UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Dziedzina: **Nauki społeczne**
Dyscyplina: **Nauki prawne**

Imię Nazwisko: Barbara Pietrzyk-Tobiasz
nr albumu: 266154

Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego

(The protection of values of general significance as an absolute ground for refusal of trademark registration)

Rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem naukowym
dra hab. Jerzego Szczotki, prof. UMCS

w Instytucie Nauk Prawnych UMCS

LUBLIN, 2024 r.

Spis treści

Wykaz skrótów 6

Wstęp 10

Rozdział I - Przesłanki rejestracji oznaczenia towaru jako znaku towarowego i ich normatywna postać 17

§ 1. Geneza, istota i cel więzi oznaczenia z towarem - aspekt gospodarczy i społeczny ... 17

§ 2. Zdolność oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego 33

1. Zdolność odróżniająca oznaczenia i wymóg przedstawialności jako przesłanki pozytywne pełnienia funkcji znaku towarowego 33

2. Przesłanki negatywne wyłączające zdolność oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego 42

§ 3. Zagadnienie normatywnego ujęcia istoty znaku towarowego i zasad jego ochrony ... 54

1. Definicje legalne znaku towarowego 54

2. Zasady ochrony oznaczenia w charakterze znaku towarowego 62

§ 4. Normatywne ujęcie przeszkód rejestracji znaku towarowego 67

1. Rola ustawodawcy w kształtowaniu przeszkód rejestracyjnych 67

2. Klauzule generalne jako normatywna postać uznaniowych przeszkód rejestracji znaku towarowego 70

3. Konsekwencje wystąpienia przeszkód rejestracyjnych – decyzja właściwego organu ……. 74

Rozdział II - Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w międzynarodowym prawie znaków towarowych 78

§ 1. Powstanie i ewolucja międzynarodowego systemu ochrony znaków towarowych 78

§ 2. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym na gruncie Konwencji paryskiej z 1883 roku 85

§ 3. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w Porozumieniu TRIPS 97

§ 4. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w porozumieniach szczególnych w rozumieniu Konwencji Paryskiej 99

1. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r. i protokół do tego Porozumienia 99

2. Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu z 2006 r. ……..……..... 101
3. Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego z 1981 r. 102
4. Pozostałe porozumienia szczególne w rozumieniu Konwencji paryskiej odnoszące się do znaków towarowych 103
§ 5. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w Umowie USA-Meksyk-Kanada (tzw. „Nowa NAFTA") 104

Rozdział III - Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w unijnym prawie znaków towarowych 107

§ 1. Powstanie i ewolucja unijnego systemu ochrony znaków towarowych 107
§ 2. Sprzeczność znaku towarowego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda rejestracji 116
1. Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym 116
2. Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami 136
§ 3. Badanie znaku towarowego pod kątem jego sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w prawie unijnym 143
1. Uwagi ogólne 143
2. Analiza treściowa znaku towarowego 144
3. Pojęcie i charakterystyka właściwego kręgu odbiorców 148
4. Rola kontekstu społecznego towarzyszącego zgłoszonemu oznaczeniu 154
5. Linia decyzyjna EUIPO 163
§ 4. Przeszkoda sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami a wolność wypowiedzi komercyjnej 166

Rozdział IV - Wartości o znaczeniu powszechnym w polskim prawie znaków towarowych 177

§ 1. Wartości o znaczeniu powszechnym w przedwojennym prawie znaków towarowych 177
1. Prawo znaków towarowych w okresie zaborów 177
2. Prawo znaków towarowych w okresie międzywojennym 180
§ 2. Prawo znaków towarowych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 187
1. Ustawa z 1963 r. o znakach towarowych 187
2. Ustawa z 1985 r. o znakach towarowych 188
§ 3. Wartości o znaczeniu powszechnym w obowiązującej ustawie z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej 196

1. Geneza i nowelizacje ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej ….. 196
2. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przesłanka wyłączająca rejestrację znaku towarowego 199
3. Klauzula sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami a zła wiara zgłaszającego jako przesłanka wyłączająca rejestrację 213
4. Elementy symboliczne godzące w uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego..... 220

Rozdział V - Znaki towarowe sprzeczne z wartościami o znaczeniu powszechnym w badaniu przed Urzędem Patentowym RP i w postępowaniu sądowym 246

§ 1. Zakres badania oznaczenia pod kątem sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami..... 246
1. Wpływ regulacji unijnych na zakres badania oznaczenia..... 246
2. Analiza treściowa oznaczenia (ocena holistyczna)..... 247
3. Pojęcie właściwego kręgu odbiorców..... 252
4. Rola kontekstu społecznego towarzyszącego oznaczeniu 258
§ 2. Przebieg i specyfika badania przeszkód rejestracyjnych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi..... 262
1. Postępowanie zgłoszeniowe..... 262
2. Postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy…… 270
3. Sądowa kontrola decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP..... 274
§ 3. Odmowa rejestracji znaków naruszających powszechnie uznawane wartości a zarzut naruszenia wolności wypowiedzi 277

Rozdział VI - Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w prawie znaków towarowych w amerykańskim porządku prawnym..... 288

§ 1. Amerykański system ochrony znaków towarowych – uwagi ogólne..... 288
§ 2. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym przed uchwaleniem *Lanham Act* z 1946 r. …….. 293
§ 3. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym na gruncie *Lanham Act* - normatywna konstrukcja przeszkody rejestracyjnej z Sekcji 2a)..... 298
1. Uwagi ogólne 298
2. Badanie znaku towarowego pod kątem przeszkody rejestracyjnej z Sekcji 2a) z elementami analizy prawnoporównawczej 302

3. Znaki niemoralne i skandaliczne 308
4. Znaki obraźliwe 313
§ 4. Przeszkoda rejestracji znaków towarowych sprzecznych z powszechnie uznawanymi wartościami a postanowienia I Poprawki do Konstytucji USA 318
Zakończenie 335
Wykaz pozycji bibliograficznych 340
Wykaz aktów prawnych 340
Wykaz orzeczeń i decyzji 344
Wykaz literatury 352
Wykaz innych materiałów 371

Wykaz skrótów

Akty prawne

dyrektywa 89/104/EWG - Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.Urz.UE.L 1989, Nr 40, str. 1.

dyrektywa 2008/95/WE - 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. L 299 z 8.11.2008, s. 25.

dyrektywa 2015/2436 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5.

EUTMR lub **rozporządzenie 2017/1001** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 154, str. 1.

EKPC - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2, Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284.

EPC - Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część, Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.

GodłoU - Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r., t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 155.

k.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.

k.k. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.

KonwPar - Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 Nr 9, poz. 51.

KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r. Dz.Urz.UE.C 2010 Nr 83, str. 389.

k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.

k.w. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119.

NAFTA - Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu z dnia 17 grudnia 1992 r., WIPO Lex No. TRT/NAFTA/001.

Porozumienie madryckie - Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., (Dz.U. 1993 Nr 116, poz. 514.

p.o.u.s.a. - Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.

p.p.m. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 503 ze zm.

p.p.s.a. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.

PrAut - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.

p.w.p. - Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm.

rozporządzenie nr 40/94 - rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.Urz.UE.L 1994 Nr 11, str. 1.

rozporządzenie nr 207/2009 - rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 78, str. 1.

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47.

TLT - Traktat z 27 października 1994 r. o prawie znaków towarowych, Dz.Urz. WE L 336 z 1994 r., s. 11.

TRIPS - Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z 22 grudnia 1994 roku, Dz. Urz. UE. L 336 z 1994 r., s. 214.

TUE - Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. Dz.Urz.UE.C 1992 Nr 191, str. 1.

USMCA - Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada z dnia 10 grudnia 2019 r., Office of the United States Trade Representative, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between

u.z.t. - Ustawa o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r., Dz.U. 1985 Nr 5, poz. 17 ze zm.

z.k.n.u. - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.

<u>Organy, instytucje i państwa</u>

Biuro Międzynarodowe	Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie
CBOS	Centrum Badania Opinii Społecznej
CCPA	Sąd Apelacyjny ds. Ceł i Patentów

EFTA	Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
EPO	Europejski Urząd Patentowy
ETA	Kraj Basków i Wolność (*Euskadi Ta Askatasuna*)
ETPCz	Europejski Trybunał Praw Człowieka
EUIPO	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
EWG	Europejska Wspólnota Gospodarcza
Komisja	Komisja Europejska
NSA	Naczelny Sąd Administracyjny
NSDAP	Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
OHIM	Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
PE	Parlament Europejski
PRL	Polska Rzeczpospolita Ludowa
Sąd UE	Sąd Unii Europejskiej
SN	Sąd Najwyższy
SN USA	Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
TK	Trybunał Konstytucyjny
TSUE	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TTAB	Izba Odwoławcza ds. Znaków Towarowych
UE	Unia Europejska
UPRP	Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
WSA	Wojewódzki sąd administracyjny
WTO	Światowa Organizacja Handlu
ZSRR	Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Inne

art.	artykuł
Dz.U.	Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Legalis	System Informacji Prawnej LEGALIS wydawany przez Wydawnictwo C.H. Beck
LEX	System Informacji Prawnej LEX wydawany przez Wolters Kluwer Polska
n.e.	naszej ery
np.	na przykład
ok.	około

p.n.e.	przed naszą erą
pkt	punkt
ryc.	rycina
THC	tetrahydrokannabinol
w.	wiek
WUP	Wiadomości Urzędu Patentowego

Wstęp

Wartości to nic innego jak funkcjonujące w umysłach ludzkich idee wyznaczające to, co dobre i pożądane. To właśnie te idee gwarantują społeczny ład i stabilizację. Mają one doniosłe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, a potrzeba zapewnienia im ochrony stanowi podwalinę licznych regulacji prawnych. Potrzeba ta wydaje się szczególnie paląca w przypadku sfer życia związanych z szeroko pojętym rozwojem i postępem technologicznym, w których w miarę pojawiania się nowych rozwiązań i możliwości pojawiają się także nowe wyzwania natury etycznej. Wspomniane wyzwania nieobce są również w zmieniającej się instytucji znaków towarowych.

Dynamika rozwoju zjawiska społeczno-gospodarczego, jakim są znaki towarowe widoczna jest już od samego początku ich formowania aż do czasów współczesnych. Od stosunkowo prostych oznaczeń, wskazujących na osobę wytwórcy sygnowanego przezeń towaru, stały się środkiem przekazywania informacji i wyobrażeń o niezwykle złożonym charakterze. Znaki towarowe stanowią obecnie istotne instrumenty wykorzystywane przez przedsiębiorców w ramach ich strategii marketingowych w walce o konsumentów w dobie nieskrępowanej konkurencji. Jest to również rodzaj ekspresji, która niejednokrotnie wykracza poza płaszczyznę komercyjną i komunikuje treści o tematyce politycznej, religijnej czy społecznej. Aktualnie znak towarowy stał się środkiem wyrazu, który pozwala budować tożsamość ich „właścicielom", jak i konsumentom. Traktują oni go więc jako czynnik pozwalający na zdefiniowanie własnego „ja".

Zacieranie się pewnych dziedzin życia oraz zróżnicowanie komunikatów zawieranych w znaku towarowym powoduje, że oznaczenia zaczynają „dotykać" problematyki rozmaitych wartości poprzez ich propagowanie, negowanie, a nawet znieważanie. Z tego względu w licznych aktach prawnych o różnym zasięgu obowiązywania przewidywane są swoiste regulacje mające na celu roztoczenie pieczy nad wyznawanym systemem wartości. Przybierają one postać odpowiednich postanowień stanowiących podstawy do odmowy udzielenia prawnej ochrony na znak towarowy. Z jednej strony naturalne wydaje się, że działaniem newralgicznym jest tworzenie takiego systemu znaków towarowych, który byłby oparty o powszechnie wyznawane normy, co pozwoliłoby na poszanowanie stanowionego prawa oraz zachowanie posiadanego dziedzictwa, odzwierciedlającego jednocześnie zmiany, jakie zachodzą w różnych społecznościach. Z drugiej jednak strony, rodzi to pytania odnośnie do granic między zakazami rejestrowania oznaczeń stojących w sprzeczności z ogólnymi wartościami a ingerencją w prawa i wolności człowieka.

Przedmiotem rozprawy jest problematyka ochrony wartości o znaczeniu powszechnym występująca w postaci normatywnej przeszkody rejestracji znaku towarowego. Pod uwagę zostały wzięte te wartości, które mają charakter uniwersalny i wspólny dla ogółu społeczeństwa, z uwzględnieniem różnorodności narodowościowej, religijnej, kulturowej itp. Efektem podjętych w tej dysertacji rozważań jest przede wszystkim stworzenie modelu opisowego oraz analizy funkcjonowania oznaczeń godzących w powszechnie wyznawane wartości w systemach ochronnych znaków towarowych. Ponadto niniejsza praca zawiera uwagi *de lege lata* odnośnie do stosowania przepisów statuujących przeszkody rejestrowania oznaczeń dotkniętych wspomnianą wadliwością na gruncie wybranych porządków prawnych. W rezultacie ma to przyczyniać się do zwiększenia poziomu jednolitości i spójności praktyki decyzyjnej przy stosowaniu wskazywanych zakazów rejestracyjnych.

Rozprawa stanowi przekrojowe studium rozwiązań przyjętych w przedmiotowym zakresie w aktach prawa międzynarodowego, aktach prawnych stanowionych przez organy Unii Europejskiej, regulacjach powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych. Odniesienie się do porządku prawnego UE jest nieodzowne po pierwsze z uwagi na znaczenie unijnego systemu ochrony znaków towarowych, a po drugie ze względu na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przekładające się na zbliżone standardy ochrony oznaczeń w krajach UE. Z kolei wybór porządku prawnego Stanów Zjednoczonych jest podyktowany odrębnością konstrukcji przeszkody rejestracyjnej ukierunkowanej na ochronę wartości zawartej w amerykańskiej ustawie *Lanham (Trademark) Act* z 1946 r., a także różnicami w procesie rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego w tym aspekcie wypracowanymi przez praktykę decyzyjną i sądową.

Podjęcie tematyki ochrony wartości uniwersalnych w prawie znaków towarowych jest uzasadnione w świetle rozwoju funkcji znaków towarowych oraz przemian, jakie dokonały się na przestrzeni lat w postrzeganiu społecznie akceptowanych wartości i zasad postępowania. Wartość naukowa rozprawy opiera się także na badaniu ewolucji postaw społecznych i przełożeniu ich na reguły konkurowania panujące w obrocie, co bez wątpienia daje możliwość wysunięcia określonych stwierdzeń o charakterze ogólnym, odnośnie wyznawanych systemów wartości (oraz ich hierarchii) oraz ich oddziaływania na praktykę funkcjonowania i rejestrowania znaków towarowych. Co więcej, tematyka będąca przedmiotem niniejszej dysertacji nie stanowi materii często podejmowanej przez badaczy. Istniejące opracowania raczej opierają się na omówieniu podstawowej charakterystyki tych przeszkód, bez dokonywania wnikliwej analizy konkretnych przypadków oraz odniesień do postaw

społecznych względem tego rodzaju oznaczeń. Należy również zwrócić uwagę na formujące się w ostatnich latach orzecznictwo sądowe, w szczególności unijne, które zmieniło podejście do systematyki oceny zdolności ochronnej oznaczeń, co dodatkowo uwydatnia aktualność i celowość badań, których efektem stała się niniejsza rozprawa doktorska.

Generalnie można wysunąć tezę, zgodnie z którą podstawę i cel wyłączenia spod ochrony prawnej oznaczeń „nieetycznych" stanowią wartości i potrzeba ich ochrony, co powoduje że następuje tu odesłanie do kategorii pozaprawnych. Pozwala to na zakwalifikowanie omawianych zakazów jako tych, których konstrukcja oparta jest na klauzulach generalnych.

Mówiąc o potrzebie ochrony wartości nie można ponadto zapomnieć, że w kategoriach wartości należy postrzegać również wolność (odnoszącą się tu przede wszystkim do wypowiedzi czy prowadzenia działalności gospodarczej), która również powinna zostać w systemie ochrony znaków towarowych szanowana. Wolność ta nie jest jednak wartością absolutną i należy opowiedzieć się za koniecznością i dopuszczalnością jej ograniczenia poprzez ustanawianie omawianych w rozprawie przeszkód rejestracyjnych. Aby jednak wskazane wolności nie doznawały nadmiernego uszczerbku nieodzowne jest przeprowadzenie badania znaku towarowego w sposób pełny, a więc dokonując analizy treściowej, uwzględniając jego właściwy krąg odbiorców oraz okoliczności zewnętrzne.

Podstawową metodą badawczą przy badaniach prowadzonych na potrzeby problematyki niniejszej rozprawy stała się metoda prawno-dogmatyczna. W związku z tym, metodologię pracy oparto na analizie przepisów prawnych w świetle dorobku literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz dotychczasowej praktyki rejestrowania i funkcjonowania w obrocie znaków towarowych. W rozprawie wykorzystano także metodę historyczną, która pozwala na prześledzenie etapów kształtowania się więzi towaru z oznaczeniem, leżącej u podstaw instytucji znaku towarowego oraz ewolucji standardów ochrony wartości w aktach prawnych regulujących problematykę znaków towarowych. Ponadto rozważania zostały wzbogacone dzięki wykorzystaniu metody komparatystycznej, która pozwoliła na uchwycenie różnic między systemami ochrony wartości w prawie znaków towarowych przyjętymi w ramach poszczególnych ustawodawstw, które uczyniono przedmiotem analizy.

Niniejsza rozprawa składa się z sześciu merytorycznych rozdziałów, wstępu oraz zakończenia.

Pierwszy rozdział został poświęcony zagadnieniom ogólnym, dotyczącym formowania się instytucji znaku towarowego, jego funkcji, jak również jego normatywnego ujęcia. Stanowi on punkt wyjścia dla pogłębionych rozważań dotyczących ochrony wartości w prawie znaków

towarowych. Prześledzono w nim proces ewolucji więzi oznaczenia z towarem od czasów starożytnych do współczesności. W tym zakresie wzięto także pod uwagę rozwój i poszerzanie się funkcji pełnionych przez znak towarowy. Na uwagę w kontekście współczesnego funkcjonowania tej instytucji zasługuje funkcja budowania tożsamości – nieakcentowana dotychczas przez badaczy, związana z szerokim występowaniem oznaczeń odróżniających nie tylko w sferze gospodarczej, ale i w życiu społecznym. Następnie omówiono kluczowe aspekty warunkujące zdolność oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego, w tym przesłanki pozytywne takie jak zdolność odróżniająca i wymóg przedstawialności, a także przesłanki negatywne (przeszkody rejestracyjne). W dalszej kolejności dokonano podziału przeszkód rejestracyjnych na przeszkody o charakterze obiektywnym i charakterze uznaniowym. Do przeszkód uznaniowych zaliczono te, których celem jest ochrona wartości o znaczeniu powszechnym. Szczegółowo zostały przedstawione przeszkody uznaniowe, na których koncentrują się rozważania objęte główną tematyką niniejszej rozprawy. Analiza uwzględnia również płaszczyznę normatywną odnośnie do ujęcia istoty znaku towarowego w aktach prawnych poprzez omówienie obowiązujących definicji legalnych, zasad ochrony oznaczenia w charakterze znaku towarowego, oraz przeszkód rejestracyjnych.

W drugim rozdziale skupiono się na analizie ochrony wartości o znaczeniu powszechnym w międzynarodowym prawie znaków towarowych. W regulacjach o zasięgu międzynarodowym wytyczono ogólnoświatowe standardy w dziedzinie własności przemysłowej, w tym znaków towarowych. Stąd też, przedstawiony został proces formowania się międzynarodowego systemu ochrony oznaczeń oraz kluczowe akty prawa międzynarodowego regulujące problematykę znaków towarowych. W rozważaniach uwzględnione zostały postanowienia Konwencji paryskiej z 1883 r. wraz z jej rewizjami pod kątem ewolucji i kształtu przeszkody rejestracyjnej ukierunkowanej na ochronę wartości, w których to przepisach przewidziano możliwość odmowy rejestracji znaku sprzecznego z moralnością lub porządkiem publicznym. Przedmiotem refleksji stała się również regulacja Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z 22 grudnia 1994 roku (TRIPS) i przyjęty w tym akcie sposób ochrony wartości w dziedzinie znaków towarowych. Fundamentalna rola i znaczenie powołanych aktów prawa międzynarodowego uzasadniała wyodrębnienie ich analizy w odrębnych podrozdziałach. Tematyka ochrony wartości została także poddana badaniu w porozumieniach szczególnych w rozumieniu Konwencji paryskiej, wśród których znalazły się: Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r. i protokół do tego Porozumienia, Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu z 2006 r., Traktat z Nairobi z dnia 26 września

1981 r., jak również Porozumienie nicejskie z dnia 15 czerwca 1957 r. i Porozumienie wiedeńskie z dnia 12 czerwca 1973 r. Odniesiono się także do rozwiązań przyjętych w Umowie USA-Meksyk-Kanada (tzw. „Nowa NAFTA"), z uwagi na specyfikę przeszkód ukierunkowanych na ochronę wartości w amerykańskim porządku prawnym, co zostało wskazane powyżej.

Rozdział trzeci został poświęcony zaprezentowaniu zagadnienia ochrony wartości o znaczeniu powszechnym w systemie ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej. Na początku przeanalizowano proces kształtowania się systemu unijnego oraz ustanowienia w jego ramach przeszkody rejestracyjnej dotyczącej omawianej tematyki. Stąd też, rozważania objęły w szczególności: rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. W rozporządzeniach tych przewidziana została podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego w postaci sprzeczności znaku z porządkiem lub dobrymi obyczajami. Paralelnie, uwagę poświęcono także aktom prawa unijnego skierowanym do państw członkowskich UE, mającym na celę harmonizację krajowych ustawodawstw w dziedzinie znaków towarowych, takim w szczególności jak: Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. W dyrektywie 2015/2436 bezwzględną przeszkodę rejestracji stanowi sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Ponadto przewidziano w niej możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie regulacji krajowej wyłączającej spod ochrony znaki zawierające oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny. Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza dotyczy zarówno samych pojęć „porządku publicznego" i „dobrych obyczajów", statuujących przeszkodę rejestracyjną wyrażoną w powołanych aktach prawa unijnego, jak i procesu badania zdolności ochronnej znaku. Podstawę rozważań stanowi praktyka decyzyjna Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz orzecznictwo sądów unijnych. Przedstawione zostały najważniejsze sprawy, w których dokonywano prób konceptualizacji powyższych klauzul generalnych oraz formułowano kluczowe reguły interpretacyjne stosowane w toku badania zdolności ochronnej znaku towarowego przez organy unijne. Istotnym fragmentem tegoż rozdziału jest również

zagadnienie relacji między przeszkodą w postaci sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami a wolnością wypowiedzi komercyjnej, chronioną m.in. przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r. czy Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W rozdziale czwartym refleksji poddano zagadnienie wartości o znaczeniu powszechnym w polskim prawie znaków towarowych. Refleksja ta odnosi się do rozwiązań przyjętych w aktach prawnych z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego (m.in. dekret o ochronie znaków towarowych z 4 lutego 1919 r., ustawę z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, , aktach powojennych obowiązujących w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych, oraz ustawa o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r..) oraz w obecnie obowiązującej ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm.) oraz jej nowelizacjach. Przedmiotem rozważań stała się ogólna przeszkoda sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, jak również jej relacja do przeszkody rejestrowania znaków towarowych zgłoszonych w złej wierze, która to również znajduje się w katalogu bezwzględnych przeszkód udzielenia ochrony. W kolejnej części rozdziału skupiono się na wyrażonej w aktualnie obowiązującej ustawie przeszkodzie chroniącej elementy symboliczne, których wykorzystanie w charakterze znaku towarowego może godzić w uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

W rozdziale piątym skoncentrowano się na badaniu zdolności ochronnej znaku towarowego pod kątem jego sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP oraz w postępowaniu sądowym. Omówione zostały poszczególne elementy tegoż badania takie jak: analiza treściowa znaku, pojęcie i charakterystyka właściwego kręgu odbiorców znaku oraz kontekst społeczny towarzyszący oznaczeniu. Podobnie jak w rozdziale trzecim, również na gruncie rozważań nad polskim porządkiem prawnym podjęto próbę określenia charakteru relacji przeszkód rejestracyjnych ukierunkowanych na ochronę uniwersalnych wartości do postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. gwarantujących wolność wypowiedzi.

Ostatni rozdział przewidziany w rozprawie – rozdział szósty został poświęcony ochronie wartości w amerykańskim systemie rejestrowania znaków towarowych. Ta część pracy rozpoczyna się od omówienia ewolucji amerykańskiego systemu ochrony znaków towarowych oraz jego syntetycznej charakterystyki. Dalsze podrozdziały zostały poświęcone

problematyce ochrony wartości w okresie zarówno przed, jak i po uchwaleniu obowiązującej nieprzerwanie od 1946 r. ustawy *Lanham Act*. Przedmiotem pogłębionej analizy uczyniono zawartą w powołanej ustawie konstrukcję zakazu rejestracji znaków obraźliwych, skandalicznych i niemoralnych oraz proces badania zdolności rejestrowej znaku, dokonywany pod jej kątem. Odwołano się do praktyki decyzyjnej Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (*United States Patent and Trademark Office*, USPTO) oraz orzeczniczej. Szczególną uwagę zwrócono również na ożywioną debatę prowadzoną zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze odnośnie do zgodności omawianego zakazu rejestracji z I Poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gwarantującą wolność wypowiedzi. Opatrzone komentarzem zostały ponadto najnowsze, przełomowe wyroki Sądu Najwyższego USA w tej materii, które rzuciły nowe światło nie tylko na funkcjonowanie systemu ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych, ale i na ogólnie przyjęte standardy ochrony wartości w obrocie gospodarczym.

Rozprawa uwzględnia stan prawny. aktualny na dzień 1 czerwca 2024 r.

Rozdział I
Przesłanki rejestracji oznaczenia towaru jako znaku towarowego i ich normatywna postać

§ 1. Geneza, istota i cel więzi oznaczenia z towarem - aspekt gospodarczy i społeczny

1. Od dawien dawna „znak" jawi się jako środek komunikacji, który pozwala człowiekowi przekazywać informacje i wyrażać określone treści[1]. Nawet w biblijnej opowieści o Kainie i Ablu sam Jahwe czyni na ciele bratobójcy - Kaina ów osobliwy „znak", zawierający tajemniczy, niejednoznaczny przekaz[2]. Przykład ten ukazuje ogromną siłę i potencjał, jakie drzemią w znakach, gdyż umożliwiają one zakodowanie bezmiaru informacji, wyobrażeń czy pojęć. W takim właśnie celu człowiek zaczął wykorzystywać znaki i umieszczać je w różnych miejscach. Czyniąc to coraz bardziej świadomie, dał on tym samym początek społeczno-gospodarczemu fenomenowi, jakim stanie się później znak towarowy oparty na więzi oznaczenia z towarem. W konsekwencji, historia umieszczania oznaczeń w celach handlowych na rozmaitych przedmiotach rozpoczyna się już tysiące lat temu. Jednakże - zanim oznaczanie towarów zaistniało w sferze gospodarczej w roli zbliżonej do znaku towarowego - znakowanie przedmiotów funkcjonowało powszechnie w przestrzeni społecznej.

Genezę oznaczania, czyli lokowania określonych znaków i symboli w różnych miejscach trzeba łączyć przede wszystkim z wierzeniami i praktykami religijnymi, a więc z występowaniem tzw. znaków magicznych[3]. Znakowanie spełniało tu swego rodzaju funkcję magiczną mając na przykład chronić posiadacza takiego oznaczonego przedmiotu przed złem[4]. Niekiedy posługiwanie się określonym znakiem mogło też pełnić funkcję rozpoznawczą, co miało miejsce chociażby przy wykorzystywaniu symbolu ryby przez pierwszych chrześcijan. Symbol ryby pozwalał chrześcijanom nie tylko na wzajemne rozpoznawanie się i budowanie

[1] T. D. Dreshcer, *The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth*, „The Trademark Reporter" 1992, vol. 82, no. 3, s. 303.
[2] Księga Rodzaju 4,15, Biblia Jerozolimska, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2006. Odnośnie do innych przykładów umieszczania znaków w Starym Testamencie, zob. szerzej – A. S. Greenberg, *The Ancient Lineage of Trade-Marks*, „Journal of Patent Office Society" 1951, vol. 33/876, s. 876-877.
[3] J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" Kraków 1976, z. 8, s. 10.
[4] A. Buko, *Czytelność znaków garncarskich a zagadnienie ich funkcji*, „Archeologia Polski" 1982, t. XXVI, z. 1, s. 80-81.

wspólnoty, ale także na wyznanie swojej wiary[5]. Na przykładzie tym można więc zauważyć, że znak może stanowić swego rodzaju formę autoekspresji nadawcy, a także stać się oznaką przynależności do danej grupy. Oczywiście posługiwanie się symbolami o konotacji religijnej czy magicznej było praktykowane również we wcześniejszych okresach. Do jednych z najbardziej znanych przykładów można zaliczyć umieszczanie symbolu oka na malowanej ceramice na terenach dawnej Mezopotamii w okresie Halaf – okresie trwającym między VI a V tysiącleciem p.n.e[6]. Znaki umieszczane na ceramice halaf (nazywanej tak od okresu, w którym była produkowana) miały charakter magiczny i apotropaiczny, służąc ochronie przez czyhającymi zagrożeniami i złem[7]. Posługiwanie się znakami i symbolami nie było również obce mieszkańcom starożytnego Egiptu. W tym wypadku także służyło to głównie celom magicznym i ochronnym. Liczne inskrypcje i symbole zamieszczano na papirusie, sarkofagach, czy ścianach piramid, by wspomagały zmarłego w jego podróży w świecie umarłych[8]. Ponadto samo pismo hieroglificzne składało się z licznych symboli[9]. Należy zauważyć, że znakami magicznymi powszechnie posługiwały się również inne społeczeństwa, wśród których warto zwrócić uwagę np. na bogatą symbolikę występującą w Chinach[10].

Innym rodzajem znaków, jakie umieszczano na przedmiotach były znaki własności, które miały informować o osobie właściciela i służyć jego ochronie[11]. W tym celu znakowano domy, przedmioty codziennego użytku, czy bydło. Praktykę tę potwierdzają chociażby malowidła naskalne pochodzące z wczesnej epoki brązu[12]. Co więcej, przedmioty oznaczano również w celach kontrolnych. Miało to szczególne znaczenie w dobie niewolnictwa, kiedy niewolnik stanowił przedmiot własności swego pana, a tego rodzaju znaki pozwalały na kontrolę jakości i ilości wykonanej przez niewolnika pracy[13]. W późniejszym okresie

[5] Por. J. Baldock, *Symbolika chrześcijańska*, Poznań 1994, s. 132.; L. Rotter, *Motywy biblijne w symbolice chrześcijańskiej,* „Theologos" 2008, nr 2, s. 33-34.
[6] J. Zabłocka, *Historia Bliskiego Wschodu w starożytności (od początków osadnictwa do podboju perskiego)*, Wrocław 1987, s. 30.
[7] J. Kośmińska, *Symbolika oka w starożytnej Mezopotamii*, „Antropologia Religii" 2003, t. 3, s. 36-39.
[8] A. Niwiński, *Mity i symbole starożytnego Egiptu*, Warszawa 1992, s. 18-19.
[9] Zob. np. K. Myśliwiec, *Święte znaki Egiptu*, Warszawa 2001, s. 59 i n. Jednym z najpopularniejszych symboli starożytnego Egiptu był tzw. krzyż egipski (Ankh), występujący najczęściej jako symbol życia, mający zapewniać dostatnie i wieczne bytowanie – zob. M. A. Shampo, R. A. Kyle, *Medical Symbols: The Ankh*, „Mayo Clinic Proceedings" 1990, Vol. 65/12, s. 1570 i n. Przedstawienie tego symbolu można spotkać, np. na płaskorzeźbie w świątyni Kom Ombo, na której ukazano m.in. boga Sobka wraz z atrybutami władzy królewskiej oraz trzymającego w swojej ręce Ankh - wskazującymi na jego życiodajną moc.
[10] Zob. W. Eberhard, *Symbole chińskie. Słownik*, Kraków 2007, s. 244 i n. W Chinach odnalezione zostały przedmioty, na których znajdowały się przedstawienia roślin i zwierząt pochodzące z III tysiąclecia p.n.e. – zob. W. Schluep, *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel 1964, s. 33 i n.
[11] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 9.
[12] S. A. Diamond, *The Historical Development of Trademarks*, "Trademark Reporter" 1983, nr 73/222, s. 223-224.
[13] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 10.

wykorzystywanie znaków posiadających cechy kontrolne związane było z działalnością cechów[14]. Poza wyżej wymienionymi oznaczeniami posługiwano się także tzw. znakami woli, na których występowanie zwracał uwagę niemiecki uczony żyjący w XIX w. - C. G. Homeyer. Według tego Autora znaki te stanowiły podpisy bądź pieczęcie pozwalające na identyfikację osób, które złożyły dane oświadczenie woli[15]. Można więc zauważyć, że znaki umieszczane na przedmiotach spełniały niekiedy wiele różnych funkcji, przez co – jako że oznaczenia występowały raczej w zbliżonych postaciach - często dochodziło do sytuacji, w której jeden znak był stosowany jednocześnie w charakterze np. znaku własności, jak i znaku kontrolnego.

2. Wreszcie można mówić o oznaczeniach umieszczanych na przedmiotach w celu wskazania na ich pochodzenie od określonego wytwórcy, czyli innymi słowy o pierwowzorach znaków towarowych. To właśnie wspomniany handlowy cel umieszczania oznaczeń na przedmiotach jest kluczowy, gdyż pozwala odróżnić znak towarowy od innych rodzajów znaków. Nie jest to jednak jedyny element omawianego zjawiska. Aby można było mówić o istnieniu znaku towarowego, konieczne było wykrystalizowanie się trzech elementów pozostających ze sobą w funkcjonalnym związku. Do elementów tych zaliczyć należy: towar, oznaczenie umieszczone na tym towarze w danej formie oraz cel tego umieszczenia. Jak wskazuje R. Skubisz znak towarowy to połączenie trzech elementów, w tym oznaczenia i towaru, które są jego samodzielnymi elementami, odrębnymi od siebie przynajmniej pojęciowo[16]. Oznaczenie, które może stać się częścią znaku towarowego nie jest jednak dowolnym oznaczeniem, ale takim, które scalone jest ze zdolnością odróżniającą, będącą trzecim z zasygnalizowanych wyżej elementów. Zdolność ta to zdolność oznaczenia do identyfikacji pochodzenia. Oznaczenie musi więc umożliwiać odróżnienie wyrobów, na które wskazuje, by zrealizowany został handlowy zamiar ich wytwórcy. W rezultacie oznaczenie stanowiące element znaku towarowego jest oznaczeniem szczególnego rodzaju (tzw. oznaczeniem odróżniającym)[17].

W ślad za J. Koczanowskim wyróżnić można cztery podstawowe okresy formowania się instytucji znaku towarowego, do których zalicza się okres antyczny (starożytności), okres średniowiecza, okres wczesnokapitalistyczny oraz okres współczesny[18]. Oczywiście znaki te

[14] A. S. Greenberg, *op. cit.*, s. 882.
[15] C. G. Homeyer, *Die Haus und Hofmarken*, Berlin 1870, s. 203-204.
[16] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, [Przedruk 1988], Lublin 2018, s. 19.
[17] J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 28.
[18] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 11.

w początkowych fazach rozwoju różniły się od znaków towarowych w rozumieniu współczesnym, choć niewątpliwie wykazywały wiele podobieństw[19]. Proces tworzenia się znaków towarowych przebiegał dwutorowo. Na początku pojawiło się i kształtowało zjawisko ekonomiczne polegające na umieszczaniu znaków na towarach w celach handlowych. Przez zjawisko ekonomiczne można rozumieć fakt lub proces dokonywany w określonej rzeczywistości, który występuje w związku z wytwarzaniem dóbr i usług oraz ich podziałem i wymianą[20]. Zgodnie zatem z tą definicją, zjawiskiem ekonomicznym możemy nazywać zarówno proces kształtowania się znaku towarowego, jak i sam znak towarowy, który będąc owym faktem „wydarza się" w praktyce rynkowej. Dopiero z czasem dostrzeżono wartość tkwiącą w więzi towarów z umieszczanymi na nich oznaczeniami oraz potrzebę zapewnienia jej kompleksowej ochrony prawnej, co pozwoliło w efekcie na powstanie odpowiedniej instytucji prawnej[21].

Aby jednak w pełni mogła ukształtować się instytucja ekonomiczno-prawna znaku towarowego, najpierw musiał pojawić się towar - rozumiany przez W. Sadzikowskiego jako produkt przeznaczony na wymianę[22]. Autor ten wskazuje, że początki wymiany towarowej miały miejsce już ok. 6-8 tysiąclecia p.n.e., jednak wyjściowo we wspólnotach pierwotnych produkcja miała charakter naturalny, co oznaczało że wytwarzane przez daną wspólnotę produkty przeznaczane były na bezpośrednie zaspokojenie jej potrzeb[23]. Dopiero wraz z rozwojem danej wspólnoty zaczynały pojawiać się najpierw niewielkie, a z czasem coraz większe nadwyżki wytworzonych dóbr. Do formowania się ich dobrowolnej wymiany między wspólnotami mogło jednak dojść dopiero w momencie, kiedy wspólnoty dysponujące stosowną nadwyżką napotkały się nawzajem[24]. Pociągnęło to za sobą kształtowanie się podziału pracy ewoluującego w kierunku specjalizacji w produkcji dóbr. W rezultacie zaczął rozwijać się rynek, którego rozległość warunkowała specjalizację i pogłębianie się podziału pracy, a dzięki

[19] T. D. Dreshcer, *op. cit.*, s. 318-320.
[20] W. Sadzikowski, *Ekonomia polityczna kapitalizmu*, Warszawa 1975, s. 32. Zob. też J. Szpak, *Historia gospodarcza powszechna*, Warszawa 2003, s. 52.
[21] Można jednak wskazać, że zalążek ochrony prawnej znaków towarowych pojawił się już w starożytnym Rzymie. Najprawdopodobniej znaki te pozostawały pod ochroną na mocy ustawy - *Lex Cornelia de Falsis*, przyznającej kupcowi, którego oznaczenie zostało przywłaszczone, ochronę prawną w postaci skargi - tzw. *actio iniuriam* bądź *actio doli* – zob. R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, Tom 14A*, Warszawa 2012, s. 14 i wskazane tam przypisy.
[22] W. Sadzikowski, *op. cit.*, s. 43.
[23] W. Sadzikowski, *op. cit*., s. 42.; zob. też Z. Dach, *Mikroekonomia dla studiów licencjackich*, Kraków 2007, s. 49.
[24] W. Sadzikowski, *op. cit*., s. 42.

wykorzystywaniu różnych kanałów komunikacyjnych (np. morskich) zaczął rozwijać się handel[25].

Rozważania dotyczące określonych kategorii zjawisk pojawiających się w sferze gospodarczej prowadzono w starożytnej Grecji, która uważana jest za kolebkę myśli ekonomicznej[26]. Problematykę wymiany dóbr poruszał wybitny grecki poeta Homer w jednym ze swych najsłynniejszych dzieł – Iliadzie[27]. Z kolei tematyka przyczyn wymienialności dóbr stała się przedmiotem zainteresowań Arystotelesa. Zdaniem tego myśliciela towar posiada dwa rodzaje wartości: wartość użytkową, która wiąże się z możliwością zaspokojenia określonej potrzeby dzięki towarowi oraz wartość wymienną, kiedy produkt nie jest wytwarzany po to, by bezpośrednio zaspokoić potrzebę wytwórcy, ale właśnie w celu wymiany i pozyskania w ten sposób innych dóbr, którymi jest on zainteresowany[28].

Z biegiem czasu wymiana towarowa w świecie starożytnym stawała się coraz bardziej dynamiczna, rynek zaczął się poszerzać, a jego rozwój pociągnął za sobą doskonalenie jakości wytwarzanych towarów. W konsekwencji, jak stwierdza J. Koczanowski, produkt „oderwał" się od swojego wytwórcy i stał się anonimowy, przez co konieczne okazało się umieszczanie na towarach określonych oznaczeń informujących o ich pochodzeniu[29]. Ówczesny nabywca nie miał już styczności z wytwórcą danego towaru. Można to więc uznać za początki formowania się więzi między oznaczeniem a towarem, która pozwalała nabywcom na identyfikację i indywidualizację towaru pochodzącego od określonego wytwórcy. W efekcie znak ulokowany na towarze nadawał mu w obrocie gospodarczym pewną „tożsamość". Z tego względu, w procesie kształtowania się znaku towarowego w sposób szczególny należy patrzeć na ewolucję więzi oznaczenia z towarem, która jest istotą tej instytucji ekonomiczno-prawnej. W przypadku znaku towarowego pierwotną i podstawową funkcją tejże więzi było i jest umożliwienie odbiorcom rozpoznanie i ustalenie „tożsamości" towaru. Funkcja ta nazywana jest funkcją oznaczania pochodzenia, bądź też funkcją odróżniającą[30].

Znaki towarowe występowały powszechnie w starożytności - w imperiach, takich jak wspomniana Grecja, a także Babilonia, Egipt, Chiny, czy Rzym[31]. Oznaczane były np. beczki

[25] J. Górski, *Zarys historii ekonomii politycznej,* Warszawa 1984, s. 21.; J. Szpak, *op. cit.,* s. 52.
[26] M. Bochenek, *Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej*, Toruń 2016, s. 25.
[27] Ibidem, s. 26.
[28] J. Górski, *Zarys historii ekonomii politycznej,* Warszawa 1984, s. 21.
[29] J. Koczanowski, *op. cit.,* s. 9.
[30] Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego*, (w:) A. Adamczak (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 163.
[31] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 11.

wina, cegły czy porcelana[32]. Wskazuje się, że najwcześniejsze dowody na używanie znaków towarowych można odnaleźć na chińskiej ceramice z okresu panowania cesarza Hoang-To[33]. Innym przykładem oznaczenia z okresu starożytności jest podpis garncarza Comitialisa pracującego w zachodnich Niemczech w II połowie II w. n.e. umieszczony na misie, która została znaleziona wraz z pucharami z Valløby na Zelandii[34]. Znaki z tamtego okresu wykazywały jednak pewne różnice. Podczas gdy oznaczenia stosowane w Grecji miały głównie charakter znaków autorskich, co oznacza że posługiwali się nimi artyści i rzemieślnicy umieszczając je odpowiednio na swoich dziełach i wyrobach, to w Rzymie i Chinach znaki wskazywały już na pochodzenie z określonego warsztatu produkcyjnego (tzw. znaki warsztatowe)[35].

W epoce średniowiecza zaobserwować można rozkwit instytucji znaków towarowych - zwanych też zbiorczo markami - który związany był z działalnością gildii i cechów rzemieślniczych[36]. Gildie w owym czasie zmonopolizowały w zasadzie wszystkie gałęzie handlu. Według jednego z poglądów prezentowanych przez historyków, cechy wywodziły się z dawnych korporacji Cesarstwa Rzymskiego, jednakże nie ulega wątpliwości, że celem ich powstania była głównie reglamentacja rynku[37]. Jak podkreśla J. Koczanowski reglamentacja ta objęła również umieszczanie znaków na towarach przez majstrów zrzeszonych w tychże cechach[38]. Pilnowano, by wyroby wytwarzane przez cechy charakteryzowały się określoną jakością i próbowano przeciwdziałać praktykom konkurencji polegającym na „podszywaniu się" pod te wyroby, oferując towary gorszej jakości[39]. Nieodzowne stało się więc nakładanie na cechy i gildie obowiązku umieszczania na towarach odpowiednich znaków pozwalających na odróżnienie wyrobów pochodzących z danego warsztatu[40]. Niekiedy także ówczesne znaki

[32] B. G. Paster, *Trademarks - Their Early History*, „The Trademark Reporter" 1969, vol. 59, no. 8, s. 552-553.; S. A. Diamond, *op. cit.*, s. 225.; T. Schoener, *Geschichte des Markenschutzes auf nationaler und internationaler Ebene*, München 2007, s. 5.;
[33] A. S. Greenberg, *op. cit.*, s. 878.
[34] M. Wheeler, *Rzym. Poza granicami Cesarstwa*, Warszawa 1958, s. 98.
[35] J. Kohler, *Warenzeichenrecht*, Mannheim–Leipzig 1910, s. 12.
[36] S.P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975, s. 5.; R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14A*, s. 14.
[37] H. Samsonowicz, *Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Polsce: mity i rzeczywistość*, „Przegląd Historyczny" 1984, nr 75/3, s. 552.
[38] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 12.
[39] A. Chmiel, *Dawne wyroby nożowników krakowskich i znaki na nich*, „Rocznik Krakowski", t. II, Kraków 1899, s. 91.
[40] Przykładowo można zwrócić uwagę na wprowadzenie w 1266 r. w Anglii obligatoryjnego znaku dla wyrobów piekarzy – zob. S. A. Diamond, *op. cit.*, s. 234. Oprócz obowiązku posługiwania się określonymi oznaczeniami przez członków cechów czy gildii trzeba zauważyć, że rodzaj znaku i zasady jego używania były regulowane odpowiednio w księgach cechowych bądź w rejestrach gildii. Z tego właśnie względu, okres wieków średnich to czas kształtowania się pierwowzoru systemu rejestracji znaków towarowych. – zob. N. Daśko, *Prawnokarna ochrona znaków towarowych*, Warszawa 2017, s. 3.

stanowiły przedmiot przywilejów nadawanych przez władców bądź biskupów cechom rzemieślniczym[41].

Znaki z tamtego okresu również - tak jak w starożytności - miały dwojaki charakter. Początkowo dominowały znaki personalne, które bezpośrednio wskazywały na osobę majstra. Z biegiem czasu - jako że jednostkę produkcyjną cechu stanowił warsztat, a sam mistrz nie był już w stanie sprawować nadzoru nad każdym wytworzonym produktem - znaki te przekształciły się w tzw. warsztatowe, wskazujące na pochodzenie z określonego warsztatu. Mistrz brał jednak odpowiedzialność za jakość produktu wykonanego przez czeladników i uczniów zatrudnionych w jego warsztacie. Pozwoliło to na rozwijanie się nowej funkcji znaku – funkcji gwarancyjnej (zwanej inaczej jakościową bądź ochrony zaufania)[42].

W dobie średniowiecza znakowane były rozmaite towary, wśród których można wyróżnić np. wyroby złotnicze[43]. Dobrą sławą cieszyły się także polskie wyroby sukiennicze z miasta Kościan, dzięki czemu sukiennicy z tego miasta otrzymali w 1472 r. od Kazimierza Jagiellończyka znak ochronny - uważany za pierwszy w dziejach Polski znak towarowy[44]. Potwierdza to fakt, że wytworzona więź towaru z oznaczeniem nie opierała się już wyłącznie na informacji o jego pochodzeniu, ale zaczęła obejmować skojarzenia dotyczące jakości produktów. Jak można zaobserwować wraz z upływem czasu więź oznaczenia z towarem zaczęła opierać się także na dodatkowych informacjach o towarze, co umożliwiło jego dokładniejszą indywidualizację i przekazywanie bardziej złożonych informacji o jego cechach. Na przestrzeni lat więź ta przeszła głębokie transformacje, utrwaliła się jej fundamentalna rola, a współcześnie umacnia się jej społeczny wydźwięk.

Formowanie funkcji jakościowej znaku towarowego zyskało szczególne znaczenie w dobie renesansu, kiedy na skutek wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVI wieku zaczęły do Europy napływać nowe, nieznane dotąd produkty i towary[45]. Zmiany te były wielkim wyzwaniem dla znaków towarowych, których istnienie w dotychczasowej formie było możliwe jedynie dzięki podupadającym cechom rzemieślniczym, wypieranym przez o wiele wydajniejsze manufaktury bazujące na podziale pracy. Konieczna stała się więc specjalizacja ośrodków w produkcji określonych towarów.

[41] R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14A*, s. 28.
[42] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 13.
[43] A. Chmiel, *op. cit.*, s. 92.
[44] *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. IV, hasło „Kościan*", nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1883, s. 440-441.
[45] J. Szpak, *op. cit.*, s. 107-108.

Okres wczesnego kapitalizmu przyniósł uchwalanie jednostkowych aktów prawnych wydawanych przez władców, które miały na celu ochronę stosowanych oznaczeń[46]. Jednakże w związku z zachodzącymi przemianami gospodarczymi znaki towarowe od końca XVI wieku zaczęły tracić na znaczeniu[47]. Diametralne zmiany miały nastąpić dopiero blisko 300 lat później. Na drodze rozwoju znaków towarowych z pewnością dużą rolę odegrała rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w XVIII wieku w Anglii, dzięki której nastąpiło przejście do fabrycznego systemu produkcji[48]. Niemniej kluczowy moment w dziejach formowania się znaku towarowego jako instytucji prawnej to wiek XIX – okres, w którym pojawił się nowoczesny system ochrony znaków towarowych[49]. System ten w następnym stuleciu był rozbudowywany i doskonalony, a wartość znaków towarowych jako symboli komercyjnych diametralnie wzrosła[50].

3. Obecnie instytucja znaków towarowych charakteryzuje się wielością systemów ochrony (od systemów krajowych przez systemy regionalne aż po międzynarodowy system ochrony znaków towarowych). W dobie konsumpcjonizmu i globalizacji znak towarowy stanowi nieodłączny element dzisiejszej rzeczywistości. Niemniej niezwykle istotne jest, by odróżniać moment powstania znaku towarowego od chwili, kiedy zostaje on objęty ochroną prawną. Powstanie znaku towarowego następuje z chwilą wytworzenia się u odbiorcy owego powiązania (asocjacji) między oznaczeniem a towarem, a także z przedsiębiorstwem, z którego pochodzi[51]. Istnienie znaku towarowego nie jest więc uwarunkowane żadną procedurą rejestracyjną[52]. Z tego względu tak ważne jest, by na funkcjonowanie znaku towarowego w obrocie patrzeć z dwóch perspektyw - w kontekście zjawiska ekonomicznego (chodzi tu o wszystkie znaki towarowe faktycznie występujące na rynku) oraz w kontekście instytucji prawnej (zarejestrowane znaki, które spełniają normatywne kryteria określone przez danego prawodawcę). Ochrona prawna ma natomiast jedynie gwarantować prawidłową

[46] Przykładem jest edykt Karola V z 16 maja 1544 r., zgodnie z którym za nieuprawnione posługiwanie się znakiem zastrzeżonym dla wytwórców sukna flamandzkiego groziło obcięcie prawej ręki – zob. E. S. Rogers, *Some Historical Matter Concerning Trademarks*, „Michigan Law Review" 1910-1911, vol. 9, no. 1, s. 33.
[47] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 15.
[48] N. Rosenberg, L. E. Birdzell, Jr., *Historia kapitalizmu*, Kraków 1994, s. 218.
[49] W drugiej połowie XIX wieku przyjętych zostało wiele ustaw krajowych, mających za cel ochronę znaków towarowych, do których zaliczyć można np.: francuską ustawę o markach fabrycznych i handlowych z 1857 r., niemiecką ustawę z 1874 r., czy ustawę amerykańską z 1870 r. Okres ten to również czas uchwalania kluczowych w tym zakresie aktów prawa międzynarodowego – na czele z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51.
[50] T. D. Dreshcer, *op. cit.*, s. 328.
[51] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 50.; M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 120 p.w.p.*, Nb 6 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.
[52] J. Kępiński (w:) E. Nowińska (red.), K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3*, Warszawa 2015, s. 129-130.

realizację przez znak swoich funkcji, a także być swoistą „nagrodą" za poczynione nakłady i starania dla podmiotów, które się nimi posługują[53]. W efekcie ma to zapewniać właściwe funkcjonowanie mechanizmów gospodarki rynkowej opartych na wolnej konkurencji.

Śledząc przebieg formowania się znaku towarowego można zauważyć, że proces ten zachodził także w stosunku do poszczególnych elementów konstytuujących i odróżniających tę instytucję ekonomiczno-prawną od innych rodzajów znaków. Wraz z rozwojem gospodarczym pojawiały się na rynku nowe towary, a te dotychczas oferowane do sprzedaży ulegały zmianom i unowocześnieniu. Z czasem znaki towarowe zaczęto również stosować w odniesieniu do usług. Ewolucję przeszło także oznaczenie *per se*, którego formy przedstawieniowe stawały się jeszcze bardziej złożone, oddziałując stopniowo na każdy z ludzkich zmysłów.

Wreszcie rozwój znaku towarowego to ewolucja więzi towaru z oznaczeniem, czyli owej niewidzialnej „nici" wytworzonej w umyśle odbiorcy, łączącej znak z danym towarem. To właśnie ten związek warunkuje byt znaku towarowego i to w nim leży sens tego przedmiotu prawa własności przemysłowej. Jest on swoistą klamrą spinającą dwa pozostałe elementy tej instytucji. Jego sens najtrafniej opisuje R. Skubisz, który wskazuje, że tkwi on w „odbitym w świadomości człowieka jednolitym związku oznaczenia i towaru, obejmującym ogół wyobrażeń o danym towarze, wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia"[54]. Autor ten znakomicie uchwycił rdzeń znaku towarowego podkreślając istotę więzi oznaczenia z towarem, której odwzorowanie funkcjonuje w umyśle odbiorcy i wyzwala u niego określone odczucia. Znak towarowy jest więc dobrem niematerialnym, który istnieje w sferze mentalnej[55]. Z tego względu tak istotne staje się odróżnienie zjawiska w świadomości człowieka od jego materialnego nośnika – tzw. *corpus mechanicum*[56]. Takim materialnym substratem będzie egzemplarz towaru opatrzony danym znakiem. Należy jednak zauważyć, że niejednokrotnie oznaczenie może być składnikiem produktu, np. stanowić jego kształt. Dlatego R. Skubisz podkreśla, że w takiej sytuacji odbiorca powinien być w stanie przynajmniej pojęciowo dokonać oddzielenia towaru od oznaczenia[57]. Z kolei W. Włodarczyk starał się uchwycić istotę

[53] Należy wszakże pamiętać, że niezarejestrowane znaki towarowe nie są całkowicie pozbawione ochrony prawnej, gdyż pewne mechanizmy ochronne są przewidywane w przepisach regulujących zwalczanie nieuczciwej konkurencji – zob. J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 35-36.

[54] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …*, s. 17. Pogląd ten jest powszechnie akceptowany przez przedstawicieli doktryny, w tym np. przez U. Promińską, która wskazuje, że istotą znaku towarowego jest właśnie związek oznaczenia z towarem, który zapada w pamięć i pozostaje w świadomości kupujących - U. Promińska (w:) U. Promińska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004, s. 194.

[55] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 120 p.w.p.*, Nb 6 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

[56] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …*, s. 18.

[57] Idem, *Prawo znaków towarowych. Komentarz,* Wydanie II zmienione i rozszerzone, Warszawa 1997, s. 33.

tego rozróżnienia porównując analizowaną więź istniejącą w świadomości danego podmiotu do dzieła sztuki, które zostaje uzewnętrznione w materialnym nośniku, dzięki czemu może być poznawane przez odbiorców[58].

Z powyższych rozważań wynika zatem wniosek, że nie każde oznaczenie będzie pozwalać na takie „pojęciowe oddzielenie" od towaru. W szczególności nie mogą pełnić roli znaku towarowego elementy warunkujące funkcję towaru lub elementy narzucone przez naturę towaru (stanowiące jego nieodłączną część). Ponadto do pełnienia tej roli nie jest także zdolny sam towar[59]. Z drugiej strony umożliwienie pojęciowego oddzielenia oznaczenia od towaru oznacza również, że „oznaczenie nie musi pozostawać w fizycznym związku z towarem, ale granice możliwej rozdzielności wyznacza opinia odbiorców"[60]. Zatem znak nie zawsze musi znajdować się bezpośrednio na towarze bądź być z nim w pewien sposób fizycznie połączony. Oznaczenie musi mieć charakter samodzielny, a więc może, lecz nie musi być fizycznie złączone z towarem. Niemniej zawsze w umyśle odbiorcy musi funkcjonować jako element odrębny od towaru.

Jak już było wspominane powstanie znaku towarowego jest uwarunkowane istnieniem trzech odrębnych elementów, z których dwa to oznaczenie i towar - połączonych ze sobą i postrzeganych przez perceptora jako jedność. Istnienie omawianej więzi pozwala na wytworzenie się w umyśle odbiorcy-konsumenta wizualizacji towaru sygnowanego danym znakiem, a także i ewentualnych skojarzeń z nim związanych. Natomiast trzecim elementem znaku towarowego mającym charakter funkcjonalny jest cel znakowania towaru - przekazywanie informacji o jego pochodzeniu. Jest to kluczowa informacja, jaką znak komunikuje odbiorcom i jest ona podstawą więzi oznaczenia z towarem, która łączy z kolei te dwa pozostałe elementy i przesądza o możliwości postrzegania tego związku w kategoriach znaku towarowego. Można zatem stwierdzić, że związek oznaczenia z towarem, tworzący w efekcie znak towarowy, jest zamierzony i intencjonalny, bowiem „egzystuje on intencjonalnie, czyli istnieniem cudzym – istnieniem naszym, naszych (ludzkich aktów poznawczych)"[61]. Jeśli bowiem celem umieszczenia oznaczenia nie jest umożliwienie identyfikacji towaru na podstawie kryterium pochodzenia, to w takim wypadku nie może być mowy o znaku towarowym. Możliwe jest przecież umieszczanie różnorodnych znaków na produktach także w innych celach np. kontrolnych czy dekoracyjnych.

[58] W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 36.
[59] U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, s. 188-189.
[60] R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych…*, s. 33.
[61] W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca …*, s. 35.

Przedmiotowa więź początkowo bazowała wyłącznie na informacji o pochodzeniu towaru, ale z czasem rozciągnęła się na dodatkowe informacje o właściwościach towarów. W konsekwencji informacje zakodowane w znaku mogą wywoływać u odbiorcy dwa rodzaje wyobrażeń. Pierwszy z nich umożliwia odbiorcy przyporządkowanie danego oznaczenia do określonego towaru (usługi.) Tym samym znak towarowy pozwala tu na wyodrębnienie towaru spośród innych towarów występujących na rynku. Wyobrażenia te mają charakter stabilny, jednolity i co do zasady niezależny od subiektywnych ocen konsumentów[62]. Drugi rodzaj wyobrażeń wywoływanych przez znak towarowy stanowią opinie i skojarzenia o towarze (usłudze), będące rezultatem własnych przeżyć i doświadczeń odbiorcy[63]. Przy ich kształtowaniu znaczenie mają także inne obiektywne czynniki, zwłaszcza nakłady czynione na promocję i reklamę oraz zakres tej reklamy, itp. Do tej kategorii wyobrażeń bez wątpienia należą przeświadczenia dotyczące jakości towaru.

Wypracowany w opisany wyżej sposób związek danego znaku z towarem lub usługą jest na ogół efektem długotrwałych starań przedsiębiorcy lub innego podmiotu rynkowego. Nie ma on stałego charakteru, dlatego też przedsiębiorcy powinni przeciwdziałać wszelkim przejawom naruszeń ze strony innych podmiotów, które tę więź osłabiają. Jest to uzasadnione nie tylko interesem „właściciela" znaku – posługującego się nim przedsiębiorcy, ale i interesem konsumentów, którzy dzięki analizowanej więzi są w stanie dokonać wyboru właściwego produktu. Również od samego przedsiębiorcy wymagana jest dbałość o jakość sygnowanego danym znakiem produktu oraz troska o to, by znak nie zatracił swej zdolności odróżniającej, co paradoksalnie może zdarzyć się nawet w sytuacji, gdy wskutek powszechnego utrwalenia znaku zaczyna on na rynku funkcjonować jako nazwa rodzajowa[64].

Refleksja nad wywoływanymi przez percepcję oznaczenia wyobrażeniami pozwala na stwierdzenie – w ślad za M. Witkowską i A. Michalakiem - że znak towarowy komunikuje uczestnikom rynku trzy kategorie informacji, do których zaliczają się: pochodzenie towaru (usługi) z konkretnego źródła, właściwości towaru (usługi) oznaczonego znakiem towarowym, np. jakość czy trwałość, oraz skojarzenia związane z samym znakiem towarowym, np. luksus[65].

---

[62] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …*, s. 20.

[63] Ibidem.

[64] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 38. Tego rodzaju negatywne zjawisko dotknęło chociażby sławny, wedlowski znak towarowy - „Ptasie Mleczko", który - pozbawiony ochrony po II wojnie światowej - zaczął być powszechnie używany przez wszystkie podmioty konkurujące na rynku. W rezultacie termin ten wszedł do języka potocznego i zamiast wskazywać na źródło pochodzenia stał się synonimem oznaczanych nim wyrobów. Dopiero po wieloletnich staraniach podjętych przez prawnych następców dziedzictwa Wedlów udało się, aby „Ptasie Mleczko" nabrało cech odróżniających i ponownie zostało zarejestrowane w charakterze znaku towarowego – zob. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 10/2014, s. 2697.

[65] M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 120 p.w.p.,* Nb 1, (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Kraków 2016, Legalis.

Pierwsza kategoria informacji (pochodzenie towaru lub usługi) ma charakter podstawowy i warunkuje istnienie znaku w ogóle, natomiast o „sile" znaku i jego wartości jako niematerialnego składnika przedsiębiorstwa przesądzają wyobrażenia będące odzwierciedleniem własnych doświadczeń odbiorców, a więc druga i trzecia kategoria komunikatów. Na podstawie tych skojarzeń buduje się wizerunek i pozycja danego znaku towarowego. Ponadto duża liczba pozytywnych wrażeń konsumentów dotyczących danego towaru oraz realizacja ekonomicznych celów w postaci przyciągania klienteli pozwala na tworzenie się wizerunku towaru i przedsiębiorstwa, przez co zainicjowany zostaje proces kształtowania się określonej „marki"[66]. Dzięki więzi towaru z oznaczeniem i zdolności do wywoływania różnych skojarzeń znak towarowy pełni ważną rolę w podjęciu decyzji, co do kupna danego towaru[67]. Im więcej pozytywnych skojarzeń związanych ze znakiem, tym staje się on silniejszy i poprzez to budowana jest jego wartość rynkowa.

4. W świetle prowadzonych rozważań można zaobserwować, iż zarówno setki lat temu, jak i obecnie płaszczyzna gospodarcza nie jest jedyną sferą funkcjonowania znaku towarowego. Jest on także swoistym zjawiskiem społecznym, które w szczególnie wyraźny sposób rysuje się we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. Nie da się zaprzeczyć, że w XXI wieku ekspansja globalnej, wręcz kosmopolitycznej kultury konsumpcjonizmu stała się faktem[68]. Dlatego aktualnie jednym z czynników kształtujących tożsamość człowieka stała się jego rola jako konsumenta[69]. Oczywiście bezsprzeczne jest, że to na płaszczyźnie gospodarczej znaki towarowe realizują swoje wszystkie najczęściej wyodrębniane przez przedstawicieli doktryny funkcje – od funkcji odróżniającej aż po funkcje pochodne – jakościową (gwarancyjną), reklamową (przyciągania klienteli), inwestycyjną, ochrony przejrzystości rynku i konsumenta

[66] W szczególności należy podkreślić, że niekiedy pojęcie „marki" bywa utożsamiane z pojęciem znaku towarowego. Rozumienie takie jest do pewnego stopnia uzasadnione, jeśli pod pojęciem znaku kryje się zjawisko ekonomiczne. Niekiedy mówi się, że termin „marka" jest odpowiednikiem prawnego pojęcia znaku towarowego, jakim posługują się eksperci w literaturze marketingowej – M. Łazewski, *Harmonizacja prawa znaków towarowych w krajach Wspólnoty Europejskiej*, Warszawa 1999, s. 7. Jednakże zakresy znaczeniowe tych pojęć nie do końca się pokrywają, bowiem „marka" jest pojęciem szerszym od samego znaku towarowego, który stanowi jeden z jej elementów. W piśmiennictwie „marka" definiowana jest jako „kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny" – J. Kall, *Silna marka. Istota i kreowanie*, Warszawa 2001, s. 12. Na gruncie tej definicji, sensu znaczenia pojęcia „marka" należałoby upatrywać raczej w instrumencie marketingowym obejmującym więcej aniżeli oznaczenie wykorzystywane przez danego przedsiębiorcę w celu odróżnienia własnych towarów od towarów konkurentów – por. M. Dębski, *Kreowanie silnej marki*, Warszawa 2009, s. 11-16.

[67] R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego*, (w:) A. Adamczak (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 163.

[68] J. Kramer, *Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń*, „Konsumpcja i rozwój" 2011, nr 1, s. 11.; B. Mróz, *Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu*, „Psychologia Ekonomiczna" 2015, nr 7, s. 25.

[69] B. Mróz, *Wszystko na sprzedaż? …*, s. 31. Autor ten wskazuje nawet na istnienie nowej „generacji" człowieka – *homo consumens*.

oraz funkcjonalną[70]. Z tego względu E. Wojcieszko-Głuszko słusznie stwierdza, że istota znaku towarowego ujawnia się dopiero w związku z towarem, z przedsiębiorstwem oraz z szeroko rozumianą aktywnością gospodarczą[71]. Obecnie jednak sfera gospodarcza i społeczna zaczęły się tak mocno przenikać, że znaki stały się nieodłącznym elementem życia społecznego[72]. Dlatego też dziś dużo wyraźniej zaznacza się społeczno-gospodarcza rola znaku, co wiąże się z tym, że przekazuje on o wiele bardziej złożone rodzaje komunikatów[73]. Znak towarowy ma bowiem nie tylko dostarczać konsumentowi określonych informacji o towarze lub usłudze, ale także umożliwiać nieskrępowany, konsumencki wybór. Współcześnie, w świecie konsumpcjonizmu wybór ten stał się wartością samą w sobie – większą nawet aniżeli to, co faktycznie zostaje wybrane[74]. Konsumencki wybór nie dotyczy rzecz jasna samego znaku towarowego, ale jest to wybór wspomnień i skojarzeń, które kupujący są w stanie przywołać za pomocą oznaczenia związanego z wybieranym towarem czy usługą. Z kolei z wyborem towarów i usług sygnowanych odpowiednimi znakami łączy się wybór, kształtowanie, czy nawet „zakup własnej tożsamości", która wychodzi obecnie poza ramy własnego konsumenckiego „ja" i odnosi się także do ogólnej pozycji człowieka w społeczeństwie. Co więcej, można posunąć się nawet do stwierdzenia, że w dzisiejszych czasach niejednokrotnie kupujemy nie tyle sam towar, ale właśnie „znak", którym jest on opatrzony. Skojarzenia dotyczące pewnych znaków są na tyle silne, że funkcjonują już na poziomie globalnym. Z tego powodu wyobrażenia te stosunkowo szybko utrwalają się i pozwalają na kreowanie przez konsumentów powszechnie znanych opinii, sądów, a nawet stereotypów dotyczących niektórych znaków towarowych bądź – ujmując szerzej - marek[75].

---

[70] Zob. J. Kępiński (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo ..., Tom 3* , s. 131-132.; M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 120 p.w.p.*, Nb 30-34 (w:) A. Michalak (red.), *Prawo …*, Legalis.; M. Schultz, *Znak towarowy a przedsiębiorstwo*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 9, s. 32. Zaznaczyć przy tym należy, że w orzecznictwie sądów unijnych podkreśla się, że katalog funkcji znaku towarowego nie jest zamknięty – zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487/07 w sprawie *L'Oréal i inni*, EU:C:2009:378, Zb. Orz. 2009, s. I-5185.

[71] E. Wojcieszko-Głuszko (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14B*, Warszawa 2017, s. 474.

[72] Zob. D. Basma, *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective*, The University of Manchester 2016, s. 154-157.

[73] T. Scassa, *Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expressioncand the Use of the Trademarks of Others*, „Les Cahiers de droit" 2012, vol. 53, nr 4, s. 880-881.

[74] M. Jacyno, A. Szulżycka, *Uzależnienia. Między anomią a autonomią* (w:) A. Jawłowska (red.), *Wokół problemów tożsamości*, Warszawa 2001, s. 47.

[75] Jako przykład można wskazać na stereotyp, zgodnie z którym samochody marki Alfa Romeo są eleganckie, lecz awaryjne. Istnienie tego stereotypu jest widoczne i utrwalane w mediach, zob. - *Is Alfa Romeo reliable? An honest look at the brand*, https://www.osv.ltd.uk/alfa-romeo-reliability/; P. Oblizajek, *Alfa Romeo przeczy stereotypom*, https://motopodprad.pl/alfa-romeo-przeczy-stereotypom/; *Alfa Romeo: czy nowe modele zerwały ze stereotypem?*, https://moto.wp.pl/alfa-romeo-czy-nowe-modele-zerwaly-ze-stereotypem-6068439822369409a (dostęp: 22.05.2024 r.)

W związku z powyższym, znak towarowy - poza wyżej wymienionymi funkcjami - coraz częściej może pełnić także funkcję budowania tożsamości (tożsamościową). Już w XIX wieku C. G. Homeyer dostrzegł, że znak może stanowić wyraz czyjejś osobowości[76]. Oczywiście w ówczesnych czasach Autor ten rozumiał to bardziej jako sposób identyfikacji danej osoby - tak jak obecnie czyni to imię i nazwisko, aniżeli jako możliwość odkodowania za pomocą znaku głębszych poziomów osobowości człowieka (np. poglądów czy upodobań). Wydaje się jednak, że to, co kiedyś dostrzegł C. G. Homeyer dziś zaczęło funkcjonować w nowej rzeczywistości.

„Tożsamość" to pojęcie wieloznaczne, które jest różnie definiowane. Bywa ono postrzegane jako „forma kategoryzacji świata i umieszczenia w jego strukturze samego siebie lub własnej grupy"[77]. Mianem tożsamości określa się również „fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę"[78]. Niekiedy jako synonimy tego pojęcia traktuje się takie określenia jak: „świadomość (siebie)", „samookreślenie", „obraz siebie", „koncepcja siebie"[79]. Określenie tożsamości, czyli owo umieszczenie siebie w strukturze świata wiąże się z pewnego rodzaju samookreśleniem i identyfikacją jednostki poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – „Kim jestem?". Odpowiedź na to pytanie ma doprowadzić do wyodrębnienia „siebie" spośród pozostałych jednostek, a więc do swoistej dyferencjacji. Proces ten pełni zatem funkcję dystynktywną[80]. Ponadto sama jednostka w procesie budowania własnej tożsamości czerpie od innych jednostek nieustannie się z nimi porównując, chcąc się od nich odróżnić bądź do nich upodobnić[81]. Proces ten jest więc wynikiem pewnej autorefleksji, analizy własnych zachowań oraz analizy otoczenia. Ma on na celu wytworzenie „własnej definicji siebie"[82]. Można dodać, że budowanie tożsamości to w zasadzie niekończący się proces, bowiem wraz z rozwojem człowieka jego tożsamość także się zmienia. Jest to więc o tyle niezwykłe, że tożsamość i jej kształtowanie bazują na istnieniu pewnej, względnej stałości – własnego wypracowanego „ja", które to jednak na skutek różnych zdarzeń ulega zmianom. Trafnie wskazuje tu A. Jawłowska, która twierdzi, że tożsamość „obejmuje raczej pewien proces niż stan (…), jest raczej postulatem, celem niż właściwością, sytuacją niż

[76] C. G. Homeyer, *Die Haus und Hofmarken*, Berlin 1870, s. 204.
[77] P. Rura, *Przedmioty lansu. O funkcjo-znakach w badaniu praktyk codziennych służących autoprezentacji i budowaniu tożsamości*, „Kultura Popularna" 2017, nr 2, s. 111.
[78] W. Doroszewski (red), *Słownik PWN*, hasło: tożsamość, https://sjp.pwn.pl/szukaj/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87.html (dostęp: 22.05.2024 r.)
[79] K. Waszczyńska, *Wokół problematyki tożsamości. Identity. Some theoretical remarks*, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 2014, nr 6, s. 51.
[80] P. Rura, *Przedmioty lansu…*, s. 111.
[81] A. Sadowski, M. Czerniawska, *Tożsamość Polaków na pograniczach*, Białystok 1999, s. 57.
[82] H. Mamzer, *Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki*, Poznań 2003, s. 41.

trwałym stanem posiadania”[83]. Tak doniosłe znaczenie budowania przez jednostkę własnej tożsamości pozwala rozpatrywać ją w charakterze pewnej wartości. Jest to wartość zarazem dla jednostki, jak i dla całej grupy, a z kolei jej brak skutkuje „zachwianiem w skali społecznej lub jednostkowej”, gdyż nie może wówczas zostać osiągnięty stan pożądanej stabilizacji, warunkujący pewien psychiczny dobrostan jednostki lub społeczeństwa[84].

Budowanie tożsamości jest zatem procesem wielopłaszczyznowym - obejmuje różne sfery życia i wykorzystuje w tym celu rozmaite narzędzia. Katalog tych narzędzi nieustannie się poszerza, co widoczne jest zwłaszcza w świecie konsumpcyjnym. To, w oparciu o co budowano tożsamość „wczoraj”, nie jest „dziś” już takie samo. W świecie nieustającej konsumpcji, która zaczęła wręcz warunkować istnienie człowieka w społeczeństwie, należy zwrócić uwagę na różne postawy konsumpcyjne[85]. Jedną z funkcji tych postaw jest między innymi funkcja ekspresywna, która polega na tym, że „wyboru danego produktu dokonujemy celem budowania, podtrzymania czy zmiany własnej tożsamości”[86]. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, że do katalogu narzędzi, za pomocą których kreowana jest tożsamość zaliczają się także szeroko pojęte towary, jakie nabywamy oraz usługi, z jakich korzystamy. W rezultacie w procesie budowania tożsamości uwidacznia się istotna rola znaku towarowego. Oczywiście rola ta zależna jest od charakteru towarów lub usług związanych z danym znakiem, a także od renomy samego znaku towarowego. Obrazując tę zależność można stwierdzić, że przy budowaniu własnej tożsamości z pewnością większe znaczenie odgrywać będzie odzież, którą się nosi, aniżeli stosowany proszek do pieczenia. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na zjawisko nazywane w języku potocznym „lansem”, które polega na chwaleniu się, czy też zaprezentowaniu w jak najlepszy, wzbudzający podziw sposób[87]. W tym celu wykorzystywane niejednokrotnie są produkty sygnowane popularnymi znakami towarowymi. Przykładowo w badaniach prowadzonych przez P. Rurę na temat szeroko pojętych „marek” w ujęciu marketingowym i przedmiotów „lansu” respondenci wskazywali, że „lansują się”

[83] A. Jawłowska, *Tożsamość na sprzedaż,* (w:) A. Jawłowska (red.), *Wokół problemów …*, s. 54.
[84] Ibidem, s. 53-54.
[85] Analizując zachodzące w XXI wieku zjawiska społeczne, badacze posługują się nawet pewną hiperbolą stwierdzając, że historyczna maksyma Kartezjusza – „*Cogito ergo sum”* (łac. „Myślę, więc jestem”) jest zastępowana obecnie regułą *„Consumo ergo sum”* (łac. „*Wydaję, więc jestem*”) – zob. Z. Bauman, *Konsumowanie życia*, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 65.; B. Mróz, *Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach* (w:) B. Mróz (red.), *Oblicza konsumpcjonizmu*, Warszawa 2009, s. 13-22.
[86] A. Kozłowska (w:) A. Kozłowska (red.), *Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem*, Warszawa 2012, s. 102.
[87] A. Świeściak, *Lans "a la polonaise" - Jacek Dehnel i Jaś Kapela* (w:) D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), *"Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1989-2009. T. 1, cz. 1, Życie literackie po roku 1989"*, Katowice 2010, s. 238-239.; P. Rura, *Lans: style życia i znakowanie tożsamości*, „Przestrzenie Teorii” 2017, nr 28, Adam Mickiewicz University Press, s. 160-161.

przedmiotami pochodzącymi ze znanych przedsiębiorstw takich jak, m.in.: Apple, Starbucks, Nike, czy BMW[88]. Widoczne jest zatem, że znak towarowy nieraz niesie ze sobą emocjonalnie nacechowany przekaz, który pozwala jednostce na „zaprezentowanie się" względem ogółu społeczeństwa. Nie można ponadto zapominać, że ciągłemu poszerzaniu ulega katalog form, w jakich znak towarowy może występować na rynku. Obecnie są to nie tylko określone nazwy, slogany, czy grafika, ale także różnego rodzaju formy przestrzenne, dźwięki, zapachy, gesty czy nawet (choć jeszcze nierejestrowane) smaki. Powszechnie w charakterze znaków towarowych rejestrowane są nazwy postaci znane z książek i filmów (np. Batman[89], Bilbo Baggins[90]), fikcyjne miejsca (np. Narnia[91]), czy inne nazwy lub symbole osadzone w fikcyjnie wykreowanym świecie i powiązane przez to z kreowaniem własnej tożsamości (np. domy, do których przyporządkowywani zostają uczniowie w szkole magii - Hogwarcie[92]).

Funkcję budowania tożsamości przez znak towarowy niewątpliwie można również połączyć z poglądami M. Lindströma odnośnie do oddziaływania „marki" jako zjawiska ekonomicznego. Autor ten podkreśla rolę lojalności klientów wobec „marki", do osiągnięcia której nieustannie dążą marketerzy[93]. Lojalność ta może wynikać właśnie z tego, że klienci traktują ją jako element własnej rzeczywistości, w tym także element tożsamości. Wierność marce może być na tyle silna, że nieraz sami konsumenci nie życzą sobie dokonywania zmian w produkcie, do którego są tak przywiązani[94].

W związku z powyższym, więź oznaczenia z towarem, która pierwotnie opierała się głównie na przekazywaniu informacji o jego pochodzeniu, współcześnie odnosi się do bardziej złożonych rzeczywistości. Komunikat zawarty w znaku towarowym nie przekazuje wyłącznie

[88] P. Rura, *Przedmioty lansu …*, s. 112-115.
[89] Zarejestrowany m.in. w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr EUTM-000038125.
[90] Zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych - Nr. rej. US-4234873.
[91] Zarejestrowany m.in. w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr EUTM-002284412.
[92] W fikcyjnej szkole magii – Hogwarcie, wykreowanej przez pisarkę J.K. Rowling w zekranizowanej serii książek o Harrym Potterze, uczniowie przyporządkowywani są do czterech domów. Obecnie nazwy wspomnianych domów to zastrzeżone znaki towarowe na rzecz amerykańskiej wytwórni filmowej - Warner Bros. Entertainment Inc. Znakami tymi sygnowanych jest wiele towarów jak np. odzież czy rozmaite przedmioty gospodarstwa domowego. Fani nabywając towary sygnowane logiem i nazwą danego domu nie tylko wyrażają swoją sympatię do fabularnego świata, ale w pewien sposób wyrażają również swoją przynależność do danego domu i identyfikują się z cechami, które ten dom uosabia. – V. L. Godwin, *Hogwarts House Merchandise, Liminal Play, and Fan Identities*, „Film and Merchandise" 2018, vol. 42/2, https://quod.lib.umich.edu/f/fc/13761232.0042.206?view=text;rgn=main (dostęp: 21.05.2024 r.)
[93] M. Lindström, *BRAND sense — marka pięciu zmysłów*, Gliwice 2009, s. 207.
[94] M. Lindström analizuje sytuację, jaka miała miejsce w latach 80' ubiegłego stulecia, kiedy to postanowiono zmienić recepturę słynnego napoju - Coca-Coli. Badania smakowe, jakie wtedy przeprowadzono dobitnie pokazały, że konsumenci nie są przychylni planowanym zmianom z uwagi na przywiązanie do dotychczasowego smaku. - M. Lindström, *op. cit.*, s. 216. Podobne zachowania konsumentów można zaobserwować również obecnie, w szczególności w przypadku różnego rodzaju produkcji filmowych cieszących się dużą popularnością (filmów, seriali) w sytuacjach, kiedy fani wyrażają niezadowolenie spowodowane określonym kierunkiem rozwoju fabuły bądź tworzeniem nowych filmów w danym uniwersum filmowym.

informacji o pochodzeniu czy właściwościach towaru (usługi), ale wskazuje ponadto odbiorcy kim się stanie, jak będzie postrzegany, jakie korzyści społeczne uzyska poprzez posiadanie towarów oznaczonych danym znakiem towarowym. Komunikat ten informuje konsumenta, jakie jego potrzeby i pragnienia zostaną spełnione, dzięki danemu towarowi. Nie są to jednak wyłącznie potrzeby podstawowe - fizjologiczne, ale także potrzeby wyższego rzędu, wśród których znajduje się tworzenie własnego „ja". W pewnym sensie znak towarowy pozwala zatem konsumentowi na „kupno" wybranej tożsamości[95]. Wskutek utrwalenia się odpowiednich mechanizmów i postaw społecznych związanych z konsumpcją w aktualnych warunkach znak towarowy może stać się więc „znakiem" naszej tożsamości. Z drugiej strony, zestaw komunikatów zawartych w danym oznaczeniu pozwala nie tylko na określenie tożsamości przez jego perceptora, ale także przez przedsiębiorcę, który się nim posługuje na rynku. W efekcie, budowanie tożsamości za pomocą znaku towarowego ma charakter dwustronny i odnosi się zarówno do jego „odbiorcy", jak i do „nadawcy".

§ 2. Zdolność oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego

1. Zdolność odróżniająca oznaczenia i wymóg przedstawialności jako przesłanki pozytywne pełnienia funkcji znaku towarowego

1. Istota znaku towarowego tkwi w jego funkcjach, które można rozumieć jako „ogół oddziaływań znaku towarowego w obrocie gospodarczym"[96]. Oddziaływania te mogą obejmować zarówno określone informacje, jak i wyobrażenia czy motywacje[97]. Realizacja tych funkcji opiera się natomiast na związku oznaczenia z towarem. Pełnienie funkcji znaku towarowego nie może więc być realizowane przez dowolne oznaczenie, gdyż powstanie znaku uwarunkowane jest współistnieniem dwóch elementów - oznaczenia i towaru, które spięte są swoistą „klamrą" w postaci więzi opartej na przekazywaniu informacji o pochodzeniu towaru. Mówiąc zatem o zdolności oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego należy przede wszystkim mieć na myśli realizację przez nie funkcji odróżniającej[98]. Ma ona bowiem charakter

[95] Zob. M. Cebula, A. Perchla-Włosik, *Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych*, „Handel Wewnętrzny" 2014, nr 4, s. 44.
[96] R. Skubisz, *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 12, s. 17.
[97] Por. J. Piotrowska, *Renomowany znak towarowy (analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim)*, (w:) T. Szymanek (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Warszawa 2001, s. 117.
[98] Por. W. Włodarczyk, *Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego" (w orzecznictwie ETS)*, „Państwo i Prawo" 2009, nr 11, s. 92-105.

pierwotnej, podstawowej i najistotniejszej funkcji znaku towarowego[99]. W dalszej kolejności możliwość występowania oznaczenia w charakterze znaku towarowego trzeba odnosić do realizacji przez nie pozostałych funkcji gospodarczych, mających charakter pochodny w stosunku do funkcji odróżniającej, w szczególności funkcji jakościowej i reklamowej[100]. Prawidłowa realizacja gospodarczych funkcji znaku towarowego nadaje mu znaczenie ekonomiczne. Pozwala to postrzegać zdolność danego znaku do pełnienia tych funkcji w kategoriach pewnej wartości[101].

Definiowanie znaku towarowego przez pryzmat jego podstawowej funkcji - oznaczenia pochodzenia – pozwala na stwierdzenie, iż funkcja ta „determinuje konieczne i swoiste cechy oznaczenia jako znaku towarowego"[102]. Cechy te to nic innego jak wymagania, jakie są stawiane oznaczeniom, by można je było uznać za znaki towarowe[103]. W sposób szczególny uwidacznia się to w toku procedury rejestracyjnej, zmierzającej do udzielenia danemu oznaczeniu ochrony prawnej. Cechy warunkujące istnienie znaku towarowego są na ogół podnoszone do rangi normatywnych kryteriów pozytywnych, których spełnienie przesądza o posiadaniu przez dane oznaczenie zdolności ochronnej. Można zauważyć, że w znakomitej większości krajów świata obowiązują akty prawne regulujące problematykę znaków towarowych, a w tym zarówno przesłanki zdolności rejestrowej oznaczenia w charakterze znaku towarowego, jak i przebieg procedury rejestracyjnej[104]. Traktowanie znaku towarowego jako instytucji prawnej wymusza bowiem sprecyzowanie klarownych, normatywnych kryteriów udzielenia prawa ochronnego. Z tego względu samo powstanie i istnienie znaku towarowego nie zawsze musi przesądzać o dopuszczalności ochrony prawnej takiego oznaczenia. Przez ochronę należy tu przede wszystkim rozumieć ochronę wynikającą z przepisów prawa własności przemysłowej w postaci bezwzględnego prawa podmiotowego.

Znajdujące się w aktach prawnych warunki ochrony znaków tradycyjnie można podzielić na pozytywne i negatywne przesłanki zdolności ochronnej. Przesłanki pozytywne to te, które muszą wystąpić w stosunku do oznaczenia, aby mogło ono zostać objęte ochroną.

---

[99] Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003, s. 66–67.; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 52-55.

[100] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 49-68.; R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego* (w:) A. Adamczak (red.), *Księga ...*, s. 170-171.; U. Promińska (w:) U. Promińska (red.), *Prawo ...*, s. 190.; M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 450-451.

[101] W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca ...*, s. 43.

[102] E. Wojcieszko-Głuszko (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 475.

[103] J. Kępiński (w:) E. Nowińska (red.), K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo ..., Tom 3*, s. 132.

[104] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji ...*, s. 34.

Natomiast pojawienie się względem danego znaku którejkolwiek z tzw. przesłanek negatywnych, zwanych inaczej przeszkodami rejestracyjnymi bądź podstawami odmowy udzielenia prawa ochronnego - skutkuje niedopuszczalnością rejestracji danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

2. Podstawową cechą pozytywną, jaką musi legitymować się oznaczenie występujące w charakterze znaku towarowego jest zdolność odróżniająca. Pomimo jednak jej kluczowego znaczenia dla funkcjonowania oznaczenia w charakterze znaku towarowego, nie jest ona na ogół definiowana w aktach prawnych. Zdolność odróżniająca nie stanowi wszak jednolitej kategorii normatywnej[105]. Dlatego też w doktrynie zwraca się uwagę na konieczność pojęciowego rozróżniania między „zdolnością odróżniającą " a „zdolnością odróżniania"[106]. Zdolność odróżniania jest niczym innym jak zdolnością znaku do realizowania funkcji oznaczania pochodzenia[107]. R. Skubisz definiuje ją jako: „ogół cech oznaczenia pozwalających zindywidualizować (wyróżnić) dany towar (usługę) na rynku wśród towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących z innego źródła"[108]. Kategorie te, tj. „zdolność odróżniania" i „zdolność odróżniająca" nazywane są również odpowiednio: abstrakcyjną i konkretną zdolnością odróżniającą, co bardziej unaocznia szeroki zakres pojęcia „zdolności odróżniającej"[109].

Abstrakcyjna zdolność odróżniająca ma charakter pozytywnej przesłanki ochrony znaku towarowego i pojawia się najczęściej w legalnych definicjach tej instytucji. Jest to więc ta cecha, która decyduje o tym, czy dane oznaczenie można uznawać za znak towarowy[110]. Oprócz tego, że abstrakcyjna zdolność odróżniająca jest standardowo występującą w aktach prawnych pozytywną przesłanką ochrony znaku towarowego, która m.in. warunkuje jego zdolność ochronną, posiada ona również ogromną wartość praktyczną w obrocie, będąc cechą typowo rynkową[111]. Jest ona związana już z samym istnieniem znaku i to w niej należy upatrywać sensu tego zjawiska. Aby oznaczenie mogło w ogóle funkcjonować jako znak towarowy musi się nadawać do odróżniania jednych towarów (usług) od innych. Zdolność ta

[105] Ibidem, s. 642.
[106] W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca …*, s. 66.
[107] Ibidem, s. 51.
[108] R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych …*, s. 55.
[109] J. Niteleka, J. Nichaenzi, *The Effects of Trademark Rights on the East African Common Market: Concocting an Appropriate East African Community Trade Mark Model based on the European Trade Mark System*, Munich Univ., Diss. 2012, s. 82.; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych …,* s. 33.; E. Wojcieszko-Głuszko, *Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 13.04.2007 r. (I CSK 16/07) „sprawa wielkanocnego zajączka",* „Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 6, s. 37; W. Włodarczyk, *Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajączka Lindt Goldhase – polemika*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 12, s. 34.
[110] H. Fedorowicz (w:) M. Kondrat (red.), *Prawa własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, s. 337.
[111] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 120 p.w.p.,* Nb 4 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

posiada charakter pierwotny, konstytutywny, nierozerwalnie związany ze znakiem towarowym nie tylko od strony formalnoprawnej w kontekście normatywnych przesłanek jego ochrony, ale także od strony jego faktycznego funkcjonowania w obrocie. Wynika ona bowiem już z samej struktury znaku towarowego[112]. Oznaczenie, aby było pojmowane w kategoriach znaku towarowego, musi być w stanie w ogóle odróżniać towary czy usługi, a poprzez to musi umożliwiać realizację funkcji oznaczania pochodzenia. Funkcja ta powinna zostać spełniona chociażby dla jednego rodzaju towaru. Wymóg umożliwienia przez oznaczenie odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa ma zatem charakter generalny. Istnienie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej jest oderwane od konkretnej sytuacji faktycznej[113]. Jej wystąpienie powinno stanowić pierwszy etap badania zgłoszonego znaku. Decydująca w tym wypadku jest ocena, czy oznaczenie jest w ogóle w stanie przekazywać odbiorcy informację o pochodzeniu towaru, a więc odróżniać go od innych[114]. Zatem wymóg zdolności odróżniania już na wstępie „eliminuje pewne oznaczenia z kręgu tych, które w ogóle mogą spełniać podstawową funkcję znaku towarowego, tj. funkcję oznaczania pochodzenia, a w konsekwencji być znakiem towarowym"[115]. Istotą ochrony znaku towarowego jest więc ochrona więzi, jaka istnieje między oznaczeniem a towarem (usługą), która oparta jest na przekazywaniu informacji o pochodzeniu towaru (usługi) w celu odróżnienia go od towarów (usług) innych przedsiębiorców.

W piśmiennictwie wskazuje się, że istnienie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej wiąże się z posiadaniem przez oznaczenie cech takich jak: zmysłowa postrzegalność, samodzielność i jednolitość[116]. Zmysłowa postrzegalność oznaczenia zakłada możliwość jego percepcji za pomocą zmysłów[117]. Druga z cech - samodzielność znaku - przejawia się w jego autonomicznym charakterze, odrębnym od towaru lub usługi, na które wskazuje. Cecha ta opiera się na założeniu, że oznaczenie identyfikujące towar powinno być od niego oddzielone (w sensie fizycznym lub co najmniej pojęciowym)[118]. Natomiast jednolitość znaku jest jego wewnętrzną cechą strukturalną pozwalającą odbiorcy na myślowe objęcie oznaczenia

[112] U. Promińska, *Znaki towarowe i prawo ochronne* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 397.
[113] J. J. Sitko, (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Szczotka, J. J. Sitko, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Warszawa 2015, s. 601.
[114] K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 642.
[115] Ibidem, s. 649.
[116] Zob. szerzej J. J. Sitko, (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Szczotka, J. J. Sitko, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej* …., s. 601.; U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność ...*, s. 398-400.
[117] U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo ...*, s. 188.
[118] E. Wojcieszko-Głuszko, (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 476-477.

i zidentyfikowanie za pomocą jednego, natychmiastowego aktu poznawczego[119]. Oznaczenie nie powinno być zatem nadmiernie skomplikowane, czy zawiłe. Toteż w literaturze zwraca się uwagę na konieczność posiadania przez znak towarowy cech takich jak skrótowość, wyrazistość i komunikatywność[120]. Z drugiej strony – jak podkreśla J. Mordwiłko-Osajda - jednolitości znaku towarowego nie można utożsamiać z jego bezwzględną prostotą czy prymitywizmem, gdyż zdolność takiego oznaczenia do utkwienia w pamięci odbiorców byłaby na tyle niewielka, że spełnienie funkcji odróżniającej nie byłoby w tym wypadku możliwe[121].

Jednakże - jak już zostało wyżej wspomniane - abstrakcyjna zdolność oznaczenia do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa nie jest wystarczającą przesłanką udzielenia zgłoszonemu oznaczeniu ochrony. Oprócz niej, konieczne jest posiadanie przez oznaczenie konkretnej zdolności odróżniającej. Jest to zdolność danego oznaczenia do odróżniania konkretnych towarów lub usług w obrocie, dla których został on zgłoszony[122]. Decydujące przy ocenie tej przesłanki są więc okoliczności faktyczne związane ze zgłaszanym oznaczeniem. Konkretna zdolność odróżniająca jest jednak ujmowana raczej od strony negatywnej, bowiem jej brak występuje najczęściej jako negatywna przesłanka rejestracji znaku towarowego. Jeśli chodzi więc o wzajemne relacje między dwiema wskazywanymi postaciami zdolności odróżniającej – abstrakcyjną i konkretną - skonstatować można, że posiadanie zdolności odróżniającej *in concreto* jest logiczną konsekwencją występowania potencjalnej zdolności odróżniania. Jednakże - w sytuacji odwrotnej - istnienie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oznaczenia nie warunkuje automatycznie istnienia jego konkretnej zdolności odróżniającej.

Konkretna zdolność odróżniająca powinna mieć co do zasady charakter pierwotny. Zrozumiałe jest jednak, że znak towarowy jako zjawisko w obrocie gospodarczym podlega nieustannym oddziaływaniom ze strony rynku. Może on przez to zyskiwać coraz silniejszą moc odróżniającą, pełniej realizując swoje funkcje, ale równie dobrze moc ta może zostać osłabiona, a nawet całkowicie utracona. Istnieje także możliwość, że w stosunku do oznaczenia pozbawionego znamion odróżniających wykształci się tzw. wtórna zdolność odróżniająca (ang. *secondary meaning*)[123]. Ma to miejsce w sytuacji, gdy oznaczenie pozbawione pierwotnie

[119] U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo …*, s. 188.; M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 120 p.w.p.*, Nb 18, (w:) A. Michalak (red.), *Prawo...*, Legalis.
[120] J. Koczanowski, *op. cit.*, s. 21-22.; U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność …*, s. 399.
[121] J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 129 i n.
[122] W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca …*, s. 68.
[123] Zob. G. B. Dinwoodie, *Reconceptualizing ...*, s. 485. V. N. Palladino, *Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, „The Trademark Reporter" 2002, vol. 92, s. 859.

zdolności odróżniającej *in concreto* jest używane w taki sposób, że konsumenci zaczynają go postrzegać jako identyfikator wskazujący na pochodzenie oznaczonych towarów lub usług z konkretnego przedsiębiorstwa[124].

W doktrynie prawa amerykańskiego wskazuje się, że znak towarowy posiada konkretną zdolność odróżniającą, jeśli jest "arbitralny", "fantazyjny" lub "sugestywny"[125]. Te kategorie znaków mają bowiem „naturalną, wewnętrzną zdolność identyfikowania produktów jako pochodzących z określonego źródła", co powoduje że są uważane za nieodłączne dystynktywne[126]. Arbitralne znaki towarowe obejmują słowa, symbole, obrazy itp., będące w powszechnym użyciu, ale które - używane w odniesieniu do danych towarów lub usług - nie sugerują ani nie opisują żadnego składnika, jakości lub właściwości tych towarów lub usług. Znak fantazyjny z kolei składa się na ogół z wymyślonego słowa, neologizmu, stworzonego jedynie w celu funkcjonowania jako znak towarowy. Natomiast znaki sugestywne wymagają wyobraźni i zastanowienia, aby dojść do wniosku co do charakteru towaru.

3. Drugą najczęściej występującą w aktach prawnych przesłanką pozytywną pełnienia funkcji znaku towarowego jest wymóg dotyczący jego przedstawienia. Przede wszystkim oczywistym jest, że znak towarowy, aby uzyskać ochronę prawną, musi stanowić oznaczenie[127]. R. Skubisz rozumie je jako „pewne *quid*, które jest jako takie postrzegane i rozpoznawane wśród wielu innych"[128]. Istota oznaczenia tkwi natomiast w zdolności do przekazywania odbiorcom określonych informacji w formie skondensowanego komunikatu. By oznaczenie mogło pełnić funkcję znaku towarowego musi ono posiadać zdolność percepcyjną dla potencjalnych odbiorców. Wymóg ten należy więc rozważać w kontekście otwartego katalogu dopuszczalnych form przedstawienia znaku towarowego, który można uznać za standard w normatywnym regulowaniu tej instytucji[129]. Jest to też powiązane z pojawianiem się w obrocie gospodarczym nowych form zjawiskowych znaku towarowego[130]. Poza tradycyjnymi znakami słownymi i graficznymi na rynku zaczęły pojawiać się chociażby znaki przestrzenne oraz znaki, których percepcja odbywa nie tylko za pomocą zmysłu wzroku, ale także słuchu, węchu, czy dotyku.

---

[124] J. Sieńczyło-Chlabicz, *Wtórna zdolność odróżniająca jako okoliczność warunkująca udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy*, „Państwo i Prawo" 2019, nr 6, s. 110-112.
[125] G. B. Dinwoodie, *Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress*, „North Carolina Law Review" 1997, vol. 75, no. 2, s. 485.
[126] J. R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym*, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2004, vol. II, s. 41.
[127] J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 27-28.
[128] R. Skubisz, *Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)*, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19, s. 205.
[129] W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca …*, s. 53.
[130] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 120 p.w.p.*, Nb 4 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

W nawiązaniu do występujących w obrocie form znaków towarowych zarówno w literaturze, jak i praktyce decyzyjnej i orzeczniczej urzędów oraz sądów przyjmuje się podział znaków towarowych na konwencjonalne (tradycyjne) i niekonwencjonalne (nietradycyjne)[131]. W grupie oznaczeń konwencjonalnych wyodrębnia się znaki słowne i znaki graficzne, których percepcja odbywa się odpowiednio za pomocą słuchu bądź wzroku i słuchu. Natomiast oznaczenia nietradycyjne dzieli się na dwa podzbiory – znaki widzialne i niewidzialne. Niekonwencjonalne znaki widzialne to np. znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, kolor(y), znaki multimedialne, czy znaki holograficzne. Jeśli chodzi zaś o znaki niewidzialne, to do tej kategorii zalicza się oznaczenia dźwiękowe, smakowe, dotykowe oraz zapachowe. Wobec takiej różnorodności form przedstawieniowych znaku towarowego, która jest związana z nowoczesnymi strategiami marketingowymi przedsiębiorców, kryteria spełnienia wymogu odnoszącego się do przedstawienia nie są identyczne, ale należy je odnosić do specyfiki danej formy.

Na gruncie prawa unijnego oraz w państwach członkowskich UE omawiana przesłanka pozytywna określana jest mianem tzw. zdolności przedstawieniowej znaku towarowego, pod którą kryje się wymóg przedstawienia go (w rejestrze znaków towarowych) w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej „właścicielowi" danego oznaczenia[132]. Jak zauważa M. Trzebiatowski obowiązywanie tej przesłanki ma głównie znaczenie formalne, które widoczne jest w relacji między znakiem zgłoszonym do rejestracji a urzędnikiem dokonującym zarówno jego oceny, jak i ustalenia - co (jaki rodzaj oznaczenia) ma stać się przedmiotem ochrony[133]. Z tego względu zdolność przedstawieniowa oznaczenia ma w dużej mierze charakter proceduralny, lecz z pewnością nie jest również pozbawiona znaczenia praktycznego. Znak towarowy oddziałuje także na uczestników obrotu – inne podmioty konkurujące rynku oraz konsumentów. Fakt ten uzasadnia

[131] H. Fedorowicz (w:) M. Kondrat (red.), *Prawa własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, s. 293.; J. Konikowska-Kuczyńska, *Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements*, „Studia Iuridica Lubinensia" 2020, vol. 29/4, s. 120.; R. Carapeto, *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, „Waseda Bulletin of Comparative Law" 2016, vol. 34, s. 25-26.

[132] Wymóg w takim brzmieniu został wprowadzony na gruncie prawa unijnego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 odnoszącego się do unijnych znaków towarowych oraz dyrektywy 2015/2436. Do czasu przyjęcia tych aktów pozytywnymi przesłankami pełnienia funkcji znaku towarowego były zdolność odróżniająca oraz graficzna przedstawialność oznaczenia – zob. szerzej: J. Kępiński, M. Kępiński, *Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?* (w:) P. Kostański (red.), P. Podrecki (red.), T. Targosz (red.), *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, s. 525-529.; M. Ziółkowski, *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany*, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19, s. 255-264.

[133] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 120 p.w.p.*, Nb 4 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

obowiązek ustalenia, co ma stać się przedmiotem swoistego monopolu danego przedsiębiorcy[134]. Kwestia ta ma istotne znaczenie pod kątem ewentualnych naruszeń udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy. Pozwala także na prawidłową realizację funkcji odróżniającej znaku towarowego. Na marginesie można jedynie zauważyć, że wprowadzenie do regulacji unijnych wymogu zdolności przedstawieniowej podyktowane było pojawianiem się na rynku coraz większej ilości znaków niekonwencjonalnych, odbieranych w szczególności za pomocą zmysłów takich jak węch, smak czy dotyk, które nie zawsze umożliwiają precyzyjną i jednoznaczną percepcję[135].

Pomimo iż przedmiotowy wymóg nie zawsze bywa *expressis verbis* wyrażany w aktach prawnych regulujących znaki towarowe, to wydaje się, że konieczność odpowiedniego przedstawienia znaku towarowego jest rzeczą naturalną, wynikającą z istoty zarówno funkcji, jakie znak ma pełnić w obrocie, jak i z istoty udzielanego na niego prawa ochronnego. Oznaczenie, którego nie można „ustalić", nie jest samo z siebie zdolne realizować funkcji znaku towarowego. Przedstawienie oznaczenia musi więc umożliwiać przede wszystkim realizację funkcji oznaczania pochodzenia, czyli w rezultacie pozwalać na percepcję oznaczenia przez odbiorców oraz na jego powiązanie z danym towarem lub usługą. Przedstawienie znaku jest również istotne z uwagi na potrzebę zapewnienia uczciwej konkurencji. Podmioty konkurujące na rynku powinny mieć jasność w zakresie tego, co stanowi przedmiot ochrony. W konsekwencji - niezależnie od tego, czy wymóg odnoszący się do przedstawienia znaku towarowego został *expressis verbis* zawarty w akcie prawnym - forma przedstawieniowa takiego znaku powinna umożliwiać realizację funkcji oznaczania pochodzenia oraz precyzyjnie określać, co ma stanowić objęty prawem ochronnym znak towarowy i jednocześnie przedmiot wyłączności danego przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku oznaczeń widzialnych, a obecnie także znaków dźwiękowych, wymóg dotyczący przedstawienia ma raczej charakter formalno-porządkowy. Eksponowanie przedmiotowego wymogu zyskuje jednak donioślejsze znaczenie w odniesieniu do znaków zapachowych, dotykowych czy smakowych, których odbiór nie odbywa się za pomocą zmysłu wzroku lub słuchu, a ponadto jest zależny od szeregu czynników subiektywnych. Decydująca w tym wypadku jest ocena i podejście odpowiednich urzędów rejestrujących znaki towarowe do obecnie dostępnych sposobów przedstawienia takich

[134] B. Pietrzyk-Tobiasz, *The registrability of olfactory trademarks before and after the implementation of Directive (EU) 2015/2436 – practical or only theoretical change?,* „Studia Iuridica Lublinensia" 2021, vol. XXX, nr 2, s. 329.
[135] Ibidem.

znaków. Można zauważyć, że niektóre urzędy ds. własności intelektualnej dopuszczają rejestrację zapachów przedstawionych np. za pomocą słownego opisu. W innych zaś urzędach takie przedstawienie nie jest wystarczające[136]. W efekcie, bezpośrednie zawarcie wymogu przedstawialności oznaczenia w akcie prawnym nakreśla pewną optykę w zakresie oceny zdolności rejestrowej znaków niekonwencjonalnych, których percepcja za pośrednictwem wzroku czy słuchu nie jest możliwa, a także w zakresie nowych, nieznanych aktualnie form przedstawieniowych, mogących w przyszłości powstawać w związku z wdrażaniem nowych technologii i nowych strategii marketingowych.

4. Na marginesie można zauważyć, że do pozytywnych przesłanek ochrony znaku towarowego zalicza się niekiedy również używanie oznaczenia w obrocie handlowym w celu odróżnienia towarów (usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług pochodzących z innych przedsiębiorstw[137]. Przesłanka ta występuje w szczególności na gruncie amerykańskiej definicji legalnej znaku towarowego, gdzie jawi się jako bezwzględny wymóg dla nabycia i utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z 15 U.S.C. §1127 amerykańskiej, federalnej ustawy z 1946 r. o znakach towarowych - *Lanham (Trademark) Act* „używanie w obrocie handlowym" oznacza używanie znaku w dobrej wierze w zwykłym obrocie handlowym, które nie jest dokonywane jedynie w celu zastrzeżenia prawa do znaku[138]. Ponadto ustawa ta precyzuje, że za używany w obrocie handlowym uważa się znak towarowy, o ile jest umieszczony w jakikolwiek sposób na towarach lub ich opakowaniach lub na ekspozycji z nimi związanej bądź na metkach lub etykietach do nich przytwierdzonych lub, jeżeli charakter towarów nie pozwala na takie umieszczenie, na dokumentach związanych z towarami lub ich sprzedażą. Przy ocenie, czy wymóg ten został spełniony winno się w szczególności uwzględnić charakter używania danego znaku towarowego, jego zasięg oraz natężenie[139]. Używanie oznaczenia musi więc następować tak, by konsumenci mogli go dostrzec i aby mógł on oddziaływać na nich w sposób charakterystyczny dla znaku

[136] W szczególności przedstawienie w postaci słownego opisu zapachu zgłaszanego do rejestracji w charakterze znaku towarowego nie jest wystarczające według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – zob. B. Pietrzyk-Tobiasz, *The registrability …*, s. 324-332. Z uwagi na harmonizację przepisów w zakresie znaków towarowych taka linia decyzyjna jest praktykowana przez zasadniczą większość państw członkowskich UE.

[137] M. Farnaes, *Where's the Beef - Slogans as Marks under the Lanham Act*, „Journal of Contemporary Legal Issues" 2010, no. 19, s. 83.; S. L. Dogan, *Beyond Trademark Use*, „Journal on Telecommunications and High Technology Law" 2010, no. 8/1, s. 136.

[138] *Lanham (Trademark) Act* z 1946 r. Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946), codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (1988 & Supp. III 1991) – dalej jako: *Lanham Act*.

[139] Zob. szerzej decyzja Izby Odwoławczej ds. Znaków Towarowych (*Trademark Trial and Appeal Board - TTAB*) z dnia 26 września 2013 r. w sprawie *Clorox Co. v. Salazar*, 108 USPQ2d 1083 (TTAB 2013), https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198922-OPP-42.pdf (dostęp: 20.05.2024 r.)

towarowego[140]. W literaturze amerykańskiej podnosi się, że ochrona znaku towarowego nie stanowi przywileju przyznawanego przez państwo, ale jest ona połączona z wprowadzeniem do obrotu, używaniem, a także ciągłym występowaniem na rynku towarów oznaczonych tym znakiem[141]. Posługiwanie się znakiem ma więc głównie charakter funkcjonalny i empiryczny, ponieważ pokazuje, czy dane oznaczenie występuje w obrocie jako nośnik informacji o pochodzeniu towaru czy usługi[142]. Co więcej, komercyjne używanie znaku towarowego nie stanowi jednak pozytywnego warunku jego prawnej ochrony wyłącznie na gruncie prawa federalnego, ale jest także konieczną przesłanką ochrony wynikającą z prawa zwyczajowego[143].

2. Przesłanki negatywne wyłączające zdolność oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego

2.1. Obiektywne przeszkody pełnienia przez oznaczenie funkcji znaku towarowego

1. Spełnienie przez dane oznaczenie pozytywnych przesłanek ochrony, w szczególności zdolności odróżniania nie pociąga za sobą automatycznie udzielenia prawa ochronnego. Realizacja funkcji znaku towarowego jest bowiem uniemożliwiona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek negatywnych, tj. okoliczności sprawiających, że oznaczenie, które pomimo posiadania zdolności do odróżniania oraz odpowiedniego przedstawienia nie może funkcjonować w obrocie jako zarejestrowany znak towarowy.

Przesłanki negatywne są w doktrynie i orzecznictwie powszechnie nazywane przeszkodami rejestracyjnymi bądź podstawami odmowy udzielenia prawa ochronnego. Tradycyjnie wyróżnia się bezwzględne (absolutne) i względne (relatywne) przeszkody rejestracyjne, jednakże kryterium tegoż podziału nie jest jednolite[144]. W każdym razie wystąpienie w stosunku do zgłoszonego oznaczenia bezwzględnej bądź względnej podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego pozbawia je zdolności rejestrowej[145].

Pierwsze kryterium podziału przeszkód na bezwzględne i względne odnosi się do rodzaju przeszkody związanej z charakterem oznaczenia – i tak bezwzględne podstawy odmowy rejestracji uniemożliwiają rejestrację *prima facie*, natomiast względne podstawy

[140] U. Widmaier, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, „Hofstra Law Review" 2004, vol. 33, no. 2, s. 606.
[141] Ibidem, s. 611.
[142] M. P. McKenna, *Trademark Use Rides Again*, „Iowa Law Review Bulletin" 2019-2020, vol. 104, s. 106.
[143] E. P. Winner, *Trademark Registration - What's the Use*, „IDEA: The Journal of Law and Technology" 1982, vol. 23, no. 2, s. 49.; R. W. Sacoff, *The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceedings*, „The Trademark Reporter" 1986, vol. 76, no. 2, s. 99.
[144] M. Mazurek, R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 727.; J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 71.
[145] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 640.

odmowy rejestracji dotyczą kolizji znaku towarowego z innymi znakami towarowymi bądź z prawami podmiotowymi osób trzecich[146]. Ustanowienie przeszkód bezwzględnych podyktowane jest więc ochroną interesu ogólnego. Jak podkreśla K. Szczepanowska-Kozłowska, rola tych przeszkód sprowadza się do zapewnienia balansu między swobodą wyboru i kreowania znaku towarowego a potrzebami pozostawienia danych oznaczeń w domenie publicznej ze względu na interes innych przedsiębiorców bądź ogółu społeczeństwa[147]. Natomiast rola względnych przeszkód rejestracyjnych związana jest z ochroną interesów jednostkowych.

Drugie kryterium podziału przeszkód rejestracyjnych opiera się na sposobie badania danej przeszkody przez właściwy urząd – sprowadza się więc do tego, czy dana przeszkoda jest badana z urzędu, czy też na wniosek. Generalnie - przeszkody absolutne są brane pod uwagę z urzędu, podczas gdy relatywne podstawy odmowy rejestracji stają się przedmiotem badania na wniosek uprawnionego podmiotu[148].

Abstrahując od powyższego najpopularniejszego podziału podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, możliwe jest także dokonanie rozróżnienia przeszkód rejestracyjnych na przeszkody obiektywne i uznaniowe. Główną różnicą między nimi jest to, że przeszkody uznaniowe zawierają w sobie odesłanie do wartości i ocen pozaprawnych, przez co znacznie zwiększa się luz decyzyjny przy ocenie znaku towarowego pod kątem istnienia takiej przeszkody rejestracji. Przekłada się to w efekcie na normatywną konstrukcję i specyfikę poszczególnych przeszkód należących do danego rodzaju.

Naturalnym jest, że badanie każdego znaku towarowego opiera się na odwołaniu się do jego rzeczywistego bądź potencjalnego funkcjonowania w obrocie. Ocena znaku zarówno w przypadku przeszkód obiektywnych, jak i uznaniowych powinna uwzględniać wszystkie istotne okoliczności związane z jego funkcjonowaniem w obrocie oraz wpływające na realizację przez ten znak funkcji oznaczania pochodzenia i innych funkcji gospodarczych[149]. Nawet w przypadku przeszkód obiektywnych ów - zawarty w ich nazwie - „obiektywizm" nie ma charakteru absolutnego, gdyż nie jest możliwe dokonanie oceny znaku towarowego w sposób całkowicie wolny od pewnej dozy subiektywizmu ze strony eksperta badającego znak. W związku z tym, w prawnych konstrukcjach obiektywnych przeszkód rejestracyjnych

[146] J. Phillips, *Trade mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford University Press 2003, s. 61.; S. Emruli, A. Nuhiu, B. Kadriu, *Trademark Protection, Absolute and Relative Grounds for Refusal of Trademark*, „European Journal of Multidisciplinary Studies" 2016, vol. 1, nr 2, s. 294.
[147] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 640.
[148] Taka zasada jest przyjęta chociażby w regulacjach unijnych – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001, jak i w dyrektywie 2015/2436.
[149] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 657.

pojawia się wiele pojęć nieostrych takich jak, np. zdolność odróżniająca, czy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Jednakże pozostawiony stosownym organom w tym zakresie luz decyzyjny wypływa ze źródeł o charakterze naturalnym, a więc jest wynikiem właściwości języka prawnego i samego procesu stosowania prawa, a także społecznego kontekstu prawa[150]. Rola i znaczenie tych czynników widoczne są w toku rozpoznawania przez organy stosujące prawo różnorodnych stanów faktycznych. Ponadto akt prawny w procesie jego stosowania podlega rozmaitym oddziaływaniom, w ramach którego ukazane zostaje praktyczne funkcjonowanie uchwalonych przepisów.

2. Pierwszą grupę obiektywnych przeszkód rejestracyjnych stanowią przeszkody związane z brakiem zdolności odróżniającej, które bywają często wskazywane w aktach prawnych jako bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. Z uwagi na występujące w nauce prawa rozróżnienie na abstrakcyjną i konkretną zdolnością odróżniającą należy dokonać odpowiedniego rozgraniczenia również w ramach przedmiotowej grupy przeszkód obiektywnych. W ramach tej grupy znajdują się oznaczenia, które w ogóle nie mogą realizować funkcji oznaczenia pochodzenia, a więc pozbawione są zdolności abstrakcyjnej[151].

Ponadto do wspomnianej grupy należy także zaliczyć oznaczenia nieposiadające zdolności odróżniającej *in concreto*, tj. znaki niedystynktywne, opisowe i wolne. Struktura oznaczenia niedystynktywnego nie posiada odpowiednich cech umożliwiających identyfikację oraz indywidualizację towarów lub usług danego przedsiębiorstwa w obrocie[152]. Natomiast oznaczenia opisowe nie mogą występować w charakterze znaku towarowego, gdyż nie przekazują one informacji o pochodzeniu towaru (usługi), ale informację o nim samym. Opisowy charakter oznaczenia objawia się w tym, że znak taki wytwarza u odbiorcy bezpośredni i rzeczywisty związek między nim a towarem (usługą), ale rozumiany jako informacja zawierającą opis towaru (usługi), bądź dotycząca jego właściwości. Umożliwienie rejestracji takich oznaczeń prowadziłoby do zachwiania równowagi na rynku poprzez przyznanie danemu podmiotowi niesłusznych korzyści[153]. Ostatnia grupa oznaczeń nieodróżniających do tzw. znaki wolne, czyli najprościej mówiąc te, które weszły do domeny

[150] L. Leszczyński (w:) A. Korybski, L. Leszczyński, *Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii*, Warszawa 2015, s. 175.
[151] Przykładowo w polskiej ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm. – dalej jako: p.w.p.) – zharmonizowanej z ustawodawstwem unijnym - abstrakcyjna zdolność odróżniająca stanowi nie tylko pozytywną przesłankę rejestracji, ale również jej brak funkcjonuje jako bezwzględna podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego. Z uwagi więc na to, że cecha ta jest często pozytywną przesłanką rejestracji znaku towarowego, to została ona omówiona szerzej w § 2 pkt 2 niniejszego rozdziału rozprawy.
[152] M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.*, Nb 9, (w:) A. Michalak (red.), *Prawo …*, Legalis.
[153] L. P. Ramsey, *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, „Tennessee Law Review" 2003, vol. 70, no. 4, s. 1098-1099.

publicznej. Jak stwierdza M. Trzebiatowski domena publiczna to pewna sfera dóbr wolnych (nieobjętych niczyim prawem wyłącznym, a jednocześnie nie podlegających monopolizacji)[154]. Oznaczenia te nie wskazują na źródło pochodzenia, ale na ogół identycznych bądź podobnych towarów czy usług[155]. Miały one kiedyś charakter odróżniający, jednakże utraciły go i stały się zwrotami używanymi w języku potocznym zyskując samodzielną wartość znaczeniową. Za przykłady takich oznaczeń mogą posłużyć sformułowania takie jak np. „wazelina" czy „termos", których aktualnie odbiorcy nie są już w stanie powiązać z żadnym przedsiębiorstwem, ale jedynie z określoną kategorią towarów[156].

Warto mieć na uwadze, iż ocena konkretnej zdolności odróżniającej znaku towarowego musi być dokonywana w aktualnych warunkach rynkowych. Pomimo, że koncepcja zdolności odróżniającej ma niedookreślony charakter, praktyka decyzyjna i orzecznicza wypracowała szereg kryteriów i wskazówek, za pomocą których dokonywana jest ocena bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych w tym zakresie. Pozwalają one na konkretyzację wspomnianej koncepcji. Do kryteriów tych w szczególności zaliczyć można wymóg holistycznej oceny znaku towarowego (tzw. ocena *en bloc*), dokonywanie oceny znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zgłoszony, a także z punktu widzenia warunków obrotu, w których dane towary i usługi są oferowane[157]. Ponadto w orzecznictwie, zwłaszcza europejskim kładzie się nacisk na badanie znaku towarowego z uwzględnieniem właściwego kręgu odbiorców[158].

3. Kolejną obiektywną przeszkodą rejestracji należącą również do kategorii bezwzględnych podstaw odmowy jest zakaz udzielania prawa ochronnego na oznaczenia uwarunkowane kształtem lub innymi właściwościami towaru. Nie można bowiem udzielać prawa ochronnego na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru. Oznaczenia takie są niesamodzielne względem towaru, przez co nie są w stanie pełnić funkcji znaku towarowego, w szczególności funkcji odróżniającej[159]. Uzasadnieniem dla omawianej przeszkody rejestracyjnej jest więc zapewnienie wszystkim podmiotom rynkowym swobody korzystania z określonych rozwiązań technicznych lub cech funkcjonalnych danego towaru.

---

[154] M. Trzebiatowski, *Komercjalizacja domeny publicznej w prawie znaków towarowych - przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych*, „Glosa" 2012, nr 3, s. 74.
[155] Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r., C-517/99 w sprawie *Merz & Krell GmbH* & Co., Legalis.
[156] J. Koczanowski, *op. cit*., s. 38-40.
[157] Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 P, w sprawie *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM*, Zb.Orz. 2006, s. I–551, pkt 25.
[158] Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 kwietnia 2004 r., sprawy połączone C 456/01 P i C 457/01 P., *Henkel v. OHIM*, Zb.Orz. 2004, s. I–5089.
[159] A. Sztoldman, *Ochrona prawna formy towaru lub opakowania znacznie zwiększającego wartość towaru*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2012, nr 3, s. 52.: M. Późniak-Niedzielska, *Forma plastyczna jako znak towarowy*, „Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 6, s. 1-2.

W toku badania znaku pod kątem przedmiotowej przeszkody również wymagane jest odwołanie się do szeregu okoliczności, np. aspektu postrzegania danego kształtu przez docelowy krąg odbiorców[160].

Obiektywne przeszkody rejestracyjne obejmują ponadto zakaz rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń stanowiących bądź zawierających symbole narodowe, takie jak odznaki, godła, herby, flagi. Przeszkoda ta często obejmuje również zakaz rejestracji urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych lub gwarancyjnych, a także herbów, flag i innych godeł, pełnych nazw międzynarodowych organizacji rządowych lub ich skrótów. Ma ona charakter absolutny i podyktowana jest interesem ogółu. Luz decyzyjny w przypadku oceny oznaczenia pod kątem tej przeszkody jest stosunkowo niewielki, bowiem rola podmiotu dokonującego badanie sprowadza się – przede wszystkim - do stwierdzenia, czy analizowany znak zawiera narodowy lub oficjalny symbol niedopuszczalny z mocy danej ustawy, a jeśli tak – to, czy podmiot zgłaszający znak posiada zgodę właściwego organu na używanie danego symbolu w obrocie. W obrębie oceny wystąpienia tej przeszkody nieodzowne staje się także odwołanie do odpowiednich aktów prawnych bezpośrednio chroniących symbole narodowe i określających zasady dopuszczalnego posługiwania się nimi, np. w formie artystycznie przetworzonej bądź w formie pewnej inspiracji. W tym zakresie zwiększa się luz decyzyjny organu, który musi ocenić czy stopień przetworzenia lub stylizacji chronionego symbolu wystarcza, by w opinii przeciętnego odbiorcy dany znak nie był postrzegany jako oficjalny symbol danego państwa lub organizacji, a w konsekwencji by mógł on funkcjonować w charakterze zarejestrowanego znaku towarowego[161].

4. Za przeszkodę obiektywną można również uznać niedopuszczalność rejestrowania tzw. oznaczeń mylących, a więc takich, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd. W przypadku tych oznaczeń istnieje ryzyko nieodpowiadającego stanowi rzeczywistemu, błędnego przypisania przez odbiorcę pewnej właściwości danemu towarowi[162]. Oznaczenie może wprowadzać w błąd w stosunku do różnych okoliczności, np. charakteru, jakości czy pochodzenia towaru. Mylący charakter oznaczenia wiąże się ze „stwierdzalną niezgodnością danych zawartych w znaku z rzeczywistością”[163]. Pojawienie się tegoż niebezpieczeństwa

[160] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 września 2014 r., C-205/13 w sprawie *Hauck GmbH & Co. KG* przeciwko *Stokke A/S* i innym, Legalis.
[161] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System…, Tom 14B*, s. 706.
[162] M. Mazurek, R. Skubisz, *Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych*, „Glosa” 2012, nr 1, s. 70.; R. Skubisz, *Oznaczenia geograficzne jako indywidualny znak towarowy* (w:) E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, s. 104-105.
[163] U. Promińska (w:) U. Promińska (red.), *Prawo …*, s. 211.

stanowi zatem wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń[164]. Obiektywne podobieństwo nie jest to jednak wystarczające dla istnienia tej przeszkody rejestracji. Niezwykle istotne są w tym przypadku subiektywne wyobrażenia kupujących odnośnie podobieństwa danych cech towaru. Niemniej przy badaniu tego, czy oznaczenie ma charakter mylący należy wziąć pod uwagę całościowe wrażenie wywoływane przez znak oraz towary i usługi, dla których został zgłoszony, a ponadto trzeba dokonać analizy z punktu widzenia modelowego, przeciętnego odbiorcy[165].

5. Do obiektywnych przeszkód rejestracyjnych można zaliczyć również grupę względnych podstaw odmowy rejestracji, których badanie sprowadza się do dokonania oceny całościowego wrażenia wynikającego z zestawienia kolidujących ze sobą oznaczeń[166]. Istota tych przeszkód opiera się na istniejących prawach osobistych lub majątkowych osób trzecich, jak również wcześniejszych prawach do znaków towarowych. Wskazać przy tym należy, że o zaliczeniu tych przeszkód do przeszkód obiektywnych decyduje przede wszystkim ich normatywna konstrukcja, która nie poszerza dodatkowo luzu decyzyjnego poprzez wyeksponowanie konieczności uwzględnienia wartości pozaprawnych przy badaniu znaku.

2.2. Uznaniowe przeszkody pełnienia przez oznaczenie funkcji znaku towarowego

2.2.1. Istota i charakter uznaniowych przeszkód rejestracyjnych znaku towarowego

1. Cechą charakterystyczną uznaniowych przeszkód rejestracyjnych jest ich ukierunkowanie na - niedefiniowalne z natury w sposób wyczerpujący - wartości i oceny niewłączone do systemu prawnego, które jednak dzięki odesłaniu w ramach konstrukcji przeszkód uznaniowych mogą zostać uwzględnione w procesie stosowania prawa. Umieszczanie ich w katalogu podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy znajduje więc uzasadnienie w konieczności zapewnienia ochrony wartościom wspólnym dla ogółu społeczeństwa. Ma to także na celu eliminację niepożądanych i nieodpowiednich praktyk rynkowych. Nieobojętne w tym zakresie są charakter i znaczenie decyzji właściwego organu w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia prawa ochronnego na dany znak towarowy. Traktując ten akt stosowania prawa jako wyraz stanowiska państwa należy przyjąć, że niektóre oznaczenia - chociaż *de facto* zdolne do realizowania funkcji odróżniającej - nie mogą z pozytywnym skutkiem przejść postępowania zgłoszeniowego. Niewłaściwe byłoby ze strony państwa akceptowanie oznaczeń i wyposażanie

[164] M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej…*, s. 467.
[165] J. J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo …*, s. 657-658.
[166] M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej…*, s. 471.

ich „właścicieli" w odpowiednie środki prawnej ochrony, jeśli stałoby to w sprzeczności z tym, co w danym społeczeństwie uznaje się za etyczne i zgodne z wyznawanymi zasadami moralności.

Uznaniowe przeszkody rejestracyjne nie są zatem bezpośrednio związane z realizacją przez znak towarowy funkcji odróżniającej tak, jak ma to miejsce w przypadku wielu obiektywnych podstaw odmowy rejestracji. Na pierwszy plan wysuwa się tu społeczny odbiór oznaczenia bądź zachowania zgłaszającego. Przeszkody uznaniowe można bowiem odnosić zarówno do samej postaci oznaczenia, jak i do postępowania osoby dokonującej zgłoszenia. Znaczenie omawianych przeszkód rejestracji ma więc nie tyle wymiar *stricte* gospodarczy, ale raczej gospodarczo-społeczny. Proces oceny znaku w kontekście uznaniowych podstaw odmowy rejestracji nie może abstrahować od potencjalnych, ujemnych społecznych następstw rejestracji oznaczenia dotkniętego taką przeszkodą.

Związek przeszkód uznaniowych z ochroną wartości łączy się z kolei z zastosowaniem przez ustawodawcę w akcie prawnym odpowiednich konstrukcji normatywnych przybierających postać generalnych klauzul odsyłających[167]. Konstrukcje te przesądzają o specyfice i odmienności przeszkód uznaniowych. Dzięki nim w sposób zamierzony zostaje poszerzony luz decyzyjny po to, by w procesie stosowania prawa uwzględnione zostały kryteria pozaprawne. Z tego względu zmienia się sposób badania znaku, gdyż w procesie tym – pomimo istnienia pewnych wypracowanych, obiektywnych reguł oceny oznaczeń – większą rolę zaczynają odgrywać czynniki subiektywne w postaci indywidualnych odczuć interpretatora i postrzegania przez niego określonych wartości, utrwalonych poprzez wyobrażenia funkcjonujące w społeczeństwie, a także panujące w tym społeczeństwie nastroje i odczucia. Z tego powodu w pewnym sensie zwiększa się „uznaniowość" decyzji wydawanej przez właściwy organ. Niemniej trzeba podkreślić, że owa „uznaniowość" przeszkód rejestracyjnych nie oznacza arbitralności oceny znaku towarowego. Luz decyzyjny przyznany organowi nie jest nieograniczony. Podmiot przeprowadzający badanie oznaczenia nie ma dowolności w kształtowaniu treści wartości i norm, na których opiera się dana przeszkoda rejestracyjna. W tym zakresie w piśmiennictwie formułuje się wskazówki interpretacyjne pożyteczne przy dokonywaniu badania oznaczenia pod kątem wystąpienia uznaniowych przeszkód rejestracyjnych. Ogromną rolę odgrywa także sama praktyka stosowania prawa – praktyka decyzyjna i orzecznicza, która pozwala na wykształcanie doświadczeń związanych z oceną podobnych stanów faktycznych. Pomaga to organom w podjęciu decyzji, czy właściwe będzie

[167] Zob. M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p*, Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.

wzorowanie się na treści wydanego już w innej sprawie werdyktu, czy też rozstrzygnięcie w sposób odmienny – stosownie do występujących w danej sprawie okoliczności.

2. Mając na uwadze powyższe rozważania natury ogólnej można stwierdzić, że modelową przeszkodą tego rodzaju jest zakaz rejestrowania oznaczeń godzących w wartości wyznawane przez ogół danej społeczności. Będzie ona przedmiotem analizy w dalszych częściach niniejszej pracy. Wskazać jednak należy, że przeszkoda ta stanowi swoisty „standard" w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, bowiem jest przewidywana przez ustawodawców również w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych[168]. Ponadto o pewnym zakresie „uznaniowości" można mówić w kontekście innej przeszkody rejestracyjnej, jaką jest niedopuszczalność rejestrowania oznaczeń zgłoszonych w złej wierze. Zakaz ten jest zazwyczaj ujmowany w aktach prawnych jako bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, choć nie jest to reguła[169]. Zła wiara jest z pewnością pojęciem o niedookreślonym charakterze i można uznać, że należy ona do kategorii klauzul generalnych[170]. W aktach normatywnych regulujących znaki towarowe na ogół brak jest definicji legalnej tego pojęcia. Chociaż klauzula ta występuje także w innych gałęziach prawa, w szczególności w prawie cywilnym, to w prawie znaków towarowych ma swój odmienny, autonomiczny zakres zastosowania[171]. Do zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze dochodzi wtedy, jeżeli nie jest ono podyktowane wolą nabycia prawa do odróżniania własnego towaru (usługi) od pozostałych lub kiedy zgłoszenie nie jest związane z chęcią używania znaku, np. gdy impulsem dla zgłoszenia jest wymuszenie ustępstw finansowych od innego przedsiębiorcy[172]. Klasyczną postacią zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jest

---

[168] Ibidem.

[169] W zakresie regulowania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jako przeszkody rejestracyjnej w różnych państwach, zob. - *European union and in the EU Candidates – Countries. Report prepared by the European Legislation analysis Subcommittee 2002*, http://euipo.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf (dostęp: 20.05.2024 r.). Niektóre kraje wzorem regulacji unijnych regulują wskazaną przeszkodę rejestracji w krajowych aktach prawnych – zob. D. Vaver, *Good Faith in Canadian Trademark Applications*, „Osgoode Legal Studies Research Paper" 2020, dostępny pod adresem: https://ssrn.com/abstract=3729393.; M. Chen, X. Liu, *Bad faith filings in the Chinese Trademark Law: evolution, status quo and improvements*, „Queen Mary Journal of Intellectual Property" 2020, vol. 10, issue 3, s. 306-320.

[170] S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I. Część ogólna*, Warszawa 1974 s. 275 oraz postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 87/13, LEX nr 1448336. W literaturze można też spotkać pogląd odmienny – zob. B. Janiszewska, *Komentarz do art. 7* (w:) J. Gudowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4))*, Warszawa 2021, LEX.

[171] J. J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo …*, s. 662.; J. Preussner-Zamorska, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze*, (w:) A. Adamczak (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 188.; R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)*, (w:) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Kraków 2005, s. 1342.

[172] J. J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo …*, s. 662.; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych…*, s. 224.

dokonanie zgłoszenia w celu zablokowania konkurentowi posługiwania się danym znakiem w celu oznaczania pochodzenia oferowanych przez siebie towarów lub usług. Drugą z wyodrębnianych form zjawiskowych zgłoszenia w złej wierze jest zgłoszenie w celach spekulacyjnych[173]. Na tej podstawie trzeba stwierdzić, że omawiana przeszkoda jest o tyle specyficzna, że w odróżnieniu od pozostałych – ma ona charakter podmiotowy i odnosi się do osoby zgłaszającego[174].

Przy ocenie wystąpienia tej przeszkody rejestracyjnej należy wziąć pod uwagę z jednej strony czynnik subiektywny w postaci zamiarów zgłaszającego – jego motywacje i intencje, z drugiej zaś obiektywne okoliczności towarzyszące zachowaniu zgłaszającego. Należy zatem zbadać, czy zgłaszający wiedział bądź przy dołożeniu należytej staranności mógł wiedzieć o istnieniu cudzego prawa podmiotowego lub innego prawnie chronionego interesu oraz uzupełnić wynik tej analizy oceną zachowania zgłaszającego z punktu widzenia obiektywnych mierników postępowania[175]. Całokształt tych okoliczności powinien umożliwiać stwierdzenie, czy zarzut niegodziwości i sprzeczności zachowania zgłaszającego z określonymi normami etycznymi jest uzasadniony czy też nie. Na gruncie praktyki unijnej wyjątkowo doniosłą rolę w tej kwestii odgrywa wyrok TSUE w sprawie *Chocoladenfabrik Lindt & Sprüngli AK v. Franz Hauswirth Gmbh*, w którym Trybunał postawił na obiektywizację badania przesłanki złej wiary oznaczenia, co sprowadza się do tego, że ocena nieuczciwości zachowania zgłaszającego musi zostać skonfrontowana z obiektywnymi okolicznościami danej sprawy i w nich znajdować swoje uzasadnienie[176].

Zakaz rejestracji znaków w złej wierze chroni w efekcie pewne przyjęte wzorce uczciwego postępowania i praktyki handlowe, a przede wszystkim standardy zachowania konkurujących ze sobą na rynku podmiotów. Organ przeprowadzający badanie musi więc ocenić, czy zachowanie zgłaszającego zagraża wspomnianym wartościom i czy można je pogodzić z obowiązującymi regułami etycznego postępowania. Nieodzowne staje się ustalenie zakresu znaczeniowego pojęcia złej wiary i osadzenie go w kontekście analizowanego znaku. Przekłada się to w sposób oczywisty na większy stopień uznaniowości organu w ocenie wystąpienia przedmiotowej przeszkody. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zakres

[173] R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku …*, s. 1344 i n.; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System…, Tom 14B*, s. 697-698.
[174] U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, s. 404.
[175] M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej …*, s. 466.; U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot ...*, s. 404.
[176] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, w sprawie *Chocoladenfabrik Lindt & Sprüngli AK v. Franz Hauswirth Gmbh*, ECLI:EU:C:2009:361, pkt 40–42.

przyznanego luzu decyzyjnego jest w tym przypadku nieco węższy niż przy przeszkodzie sprzeczności znaku z wartościami powszechnie uznawanymi za godne ochrony. Przyczynia się do tego między innymi owa konieczność obiektywizacji oceny zamiarów zgłaszającego pod kątem wystąpienia złej wiary.

2.2.2. Konflikt oznaczenia z powszechnie uznawanymi wartościami jako przeszkoda uznaniowa

1. Uznaniowe przeszkody rejestracyjne jako te, które opierają się na konstrukcji odesłań do kryteriów pozaprawnych w sposób szczególny związane są z ochroną wartości wspólnych dla danej zbiorowości i akceptowanych w niej reguł postępowania. Dlatego też - jak już zostało zasygnalizowane - klasyczną uznaniową podstawą odmowy rejestracji jest sprzeczność znaku towarowego z powszechnie uznawanymi wartościami. Przeszkoda ta nie występuje jednak jedynie w przypadku znaków towarowych, ale ma ona charakter standardowej przeszkody w udzielaniu ochrony prawnej innym przedmiotom własności przemysłowej[177]. Niejednokrotnie pojawia w takiej roli w przepisach odnoszących się do wynalazków, wzorów użytkowych czy wzorów przemysłowych. Przykładowo w odniesieniu do wynalazków można tutaj wskazać na art. 53 lit. a) Konwencji o patencie europejskim (EPC)[178]. Zgodnie z tą regulacją, nie udziela się patentów europejskich na wynalazki, z których korzystanie w celach komercyjnych byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami pod warunkiem, że takie korzystanie nie jest uważane za sprzeczne z nimi jedynie dlatego, że jest zabronione ustawą lub innym aktem prawnym w kilku lub we wszystkich umawiających się państwach. Zaś w przypadku wzorów przemysłowych przeszkoda ta występuje np. w dyrektywie 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (art. 8)[179]. Przepis ten stanowi, iż prawo z rejestracji wzoru nie obejmuje wzoru sprzecznego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Przedmiotowa podstawa odmowy udzielenia ochrony pełni generalnie funkcję „filtrującą", która polega na wyłączeniu spod ochrony prawnej przedmiotów własności

[177] M. Trzebiatowski, *Art. 129[1] p.w.p., Nb 10* (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.
[178] Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część, Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.
[179] Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz.Urz.UE.L 1998 Nr 289, str. 28.

przemysłowej „niepożądanych" ze względu na interes ogółu społeczeństwa[180]. Jest to więc pewien hamulec mający uniemożliwiać monopolizację rozwiązań technicznych bądź marketingowych, które - chociaż spełniają przepisane prawem przesłanki ochrony związane z istotą ich funkcjonowania - nie mogą zostać nią objęte, gdyż stałoby to w sprzeczności z wyznawanym w społeczeństwie systemem wartości. Z tego względu udzielanie ochrony prawnej takim rozwiązaniom mogłoby wywołać kontrowersje, spotkać się z powszechną dezaprobatą, a nawet ze społecznym oburzeniem. Dlatego też w aktach prawnych regulujących znaki towarowe omawiana przeszkoda występuje jako bezwzględna podstawa odmowy rejestracji badana przez właściwy organ z urzędu. Osoba dokonująca badania znaku musi w pewien sposób „przewidzieć" społeczną reakcję na fakt rejestracji oznaczenia budzącego wątpliwości natury etycznej. W efekcie, dzięki tego rodzaju przeszkodzie rejestracyjnej możliwe jest formowanie takiego systemu ochrony znaków towarowych, który byłby oparty na powszechnie uznawanych wartościach, co pozwalałoby na poszanowanie stanowionego prawa oraz zachowanie posiadanego dziedzictwa, odzwierciedlającego jednocześnie zmiany społeczne i obyczajowe zachodzące w danej społeczności[181]. Przeszkoda ta nie jest zatem związana z realizacją przez znak towarowy swoich funkcji gospodarczych, chociaż należy przypuszczać że oznaczenia dotknięte omawianą przeszkodą będą raczej wzbudzać skrajne emocje, szokować czy gorszyć, aniżeli służyć jako środek przekazywania informacji o pochodzeniu towarów (usług). Nie można zaprzeczyć, że w sytuacji gdy znak towarowy będzie zawierał treści obarczone pewnym negatywnym ładunkiem emocjonalnym, a więc nieaprobowane w danej społeczności - pełnienie przez znak funkcji odróżniającej może ustąpić miejsca przekazywaniu informacji innego rodzaju. Znak towarowy będzie bowiem w większej mierze skupiał uwagę odbiorcy na nim samym. Z drugiej strony, zawarcie w znaku treści kontrowersyjnych może stanowić celowy zabieg marketingowy przedsiębiorcy właśnie po to, by poprzez wzbudzanie skrajnych reakcji i odczuć stawał się on coraz bardziej rozpoznawalny, a w konsekwencji by wzmocnieniu uległa jego moc odróżniająca.

Celem ustanowienia przedmiotowej przeszkody uznaniowej nie jest zapewnienie swobody konkurencji i prawidłowego funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Dlatego nie można zawężać interesów, które mają być chronione za pomocą tej podstawy odmowy rejestracji jedynie do interesów przedsiębiorców ani nawet łącznie do interesów

[180] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2021, nr 1, s. 98.
[181] Ibidem.

przedsiębiorców i konsumentów, ale trzeba tu mieć na względzie interes ogółu osób, które mogą potencjalnie zetknąć się z danym oznaczeniem[182].

2. W aktach prawnych normujących funkcjonowanie znaków towarowych omawiana uznaniowa przeszkoda rejestracyjna opiera się na ochronie różnie ujętych przez prawodawcę wartości. Najczęściej konstrukcja tej przeszkody bazuje na odesłaniu do dwóch kategorii wartości. Pierwsza kategoria przeważnie odnosi się do wartości związanych z przestrzeganiem obowiązujących zasad, nakazów i zakazów, w szczególności tych wyznaczonych przepisami prawa. Z kolei druga kategoria odwołuje się do zespołu norm moralnych, etycznych lub obyczajowych, kształtowanych oddolnie przez daną zbiorowość[183]. W rezultacie katalog wartości, które podlegają normatywnej ochronie za pośrednictwem tej przeszkody jest otwarty, ale także i niezwykle rozległy, co ma sprzyjać niedopuszczeniu do przyznania ochrony prawnej żadnemu społecznie „niepożądanemu" oznaczeniu. Analizowany zakaz rejestracyjny zazwyczaj konstruowany jest za pomocą klauzuli sprzeczności znaku towarowego z wartościami takimi jak np.: „zasady moralności" („moralność"), „przyzwoitość", „dobre obyczaje", „porządek publiczny", „porządek społeczny", itp[184]. Z uwagi na szeroki zakres pojęciowy wskazanych klauzul najczęściej na tej podstawie wyłączone od rejestracji są oznaczenia zawierające treści pornograficzne, propagujące agresję, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, itp. Tego rodzaju znaków ze względu na ich zawartość bądź ich ewentualne używanie w obrocie nie da się pogodzić z oczekiwaniami społeczeństwa co do poszanowania kultywowanych w życiu codziennym wartości oraz prawem „do bycia pozostawionym w spokoju" od nieodpowiednich treści, które nie zasługują na ochronę ze strony państwa[185].

Ponadto rozważań w przedmiocie zakazu rejestracji oznaczeń pozostających w sprzeczności z wartościami podlegającymi ochronie prawnej nie powinno prowadzić się z pominięciem zagadnienia relacji tej przeszkody rejestracyjnej do zakazu udzielania prawa ochronnego na znaki zgłoszone w złej wierze. W przypadku wyodrębnienia w akcie prawnym

[182] Por. J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 309.

[183] Por. Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 72 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIIIa, Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis.

[184] Warto zwrócić uwagę na zasadniczo zbliżony sposób konstruowania tej przeszkody rejestracyjnej m.in. w postanowieniach Konwencji paryskiej, regulacjach unijnych (zarówno tych odnoszących się do unijnego systemu rejestrowania znaków towarowych, jak i tych obowiązujących w państwach członkowskich), a także regulacjach innych państw, np. Australii – zob. Australijska ustawa o znakach towarowych (*Trade Marks Act*, 24 February 1995), No. 119, *Federal Register of Legislation*, https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00085 (dostęp: 25.05.2024 r.)

[185] Koncepcja „prawa do bycia pozostawionych w spokoju" (ang. *right to be left alone*) formułowana jest w doktrynie amerykańskiej – szerzej na ten temat zob. T. H. Davis, *Registration of Scandalous, Immoral, and Disparaging Matter Under Section 2(a) of the Lanham Act: Can One Man's Vulgarity Be Another's Registered Trademark?*, „Ohio State Law Journal" 1993, vol. 54, s. 353.

niedopuszczalności obejmowania ochroną znaków towarowych zgłoszonych w złej wierze jako samodzielnej przeszkody rejestracyjnej, przy ocenie przeszkody rejestrowania znaków pozostających w konflikcie z wartościami powszechnie wyznawanymi w danym społeczeństwie nie bierze się pod uwagę zamiarów i zachowania zgłaszającego, choćby nie dało się ich pogodzić ze wspomnianymi wartościami. W takiej sytuacji obie podstawy odmowy mają charakter autonomiczny – pierwsza związana jest z samym znakiem, a więc tym jakie przedstawia on treści i jaki może być jego społeczny odbiór, a także jakie mogą być jego ewentualne konsekwencje funkcjonowania w obrocie[186]. Druga z nich odnosi się zaś do aspektu podmiotowego, jakim jest postępowanie zgłaszającego znak towarowy, które można oceniać jako niezgodne z ustalonymi regułami uczciwego zachowania, w szczególności względem innych przedsiębiorców.

§ 3. Zagadnienie normatywnego ujęcia istoty znaku towarowego i zasad jego ochrony

1. Definicje legalne znaku towarowego

1. Znak towarowy funkcjonuje w obrocie jako zjawisko społeczno-gospodarcze, przez co w aktach prawnych jest normatywnie ujmowany przez pryzmat przesłanek jego prawnej ochrony, w szczególności funkcji odróżniającej. Dlatego też w piśmiennictwie wskazuje się, że prawodawcy raczej określają cechy, jakie musi spełniać oznaczenie, by mogło pełnić funkcję znaku towarowego, aniżeli konstruują modelową definicję legalną tego pojęcia[187]. Mimo to przedstawiciele doktryny niejednokrotnie posługują się swoistym „skrótem myślowym" nazywając wymieniane w przepisie prawnym przesłanki ochrony mianem „definicji" znaku towarowego.

W aktualnie obowiązujących regulacjach - międzynarodowych, unijnych, oraz krajowych definicje legalne znaku towarowego zostały skonstruowane w podobny sposób, co jest wynikiem procesu ujednolicenia stanowisk normatywnych w tym zakresie, w szczególności dzięki podpisaniu Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw

[186] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2022, z. 1, s. 88-93.

[187] U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot …*, s. 390.

Własności Intelektualnej (w skrócie: TRIPS)[188]. Wspomniany akt wchodzi bowiem w skład kanonu najważniejszych regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa znaków towarowych[189].

Do najczęstszych sposobów definiowania znaku towarowego w aktach prawnych należy wyodrębnienie jego zdolności odróżniania jako kluczowej cechy i przesłanki ochrony oraz połączenie tego elementu z przykładowym katalogiem form przedstawieniowych znaku. Niekiedy – tak jak w przypadku regulacji unijnych lub amerykańskich – dodawane są inne cechy, które musi spełniać oznaczenie, by na gruncie danego aktu było rozumiane jako znak towarowy i mogło zostać objęte ochroną prawną[190].

Fundamentalną przesłanką ochrony znaku towarowego jest jego zdolność do odróżniania, w związku z czym cecha ta stała się nieodłącznym elementem normatywnych definicji znaku towarowego, eksponowanym w regulacjach o różnej randze i różnym zakresie stosowania. Z pewnością należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że zdolność oznaczenia do odróżniania towarów lub usług w obrocie nie oznacza wymogu twórczego charakteru tego oznaczenia. Oznaczenie nie musi zatem cechować się innowacyjnością[191]. Może być ono banalne, nieskomplikowane, ale pod warunkiem, że umożliwia odróżnienie oznaczonego nim towaru lub usługi spośród innych towarów i usług.

Poszukując zdolności odróżniania w normatywnych definicjach znaku towarowego nie sposób nie sięgnąć do aktów prawa międzynarodowego, w tym Konwencji paryskiej z 1883 r. (w skrócie: KonwPar)[192]. Konwencja ta jest pierwszą i podstawową, wielostronną konwencją międzynarodową regulującą kwestię ochrony własności przemysłowej, która obejmuje również prawo znaków towarowych[193]. Jednakże, pomimo kluczowego znaczenia Konwencji dla globalnego systemu ochrony znaków towarowych, w jej postanowieniach nie odnajdziemy

[188] Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z 22 grudnia 1994 roku, Dz. Urz. UE. L 336 z 1994 r., s. 214.
[189] Zob. J. Gervais, *The International Legal Framework of Border Measures in the Fight Against Counterfeiting and Piracy*, (w:) O. Vrins, M. Schneider (red.), *Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures*, Oxford 2006, s. 37-62.
[190] Przykładowo na gruncie regulacji amerykańskiej cechą taką jest używanie oznaczenia w obrocie handlowym w celu odróżnienia towarów (usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) pochodzących z innych przedsiębiorstw, co zostało omówione we wcześniejszej części pracy.
[191] Por. U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 32.
[192]Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 Nr 9, poz. 51.
[193] A. Nowicka (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 29.; G. Bravo, *From Paris Convention to TRIPs: A Brief History*, „Journal of Contemporary Legal Issues" 2001, no. 12(1), s. 445-446.; M. A. Leaffer, *The New World of International Trademark Law*, „Marquette Intellectual Property Law Review" 1998, no. 2, s. 9-10.

definicji pojęcia znaku towarowego. Co więcej, Konwencja nie przewiduje także *expressis verbis* wymogu posiadania przez oznaczenie zdolności odróżniania. Przepisy Konwencji zawierają jednak pewne wyjątki od dopuszczalności rejestracji oznaczenia w innym państwie konwencyjnym w takiej formie, w jakiej zostało zarejestrowane w państwie pochodzenia – a więc wyjątki od tzw. zasady *telle quelle* (art. 6 quinquies lit. A pkt 1 KonwPar)[194]. Stąd też - na podstawie art. 6quinquies lit. B pkt 2 KonwPar w wersji nadanej przez Akt Sztokholmski[195] - możliwa jest odmowa rejestracji znaków towarowych lub unieważnienie takiej rejestracji, jeżeli znaki te są pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających. Chodzi tu zatem o konkretną zdolność odróżniającą, której ocena powinna być dokonywana *ad casum,* z uwzględnieniem charakteru oznaczenia oraz rodzaju towarów, dla których znak został zgłoszony do ochrony[196]. Niemniej należy zauważyć, że ze wskazanych postanowień Konwencji można pośrednio wyinterpretować wymóg abstrakcyjnej zdolności odróżniania. Wystąpienie konkretnej zdolności odróżniającej jest bowiem logicznym następstwem tego, że oznaczenie jest w ogóle w stanie odróżniać towary lub usługi.

Nacisk na zdolność odróżniania w normatywnym ujęciu znaku towarowego został także położony w postanowieniach Porozumienia TRIPS. Przepis art. 15 ust. 1 zd. 1 TRIPS zawiera definicję znaku towarowego. Stanowi on, iż jakikolwiek znak lub połączenie znaków umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw będzie mogło stanowić znak towarowy. Jeżeli oznaczenia, ze swej natury, nie umożliwiają odróżnienia danych towarów lub usług, państwa-strony mogą uzależnić zdolność rejestrową od nabycia cech wyróżniających poprzez używanie. Postanowienia TRIPS – w odróżnieniu od przepisów Konwencji paryskiej – wprost odnoszą się już do wymogu potencjalnej (abstrakcyjnej) zdolności odróżniającej oznaczenia, który musi być spełniony dla celów rejestracji.

Zdolność odróżniania występuje także regulacjach unijnych, będąc elementem definicji legalnej znaku towarowego i zarazem pozytywną przesłanką jego ochrony. Obecnie - w odniesieniu do unijnego znaku towarowego - wymóg ten stanowi element definicji zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017

[194] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja ..., Komentarz*, s. 239.
[195] Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 Nr 9, poz. 51.
[196] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja ..., Komentarz*, s. 240.

r[197]. Jest on także zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r[198]. odnoszącej się do ustawodawstw państw członkowskich UE[199]. Warto także zauważyć, że na gruncie wspomnianych regulacji brak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oraz brak konkretnej zdolności odróżniającej funkcjonują jako bezwzględne przeszkody rejestracyjne znaku towarowego (odpowiednio art. 7 ust. 1 lit a i b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 4 ust. 1 lit a i b dyrektywy 2015/2436).

Konieczność legitymowania się przez znak towarowy zdolnością odróżniania została uwzględniona także w definicjach legalnych innych państw. Występuje ona np.: w amerykańskiej ustawie *Lanham Act*[200], australijskiej *Trade Marks Act* z 1995 r.[201], chińskiej ustawie - *Trademark Law of the People's Republic of China*[202], a także w ustawach państw południowoamerykańskich[203]. Zdolność odróżniania jest również elementem definicji legalnej zawartej w art. 120 ust. 1 polskiej ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej[204].

2. Poza zdolnością odróżniania na gruncie różnych porządków prawnych występują także inne przesłanki ochrony znaku towarowego, które zostają ujęte w danym akcie w ramach

---

[197] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 154, str. 1. – w skrócie: rozporządzenie 2017/1001 lub EUTMR).

[198] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5. – w skrócie: dyrektywa 2015/2436).

[199] Zarówno rozporządzenie 2017/1001, jak i dyrektywa 2015/2436 zawierają jednakowo-brzmiące definicje znaku towarowego. Na ich podstawie znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają: odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego (art. 4 rozporządzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436).

[200] Zgodnie z *Lanham Act*, znak towarowy stanowi dowolne słowo, nazwę, symbol lub środek wyrazu, lub dowolną ich kombinację używane przez osobę, lub które osoba ma zamiar używać w dobrej wierze w handlu i zgłoszone zostaje do rejestracji w celu zidentyfikowania i odróżnienia jego towarów, nie wyłączywszy produktu unikalnego, od towarów wytworzonych lub sprzedawanych przez innych oraz wskazania źródła towarów, nawet jeśli to źródło jest nieznane.

[201] Trade Marks Act 1995, No. 119, 1995, https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00085 (dostęp; 30.05.2024 r,.). Definicja legalna znaku towarowego została zawarta w sekcji 17 wskazanej ustawy. Zgodnie z nią, znak towarowy jest oznaczeniem używanym lub przeznaczonym do używania w celu odróżnienia towarów lub usług, którymi zajmuje się lub które świadczy w obrocie handlowym dana osoba, od towarów lub usług, którymi zajmuje się lub które świadczy każda inna osoba.

[202] *Trademark Law of the People's Republic of China*, 23 August 1982 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf (dostęp: 30.05.2024 r.)

[203] Za przykład może posłużyć argentyńska ustawa z 26 grudnia 1980 r. – *Ley N° 22.362 de 26 de diciembre de 1980, de Marcas y Designaciones (con las modificaciones introducidas hasta el Decreto N° 27/2018 de 10 de enero de 2018*), publicada en B.O. 2/1/81, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar177es.pdf (dostęp: 30.05.2024 r.)

[204] Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm. – dalej jako: p.w.p.).

legalnej definicji tego pojęcia. W regulacjach unijnych, a także w ustawodawstwach państw członkowskich UE elementem definicji znaku towarowego jest tzw. zdolność przedstawieniowa, czyli zdolność oznaczenia przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Trzeba jednak zauważyć, że przesłanka odnosząca się do przedstawienia znaku towarowego – poza unijnym system znaków towarowych oraz regulacjami krajowymi państw członkowskich UE – nie zawsze wyraźnie występuje w innych porządkach prawnych. Wymóg ten nie został przewidziany np. w ustawie amerykańskiej, czy australijskiej. Ponadto wymóg „przedstawialności" znaku towarowego nie jest powszechnie wyodrębniany w regulacjach międzynarodowych. W szczególności nie został on przewidziany w Konwencji Paryskiej. Takiego wymogu nie zawierają także umowy międzynarodowe, na których opiera się system madrycki, czyli Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r[205]. oraz Protokół do tego porozumienia przyjęty w 27 czerwca 1989 r[206]. Akty te odnoszą się raczej do kwestii organizacyjno-formalnych, aniżeli do istoty funkcjonowania przesłanki przedstawialności znaku towarowego, co wynika z charakteru wskazanych umów[207]. Pewne wskazówki z zakresie wymogu przedstawialności można odnaleźć w art. 3 ust. 3 Porozumienia madryckiego, który odnosi się do przedstawienia koloru w zgłoszeniu kierowanym do Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej[208], a także w dokumencie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej zawierającym wytyczne w przedmiocie przedstawiania znaków niekonwencjonalnych w dokonywanych zgłoszeniach[209].

Poszukując regulacji w przedmiocie zdolności przedstawieniowej znaku warto także odnieść się do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych oraz regulaminu do tego

[205] Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., (Dz.U. 1993 Nr 116, poz. 514. – w skrócie: Porozumienie madryckie).

[206] Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 27 czerwca 1989 r., Dz.U. 2003 Nr 13, poz. 129 ze zm.

[207] M. Ziółkowski, *Charakterystyka wymogu przedstawialności w prawie międzynarodowym*, *Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego,* Warszawa 2019, Legalis.

[208] Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone zostało na mocy Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz. U. 1975 Nr 9, poz. 49. Działa ono w ramach wspomnianej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (*ang. World Intellectual Property Organization, WIPO*) i zajmuje się rejestracją międzynarodowych znaków towarowych zgłoszonych w trybie określonym w Porozumieniu madryckim z dnia 14 kwietnia 1891 r. lub Protokole do tego porozumienia z 27 czerwca 1989 r.

[209] WIPO, *Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications*, *Representation of non-traditional marks. Areas of convergence*, WIPO/Strad/INF/3, 2009, www.wipo.in (dostęp: 20.05.2024 r.)

traktatu[210]. Chociaż przepisy samego Traktatu singapurskiego nie odnoszą się wprost do kryteriów stawianych formie przedstawieniowej oznaczenia zgłaszanego do rejestracji, to pewne wymagania dotyczące przedstawienia zawarto w regulaminie do wspomnianego traktatu (zasada trzecia) w stosunku do znaków trójwymiarowych, hologramowych, ruchomych, pozycyjnych, dźwiękowych, znaków stanowiących kolor, a także znaków zawierających niewidoczne oznaczenie, inne niż znak dźwiękowy[211]. Tytułem przykładu - jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem hologramowym, przedstawienie znaku powinno składać się z jednego lub kilku wizerunków znaku ukazujących cały jego efekt hologramowy. Jeżeli urząd, któremu strona przedmiotowego Traktatu powierzyła dokonywanie rejestracji znaków uznaje, że dostarczony wizerunek lub wizerunki nie ukazują całego efektu hologramowego, może on wymagać złożenia dodatkowych wizerunków. Wspomniany urząd może również wymagać od zgłaszającego złożenia opisu znaku hologramowego (pkt 5 zasady trzeciej regulaminu do Traktatu singapurskiego – szczegóły dotyczące zgłoszenia). Na gruncie przytoczonych przykładów można zauważyć, że wymagania w zakresie przedstawienia znaku bazują głównie na dostarczeniu przez zgłaszającego odpowiedniego odwzorowania, czy wizerunku danego znaku.

Zdolność przedstawieniowa nie została również wyartykułowana jako pozytywna przesłanka ochrony znaku towarowego w postanowieniach Porozumienia TRIPS. W art. 15 ust. 1 zd. 4 TRIPS zawarto jedynie możliwość uzależnienia rejestracji od wizualnej postrzegalności oznaczenia[212]. Wskazuje się, że właśnie z uwagi na fakultatywność stosowania wskazanego przepisu Porozumienia TRIPS - wymóg dotyczący przedstawienia jest pomijany w wielu ustawodawstwach i umowach bilateralnych[213]. W konsekwencji wymóg przedstawialności wyrażony *expressis verbis* nie stanowi powszechnego standardu - tak jak ma to miejsce w przypadku zdolności odróżniającej. Od strony normatywnej jest on raczej fakultatywną (zależną od woli ustawodawcy w ramach określonego systemu) przesłanką ochrony. Mimo to – na mocy przytoczonego przepisu TRIPS - państwa sygnatariusze mogą wykluczyć dopuszczalność rejestracji oznaczeń niewidzialnych, w tym dźwiękowych, zapachowych,

[210] Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych z 27 marca 2006 r. (Dz.U. 2009 Nr 100, poz. 838).
[211] Szerzej zob. E. Wojcieszko-Głuszko, *Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu - zagadnienia wybrane*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2018, nr 2, s. 124-125.
[212] Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Znaki towarowe w Unii Europejskiej (I),* „Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 8, s. 5.
[213] B. Ong, *The trademark law provisions of bilateral free trade agreements*, *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research* (edited by G.B. Dinwoodie, M. D. Janis), Cheltenham–Northampton 2008, s. 240-244.

dotykowych, czy smakowych[214]. Głównym celem ewentualnego wprowadzania takiego rozwiązania do definicji normatywnych znaku towarowego jest zapewnienie pewności obrotu poprzez zahamowanie obejmowania ochroną prawną oznaczeń, których ustalenie nie jest dostatecznie precyzyjne[215]. Ponadto, jak już sygnalizowano we wcześniejszych fragmentach niniejszej pracy, wymóg przedstawialności, mimo iż nie stanowi normatywnego „standardu", funkcjonuje i ma umożliwiać realizację funkcji znaku towarowego.

3. Pewne odrębności w definicji ustawowej znaku towarowego można zaobserwować na gruncie amerykańskiej ustawy *Lanham Act*. W art. 15 U.S.C. § 1127 wspomnianej ustawy wyeksponowano obowiązek używania oznaczenia, które musi być połączone z pozostawaniem zgłaszającego w dobrej wierze i zamiarem nakierowanym na używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym. Na marginesie można ponadto zauważyć, że wymóg używania oznaczenia w obrocie handlowym znajduje pewne odzwierciedlenie w regulacjach europejskich, chociaż nie pełni w nich roli normatywnie ujętego składnika definicji oraz pozytywnej przesłanki pełnienia funkcji znaku towarowego. Na potrzeby postępowania zgłoszeniowego w krajach Unii Europejskiej, a także w ramach unijnego systemu rejestrowania znaków zgłaszający nie musi wykazywać używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Jednakże nieuzasadnione nieużywanie znaku towarowego może stanowić przyczynę wygaśnięcia udzielonego prawa ochronnego (art. 58 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 oraz art. 19 ust. 1 dyrektywy 2015/2436). Do obowiązku używania znaku towarowego nawiązują również akty prawa międzynarodowego, w szczególności art. 19 Porozumienia TRIPS oraz art. 5 lit. C ust. 1 Konwencji Paryskiej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 zd. 1 TRIPS, jeżeli warunkiem utrzymania rejestracji jest używanie, rejestracja może być unieważniona jedynie po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat, w ciągu których znak towarowy nie był używany, chyba że właściciel znaku towarowego wykaże, iż zaistniały ważne przyczyny związane z istnieniem przeszkód dla używania znaku. Natomiast art. 5 lit. C ust. 1 KonwPar stanowi, iż jeżeli w danym państwie będącym członkiem Związku używanie znaku zarejestrowanego jest obowiązkowe, rejestracja będzie mogła wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi powodów swej bezczynności. Należy zauważyć, że na gruncie powyższych regulacji wymagane jest by - w celu utrzymania przyznanej ochrony - używanie znaku miało miejsce po jego skutecznej

[214] Zob. np. J. Jaconiah, *The Requirements for Registration and Protection of Non-Traditional Marks in the European Union and in Tanzania*, „International Review of Intellectual Property Law" 2009, nr 40 (7), s. 774–778.
[215] B. Pietrzyk-Tobiasz, *The registrability of olfactory trademarks …*, s. 328.

rejestracji. Zatem zarówno w regulacjach europejskich, jak i w najistotniejszych regulacjach międzynarodowych używanie znaku towarowego w obrocie handlowym jawi się raczej jako warunek utrzymania udzielonego na dane oznaczenie prawa ochronnego, aniżeli jako pozytywna przesłanka rejestracyjna oceniania na etapie zgłaszania znaku do właściwego urzędu.

4. Wyróżnienie w definicjach legalnych znaku towarowego cech, jakimi powinien się on odznaczać, aby zostało udzielone prawo ochronne nie jest jedynym komponentem tych definicji. Niejednokrotnie dodatkowym elementem składowym staje się niezamknięte wyliczenie dopuszczalnych form przedstawieniowych znaku. Jak już było wskazywane, formułę taką można uznać za standard w regulacjach dotyczących znaków towarowych. Położenie nacisku na pełnienie przez znak funkcji odróżniającej z jednoczesnym wskazaniem przykładowego katalogu oznaczeń, które mogą być znakami towarowymi oznacza, iż definicja znaku towarowego ma w takim przypadku charakter mieszany (inaczej opisowo-funkcjonalny)[216]. Przyjęcie takiej konstrukcji normatywnej znaku towarowego pozwala m.in. na kategoryzację znaków ze względu na ich formę przedstawieniową oraz sposób ich percepcji przez odbiorców. Z jednej strony odzwierciedla to, jak faktycznie w obrocie funkcjonują znaki towarowe, z drugiej zaś – formalnej - umożliwia to formułowanie kryteriów oceny zdolności rejestrowej oznaczeń danego rodzaju. Dzięki temu badanie znaku towarowego przez właściwy organ może zostać przeprowadzone przy uwzględnieniu specyfiki analizowanego oznaczenia. Otwarta konstrukcja definicji znaku towarowego wychodzi zatem naprzeciw nowym formom przedstawieniowym, które zaczynają pojawiać się na rynku[217].

Przykładowe wyliczenie możliwych form przedstawienia znaku zostało przewidziane w regulacjach międzynarodowych, np. w Porozumieniu TRIPS. Katalog zawarty w art. 15 ust. 1 zd. 2 TRIPS obejmuje formy takie jak: słowa zawierające nazwiska, litery, cyfry, elementy obrazowe, układy kolorów, jak również połączenia takich oznaczeń. Otwarty katalog form przedstawieniowych znaku towarowego występuje również jako element jego definicji legalnej w aktach prawa unijnego – w rozporządzeniu 2017/1001 oraz w dyrektywie 2015/2436. Katalog ten obejmuje wyrazy, łącznie z nazwiskami, lub rysunki, litery, cyfry, kolory, kształty towarów lub ich opakowań, jak również dźwięki (art. 4 rozporządzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436). W związku z obowiązkiem implementacji wskazanej dyrektywy

[216] E. Wojcieszko-Głuszko, *Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne* (w:) J. Barta, M. Markiewicz (red.), *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu*, Kraków 1998, s. 14.
[217] R. Stefanicki, *Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego,* „Monitor Prawniczy" 2002, nr 4, s. 169.

katalog ten został uwzględniony w krajowych regulacjach państw członkowskich UE, jednakże występuje on również w aktach prawnych innych państw europejskich, np. szwajcarskiej ustawie z 1992 r[218].

2. Zasady ochrony oznaczenia w charakterze znaku towarowego

1. Genezy ochrony oznaczeń w charakterze znaków towarowych można upatrywać już w czasach starożytnych[219]. Obecnie ochrona ta opiera się ona na dwóch zasadniczych reżimach, które na ogół występują równolegle i są od siebie niezależne[220]. Reżimy te najczęściej wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

Pierwszy system ochrony wypływa ze szczególnego aktu normatywnego regulującego przedmioty własności przemysłowej. Niejednokrotnie jest to też *stricte* ustawa o znakach towarowych. W każdym razie akt ten określa przesłanki rejestracji znaku towarowego, których spełnienie skutkuje przyznaniem prawa ochronnego, co z kolei znajduje wyraz w formalnym akcie właściwego organu. Natomiast drugi z wymienionych reżimów ochrony oznaczeń opiera się na przepisach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wydaje się, że jest on szczególnie dedykowany niezarejestrowanym znakom towarowym, które pozbawione są korzyści płynących z prawa ochronnego, niemniej nie wyłącza to sięgania po instrumenty przewidziane w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji także w stosunku do oznaczeń zarejestrowanych.

2. Dla pierwszego reżimu ochrony kluczowy akt rejestracji znaku towarowego jest z zasady poprzedzony dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego, które podlega badaniu przez specjalnie powołany do tego organ w toku odpowiedniego postępowania. Zgłoszenie obejmuje jednak nie tylko samo oznaczenie, ale także wykaz towarów lub usług, w stosunku do których ma nastąpić rejestracja znaku. Wykaz ten jest immanentnym elementem zgłoszenia. W polskiej literaturze przedmiotu wskazuje się, że pełni on doniosłą rolę, gdyż „stanowi definicję projektującą tego znaku, która obierana jest przez zgłaszającego i w toku postępowania zgłaszającego negocjowana z Urzędem (…) a także z innymi zainteresowanymi przedsiębiorcami – konkurentami, którzy mogą się udzieleniu ochrony sprzeciwić”[221]. W każdym razie towary i usługi, w stosunku do których ma nastąpić rejestracja – zgodnie

[218] *Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), Fedlex, Die Publikationsplattform des Bundesrecht,* https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/en (dostęp: 17.05.2024 r.)
[219] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …*, s. 34.
[220] Ibidem.
[221] M. Ożóg, *Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji* (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, s. 602.

z zasadą specjalizacji - wyznaczają zakres prawa wyłącznego do danego znaku. W myśl tej zasady oznaczenie podlega ochronie jedynie w odniesieniu do towarów lub usług wskazanych przez zgłaszającego w załączonym wykazie zawartym w dokumentacji zgłoszeniowej[222]. Obecnie w większości krajów towary i usługi klasyfikuje się zgodnie z systemem tzw. klasyfikacji nicejskiej, która została ustanowiona na mocy Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r[223]. Klasyfikacja ta składa się z 45 klas, przy czym jej struktura zakłada podział na nagłówki klasowe oraz alfabetyczną listę pozycji[224]. W ramach każdej klasy przewidziany został zestaw terminów mających na celu doprecyzowanie zakresu towarów lub usług, jakie obejmuje dana klasa.

Badanie zgłoszenia składającego się z oznaczenia i wykazu towarów lub usług odbywa się zarówno pod kątem formalnoprawnym, jak i merytorycznym Badanie formalne zwykle odnosi się do weryfikacji poprawności i kompletności zgłoszenia, jak też sprawdzenia, czy zostały wniesione odpowiednie opłaty. W badaniu merytorycznym ocenie podlega natomiast spełnienie przez zgłoszone oznaczenie ustawowych warunków ochrony.

Pozytywne spełnienie formalno- i materialno-prawnych przesłanek skutkuje wydaniem decyzji o odpowiedniej treści – w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Na marginesie można również zaznaczyć, że sam fakt rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego na ogół nie wystarcza jeszcze, żeby zostało ono objęte ochroną prawną. Rzeczywiste i skuteczne przysługiwanie prawa ochronnego połączone jest ze wniesieniem stosownej opłaty za dany okres ochrony.

Na podstawie wydanej decyzji przyznany zostaje szereg uprawnień, które można ujmować od strony pozytywnej i negatywnej. Do głównych pozytywnych uprawnień przysługujących podmiotowi, na rzecz którego nastąpiła rejestracja należą: prawo używania znaku, w tym również prawo jego gospodarczej eksploatacji oraz prawo rozporządzania znakiem towarowym[225]. Natomiast strona negatywna prawa ochronnego – najogólniej mówiąc – wyraża się w zakazie ingerencji w chronioną prawem sferę „właściciela" znaku. W związku z rejestracją oznaczenia we właściwym urzędzie dany podmiot zaczyna dysponować konglomeratem środków prawnych, mających na celu ochronę nabytego prawa.

[222] K. Czub, *Charakter prawny oraz konstrukcja wykazów towarów i usług w zgłoszeniach znaków towarowych*, „Przegląd Prawa Publicznego" 2014, nr 6, s. 9.
[223] Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r., Dz.U. 2003 Nr 63, poz. 583.
[224] K. Czub, *op. cit.*, s. 11.
[225] M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red.), *System…, Tom 14B*, s. 858-859.

Na pierwszy plan wysuwają się uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym, ale nie mniej istotne wydają się także środki karne przewidziane w danym akcie prawnym.

Udzielone na znak towarowy prawo ochronne w ramach przedmiotowego reżimu jest wyłącznym, bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczności[226]. Jedna z najważniejszych cech charakterystycznych tego prawa, jaką jest jego wyłączność oznacza, że „właścicielowi" znaku zostaje przyznane prawo wyłącznego używania zarejestrowanego oznaczenia w związku z określonymi towarami lub usługami. Na mocy tego prawa powstaje swoisty monopol na korzystanie z oznaczenia. Monopol ten odnosi skutek wobec wszystkich podmiotów. Ponadto - pomimo iż jest to prawo dotyczące dobra niematerialnego - ma ono charakter majątkowy. Jest ono zbywalne i podlega dziedziczeniu.

M. Trzebiatowski wskazuje również na formalny charakter prawa ochronnego, co wynika z tego, że o samym istnieniu omawianego prawa świadczy akt prawidłowo dokonanej rejestracji znaku[227]. Z tym z kolei wiążą się pozostałe, wspomniane już cechy prawa ochronnego w postaci jego ograniczonej skuteczności w wymiarze temporalnym oraz terytorialnym. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem czasowo ograniczonym, trwającym z zasady 10 lat. Jednakże „właściciel" znaku ma możliwość wielokrotnego przedłużania ochrony, przez co *de facto* może ono trwać w nieskończoność. Należy także pamiętać, iż najczęściej w przypadku chęci przedłużenia ochrony konieczne będzie wniesienie opłaty za dalszy okres ochronny. Druga z cech – ograniczenie terytorialne oznacza, że przedmiotowe prawo jest skutecznie jedynie na określonym terytorium ustalanym według kryterium miejsca powstania ochrony[228]. W przypadku rejestracji krajowej wynikające z tego tytułu prawo jest skuteczne na terytorium danego państwa. Szerszy zasięg skuteczności wystąpi w przypadku rejestracji dokonanej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach systemu unijnego[229]. Najszerszy zakres ochrony zapewnia rejestracja międzynarodowa dokonywana na podstawie zgłoszenia składanego do Biura

[226] U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo …*, s. 240.
[227] M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red.), *System…, Tom 14B*, s. 858-859.
[228] Zob. np. H. W. Wertheimer, *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, „The International and Comparative Law Quarterly" 1967, vol. 16, no. 3, s. 630-631.
[229] Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. *European Union Intellectual Property Office*, EUIPO) ustanowiony został na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 341, str. 21. Urząd zajmuje się m.in. rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej. Szerzej na ten temat zob. rozdz. III § 1 niniejszej rozprawy.

Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za pośrednictwem urzędu kraju pochodzenia po uprzedniej rejestracji w tymże kraju.

3. Drugi system ochrony znaków towarowych wynika – jak zostało wskazane wyżej – z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Konkurencja rozumiana jest jako mechanizm, w której samodzielne występujące na rynku podmioty rywalizują między sobą dążąc do zawarcia jak najkorzystniejszych dla nich transakcji. Z tego względu jest ona nieodłącznym elementem gospodarki wolnorynkowej[230]. Z kolei znak towarowy nie stanowi nic innego jak narzędzia, wykorzystywane przez przedsiębiorców w grze rynkowej w warunkach nieskrępowanej konkurencji oraz jeden z najważniejszych instrumentów ekspansji przedsiębiorstw na rynku. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania praktyk rynkowych konieczne staje się przeciwdziałanie nieuczciwym działaniom konkurencyjnym, w tym działaniom wymierzonym w znak towarowy i realizowane przez niego funkcje gospodarcze.

W świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuprawnione posługiwanie się cudzym znakiem towarowym. W ramach tego reżimu ochrony oznaczeń R. Skubisz wyróżnia dwie dalsze metody regulacji prawa nieuczciwej konkurencji[231]. Zgodnie z pierwszą z nich, konstrukcja czynu nieuczciwej konkurencji opiera się takiej konfiguracji przepisu, która zawiera odesłanie do wartości pozaprawnych oraz przykładowy wykaz nieuczciwych działań przedsiębiorców[232]. Druga metoda regulacji opiera się na zespole „norm wykształconych przez wiele dziesiątków lat w orzecznictwie sądów, które orzekały na podstawie wcześniejszych orzeczeń i ogólnego stanu świadomości prawnej (np. w Anglii) bądź też na podstawie klauzul o charakterze deliktowym zawartych w kodeksie cywilnym (np. we Francji)”[233]. Na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji jest podstawą do pociągnięcia podmiotu, który się go dopuścił do odpowiedzialności cywilnej. Jednakże istotne jest to, że ochrona wynikająca

[230] Zob. A. Z. Kamiński, *Monopol i konkurencja*, Warszawa 1994, s. 40–41.
[231] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …*, s. 35.
[232] Rozwiązanie takie przyjęto np. w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm. – dalej jako: ZKNU). Zgodnie z art. 3 ZKNU czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (ust. 1). Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi (ust. 2).
[233] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …,* s. 35.

z omawianych przepisów nie opiera się na przyznaniu bezwzględnego prawa podmiotowego - jak dzieje się w przypadku rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Wiąże się to z pewnymi trudnościami natury praktycznej, głównie w sferze dochodzenia roszczeń, które wyrażają się między innymi w konieczności wykazania rzeczywistego używania oznaczenia czy udowodnienia faktu naruszenia chronionego interesu w postaci popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

Z uwagi na obszerność przedmiotu badań - w tym miejscu można jedynie zasygnalizować, że istnienie dwóch paralelnych reżimów ochrony znaków towarowych rodzi szereg pytań i wątpliwości w zakresie ich wzajemnych relacji. Kwestia ta stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedstawicieli doktryny, którzy w swych rozważaniach nieraz podejmują problematykę kumulacji bądź kolizji norm prawnych należących do obu reżimów[234].

Warto także pamiętać, że – poza wymienionymi reżimami ochrony oznaczeń – znak towarowy może stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego, o ile można go uznać za utwór. Na gruncie polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[235] przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1)[236]. Skutkiem zbiegu ochrony oznaczenia jako znaku towarowego i ochrony prawnoautorskiej będzie najczęściej powstanie kumulatywnej ochrony takiego oznaczenia[237].

---

[234] Zob. szerzej: A. Jakubecki (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego*. *Tom 14C,* Warszawa 2017, s. 619-620.; E. Nowińska, *Konkurencyjność roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy – Prawo własności przemysłowej*, (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu*, Warszawa 2013, s. 44 i n.; J. Dominowska, *Zbieg norm Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, „Państwo i Prawo" 2013, nr 9, s. 80-81. Ponadto w przedmiocie wzajemnego funkcjonowania obydwu reżimów ochrony w różnych krajach warto zwrócić uwagę na analizę porównawczą przeprowadzoną przez R. Skubisza – zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …,* s. 36-49.

[235] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 – dalej jako: PrAut).

[236] Utwór – w ujęciu doktrynalnym bywa rozumiany jako kreacyjny i oryginalny „twór ducha ludzkiego, pojęty jako konstrukcja myśli i wyobrażeń, w oderwaniu od przedmiotu fizycznego, w którym została ustalona" - J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 568. Zob. też rozważania Howarda B. Abramsa, który na gruncie amerykańskiego porządku prawnego omawia „twórczy charakter" i „oryginalność" utworu jako jego konstytutywne cechy – zob. H. B. Abrams, *Originality and Creativity in Copyright Law*, „Law and Contemporary Problems" 1992, vol. 55, no. 2, s. 3-44.

[237] Por. A. Kozak, *Sposoby ochrony niezarejestrowanych oznaczeń przedsiębiorcy*, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne" 2016, nr 8(2), s. 165.; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji …*, s. 50-51.

§ 4. Normatywne ujęcie przeszkód rejestracji znaku towarowego

1. Rola ustawodawcy w kształtowaniu przeszkód rejestracyjnych

1. W dziedzinie znaków towarowych głównym zadaniem ustawodawcy jest kreowanie takich regulacji, które będą maksymalnie umożliwiać właściwe funkcjonowanie tych przedmiotów własności przemysłowej. Zatem to na ustawodawcy - jako twórcy tekstów aktów prawnych, który przynajmniej w założeniu jest odpowiedzialny za ich brzmienie i możliwe rozumienie - spoczywa ciężar opracowania spójnego, kompleksowego katalogu przeszkód rejestracyjnych. Oczywiste jest, że ustawodawca nie kształtuje go dowolnie, ale winien kierować się interesami różnych grup – i tak w zależności od danej przeszkody rejestracyjnej może to być interes ogółu społeczeństwa, interes przedsiębiorców konkurujących ze sobą na rynku, jak również interes konsumentów.

Autonomię ustawodawców krajowych w kształtowaniu zbioru przeszkód rejestracji ogranicza ponadto obowiązek przestrzegania konwencji i umów międzynarodowych, a co za tym idzie obowiązek zachowania standardów ochrony znaków towarowych, jakie wynikają z tych aktów. Przykładowo sygnatariuszami Konwencji paryskiej, która między innymi takie standardy wyznacza, jest aktualnie (na dzień 31 maja 2024 r.) aż 178 państw[238]. Niemal równie wysoka liczba państw przystąpiła także do Porozumienia TRIPS[239]. Przełożyło się to zatem na ujednolicenie regulacji w zakresie przesłanek (również negatywnych) zdolności ochronnej znaków towarowych.

Z powyższych względów katalogi przeszkód rejestracyjnych, jakie znajdują się w krajowych aktach prawnych wykazują względem siebie wiele podobieństw, zważywszy także na to, że umieszczanie w nich pewnych rodzajów przeszkód stanowi powszechnie przyjętą praktykę. Za standardowe można uznać formułowanie większości obiektywnych przeszkód rejestracyjnych, odnoszących się do braku zdolności odróżniającej. Trudno bowiem wyobrazić sobie akt prawny umożliwiający rejestrację oznaczeń, które nie spełniają swojej podstawowej funkcji.

Niemniej fakt, że pewne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego powinny znaleźć się w akcie normatywnym nie wyłącza kompetencji prawodawcy w zakresie doprecyzowania, ostatecznego ustalenia kształtu przesłanek negatywnych, jak też poszerzenia

[238] Wykaz państw-sygnatariuszy znajduje się na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, zob. - *WIPO-Administered Treaties, Contracting Parties Paris Convention*, https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=31 (dostęp: 31.05.2024 r.)

[239] Zob. *World Trade Organization, Members and Observers*, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (dostęp: 31.05.2024 r.)

przedmiotowego katalogu o dodatkowe przeszkody, które w ocenie ustawodawcy należy uwzględnić w akcie prawnym. Przykładowo można wskazać na przeszkodę złej wiary zgłaszającego, która opcjonalnie - jest bądź nie jest przewidywana w porządkach prawnych. Ustawodawca decyduje więc o tym, jaki będzie „efekt końcowy" opracowywanych przepisów, a także o tym - jak liberalnie będzie prezentował się krąg oznaczeń, które mogą zostać objęte prawem ochronnym. Należy także dodać, że koherentne skonstruowanie wyczerpującego zestawu przeszkód rejestracyjnych będzie sprzyjać przejrzystości oceny zdolności ochronnej znaku towarowego w postępowaniu zgłoszeniowym bądź w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia udzielnego prawa ochronnego.

2. W charakterystyczny sposób przedmiotowa kwestia przedstawia się w przypadku krajów należących do Unii Europejskiej. Członkostwo w UE oraz obowiązek stosowania prawa stanowionego przez organy unijne sprowadza rolę ustawodawców krajowych w kształtowaniu przeszkód rejestracyjnych do „odtworzenia" katalogu zawartego w regulacjach unijnych w swoich wewnętrznych ustawach. Mimo iż ustawodawca unijny nie pozostawia prawodawcom krajowym w tym zakresie zbyt wiele swobody, możliwe jest jednak zachowanie pewnych odrębności i eksponowanie tych kwestii, które zdaniem ustawodawcy krajowego wymagają dodatkowego uregulowania. Stąd też przepis art. 4 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 zawiera katalog alternatywnych i fakultatywnych podstaw odmowy rejestracji, które państwa członkowskie – wedle swej woli – mogą zawrzeć w swoich krajowych aktach prawnych. Zgodnie z tym przepisem można postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a gdy został już zarejestrowany podlega on unieważnieniu w następujących wypadkach. Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, jeżeli używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego państwa członkowskiego lub Unii. Drugi przypadek nastąpi wówczas, jeżeli znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny. Trzeci zaś dotyczy sytuacji, kiedy znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6ter Konwencji Paryskiej, będące przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zgodę właściwych organów zgodnie z prawem państwa członkowskiego. Ustawodawca krajowy został uprawniony, by skorzystać z opcji przewidzianych w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2015/2436, co może być istotne z punktu widzenia konkretnego państwa członkowskiego – jego historii, tradycji, kultury, itp. Kraje UE mają zatem alternatywę w przedmiocie tego, czy i jakie podstawy odmowy rejestracji (i zarazem unieważnienia) wprowadzić dodatkowo do swoich wewnętrznych aktów prawnych.

3. Nade wszystko jednak rola ustawodawcy przejawia się w kształtowaniu przeszkód uznaniowych, a w szczególności zakazu rejestracji oznaczeń sprzecznych z wartościami podlegającymi ochronie prawnej. Nie można jednak zapomnieć, że także w tym przypadku znaczącą rolę odgrywają regulacje ponadnarodowe, zawierające pewne wzorce normatywnych konstrukcji, które są następnie zapożyczane lub modyfikowane przez ustawodawców krajowych. Z pewnością sprzyja to standaryzacji regulacji w przedmiocie oznaczeń wyłączonych od rejestracji. Jednakże - chociaż samo zamieszczenie takiej przeszkody w akcie prawnym jest praktyką zwyczajową - to na prawodawcy w dalszym ciągu ciąży obowiązek takiego skonstruowania przeszkody rejestracyjnej, by jak najpełniej odzwierciedlić wyznawane w danej zbiorowości wartości i praktykowane tu reguły postępowania. Rdzeń takiej przeszkody jest w zasadzie stały – wyłączone od rejestracji mają być znaki towarowe negatywnie odbierane w danym społeczeństwie. Różnice uwidaczniają się natomiast w detalach – w normatywnej budowie przedmiotowej przeszkody, czyli w doborze i zaakcentowaniu przez prawodawcę konkretnej wartości. Ostateczna konstrukcja tego typu przeszkody rejestracji jest uwarunkowana szeregiem czynników, do których przede wszystkim należą: pielęgnowane w danym społeczeństwie tradycje historyczne, w tym także tradycje w zakresie techniki tworzenia regulacji prawnych, dziedzictwo kulturowe, system wartości, ustrój polityczny, itp. Tytułem przykładu można wskazać, że na gruncie polskiej ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych[240] wyłączone od rejestracji były oznaczenia sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 pkt 1). Pojęcie „zasad współżycia społecznego" stanowiło klauzulę generalną charakterystyczną dla prawa sowieckiego, a co za tym idzie dla aktów prawnych z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej[241]. Choć nadal klauzula ta występuje w polskich ustawach, to można ją nazwać mianem „reliktu przeszłości", co znajduje potwierdzenie w rozważaniach przedstawicieli doktryny postulujących zastąpienie tejże klauzuli zwrotem bardziej przystającym do obecnych realiów[242].

[240] Ustawa o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r., Dz.U. 1985 Nr 5, poz. 17 ze zm.

[241] Zob. B. Janiszewska, *O potrzebie zmiany klauzuli zasad współżycia społecznego (głos w dyskusji)*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 4, s. 7 i n.; J. Wasilkowski, *Metoda opracowania i założenia kodeksu cywilnego*, „Państwo i Prawo" 1964, nr 5–6, s. 745.; L. Leszczyński, *Dobre obyczaje zamiast zasad współżycia społecznego. Powrót do tradycyjnych klauzul generalnych*, „Rzeczpospolita" 1998, nr 25.; M. Safjan, *Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji)*, „Państwo i Prawo" 1990, nr 11, s. 56.; M. Sala-Szczypiński, *Zasadność zmiany klauzuli „zasady współżycia społecznego"*, „Studia prawnicze. Rozprawy Materiały. Acta Academiae Modrevianae" 2007, Nr 1, s. 66. Więcej na temat występowania tej klauzuli w aktach prawnych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego – zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 2020, s. 89-95.

[242] Zob. T. Justyński, *Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym*, Kraków 2000, s. 10 i n.; T. Zieliński, *Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym*, „Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12, s. 147.; Z. Radwański, M. Zieliński (w:) M. Safjan (red.), *Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1*, Warszawa 2012, s. 395-397.

Trzeba także mieć na uwadze, że w odniesieniu do uznaniowych przeszkód rejestracyjnych ustawodawca pełni co prawda doniosłą rolę w ich konstruowaniu na etapie tworzenia prawa, jednakże odpowiedzialność za ich finalny kształt spoczywa już na organach dokonujących badania znaku towarowego w procesie stosowania prawa. Zwroty odsyłające do chronionych wartości zawarte w treści danej przeszkody stanowią „punkt wyjścia" bądź pewien „kierunek" dla ich interpretatora. Wyznaczają one także zakres badania znaku. Ustawodawca w tym wypadku wyposaża zatem odpowiednie podmioty w narzędzie, za pomocą którego mogą one ustalić zakres pojęciowy użytego w przepisie zwrotu i „przenieść" go na grunt analizowanego znaku towarowego.

2. Klauzule generalne jako normatywna postać uznaniowych przeszkód rejestracji znaku towarowego

1. Uznaniowe przeszkody rejestracyjne można rozumieć jako te, które w swojej normatywnej konstrukcji opierają się na formule klauzul generalnych, odsyłających do norm i ocen pozaprawnych. Tworzenie klauzul generalnych i umieszczanie ich w treści aktów prawnych rozpoczęło się w okresie uchwalania wielkich kodyfikacji cywilnych w XIX wieku. Obecnie funkcjonują one w różnych gałęziach prawa, a prawo znaków towarowych bądź – ujmując szerzej – prawo własności przemysłowej nie jest w tym zakresie wyjątkiem. W odniesieniu do prawa znaków towarowych klauzule generalne znajdują zastosowanie przede wszystkim jako element normatywnych przeszkód rejestrowania oznaczeń godzących w powszechnie uznawane wartości bądź w pewne akceptowane reguły postępowania, obowiązujące zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w całym społeczeństwie.

Klauzule generalne - chociaż związane są z kryteriami nieinkorporowanymi do systemu prawnego – same stanowią kategorię prawodawczą. W doktrynie klauzulę generalną definiuje się jako „wyrażone w przepisie prawnym odesłanie skierowane do podmiotu stosującego prawo i upoważniające go do uwzględnienia w procesie decyzyjnym kryteriów nieinkorporowanych do systemu prawnego, ale w tekście prawnym wymienionych (nazwanych), przy czym odesłanie takie nie przesądza konkretnej oceny lub reguły, na której podmiot ten ma się oprzeć"[243]. Z kolei S. Grzybowski zwracał uwagę na trzy cechy zwrotu użytego w przepisie uznawanym za klauzulę generalną. Zdaniem tego Autora klauzula generalna jest zwrotem

[243] L. Leszczyński, *Zagadnienia teorii stosowania prawa*. *Doktryna i tezy orzecznictwa*, Zakamycze 2001, s. 311.

niedookreślonym, wprowadzonym do tekstu aktu prawnego z przyczyn polityczno-kodyfikacyjnych, a ponadto wywołującym różne oceny w procesie stosowania prawa[244].

Innymi słowy jest to zawarty w przepisie prawnym zwrot niedookreślony odsyłający do kryteriów i ocen pozaprawnych, którego treść ustalana jest w procesie stosowania prawa[245]. Wspomniane kryteria - jako niezdefiniowane normatywnie przez ustawodawcę - czynią proces stosowania prawa bardziej elastycznym, wyposażonym w znacznie większy zakres luzu decyzyjnego. Luz ten z kolei pozwala decydentowi na wybór jednego z kilku możliwych wariantów działania wyznaczonych przez daną normę prawną[246]. Konstrukcja prawodawcza klauzuli generalnej umożliwia zatem uwzględnienie nie tylko wartości ujętych przez prawodawcę w aktach prawnych, ale także tych funkcjonujących w społeczeństwie[247]. Z tego powodu klauzula generalna jest także określana jako narzędzie, za pomocą którego ustawodawca „komunikuje się" z adresatami norm co do włączenia kryteriów pozaprawnych do aktów stosowania prawa[248]. Stanowi ona zabieg celowy, dzięki któremu prawodawca „uwalnia się od odpowiedzialności za kształt porządku prawnego i przesuwa go na podmioty stosujące prawo"[249].

2. Nieodłączną cechą klauzul generalnych jest ich odsyłający charakter[250]. Mogą one odsyłać do różnych wartości pozaprawnych – wartości moralnych, politycznych, gospodarczych, jak również do obowiązujących zwyczajów[251]. L. Leszczyński podnosi, że do wskazanego katalogu wartości zalicza się niekiedy również wartości prakseologicznie[252]. Ponadto rodzaj wartości, do której odsyła dana klauzula przekłada się na strukturę tej konstrukcji prawodawczej. Klauzula generalna składa się najczęściej z dwóch elementów. Pierwszy człon określa rodzaj wartości bądź kryterium, do którego następuje odesłanie, natomiast drugi element wskazuje na sferę rzeczywistości społecznej, w ramach której dana

---

[244] S. Grzybowski, *Struktura i treść przepisów odsyłających do zasad współżycia społecznego*, „Studia Cywilistyczne" 1965, t. 6, s. 32 i n.
[245] L. Leszczyński, *Klauzule generalne w stosowaniu prawa*, Lublin 1986, s. 14.; M. Pawełczyk, *Uwagi o „odsyłającym" charakterze klauzul generalnych*, „Studia Iuridica Silesiana" 1984, t. 9, s. 90 i n.; S. Grzybowski, *op. cit.*, s. 26 i n.
[246] R. Piszko, *Odesłania. Klauzule generalne. Luzy decyzyjne*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, rok LXIII — zeszyt 1-2, s. 230.
[247] A. Kanadys, *Podstawa rekonstrukcji treści klauzul generalnych. Przykład zasad współżycia społecznego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2016, vol. XXV, nr 2, s. 97.
[248] L. Leszczyński, *Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2016, vol. LXIII, nr 2, s. 13.
[249] L. Leszczyński, *Zagadnienia teorii …*, s. 312.
[250] Do poglądu takiego przychyla się np. Z. Radwański, *Prawo cywilne — część ogólna*, Warszawa 2003, s. 51, jak też M. Safjan *Klauzule generalne: wady i zalety*, Rzeczpospolita 1998, nr 184. Odmienne w tym zakresie stanowisko prezentuje J. Nowacki, który neguje odsyłający charakter klauzul generalnych – zob. J. Nowacki, *O przepisach zawierających klauzule generalne*, *Studia z teorii prawa*, Kraków 2003, s. 133 i n.
[251] Z. Ziembiński, *Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa*, Warszawa 1974, s. 193.
[252] L. Leszczyński, *Klauzule generalne …*, s. 139.

wartość czy kryterium jest osadzona[253]. Budowa klauzuli zawartej w przeszkodzie rejestracyjnej (jej nazwa) jest kluczowa z punktu widzenia jej semantycznej analizy, co powinno rozpoczynać proces ustalania znaczenia użytego w przepisie zwrotu niedookreślonego. Jednakże nie można zapomnieć, że najistotniejsze jest właściwe „odkodowanie" treści danej klauzuli i zrozumienie jej charakteru w kontekście rozpoznawanego stan faktycznego.

Następstwem oparcia konstrukcji przeszkód uznaniowych na generalnych klauzulach odsyłających jest uelastycznienie procesu stosowania prawa. Cechą klauzul jest wszakże ich zmienność treściowa. Posługując się nimi w strukturze przeszkód uznaniowych prawodawca celowo poszerza naturalnie występujący luz decyzyjny przy ocenie zdolności rejestrowej oznaczenia towaru. Dzięki takiemu zabiegowi organy dokonujące tej oceny mogą dostosować przeprowadzane badanie do zmieniającej się rzeczywistości i różnych uwarunkowań, a także do charakteru danego stanu faktycznego i okoliczności związanych z analizowanym znakiem. Dostosowanie odnosi się również do przeobrażeń zakresu znaczeniowego określonych słów, wyrażeń, kształtów oraz innych form przedstawieniowych. W ten sposób ustawodawca nadaje przedmiotowej przeszkodzie treść ponadczasową, przeciwdziała jej dezaktualizacji i unika zarazem niepotrzebnej kazuistyki w tworzonym tekście prawnym[254]. Za pomocą jednej zwartej regulacji możliwe jest wyłączenie od rejestracji różnych rodzajów oznaczeń połączonych ze sobą niejako wspólnym „mianownikiem".

Możliwość dopasowania decyzji w przedmiocie przyznania ochrony prawnej danemu oznaczeniu do konkretnej sytuacji faktycznej może w pewnym stopniu przyczyniać się do wzmacniania subiektywnie postrzeganej pewności prawa. Chodzi tu o swego rodzaju przeświadczenie adresata decyzji, że rozstrzygnięcie odpowiada indywidualnym cechom danej sprawy[255]. Z drugiej jednak strony przez konieczność każdorazowego definiowania zawartości treściowej zwrotu występującego w danej klauzuli osłabiona zostaje pewność prawa w ujęciu obiektywnym. Nie da się przecież całkowicie wyłączyć pewnego relatywizmu w postrzeganiu wartości, do których odsyła dana klauzula. Z tego względu uznaniowe przeszkody rejestracji - w odróżnieniu od przeszkód obiektywnych - są o wiele bardziej narażone na subiektywne

[253] L. Leszczyński, G. Maroń, *Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2013, Sectio G, vol. LX, nr 1, s. 85.
[254] G. Wierczyński, *Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 759-760. Zob. też A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 2020, s. 97-102, a także A. Piaskowy, *Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego*, „Transformacje Prawa Prywatnego" 2012, nr 3, s. 54-55.
[255] A. Szot, *Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2016, vol. LXIII, nr 2, s. 299.

podejście i odczucia osoby przeprowadzającej badanie zgłoszonego znaku towarowego[256]. Ustalenie treści kryterium otwartego zakłada bowiem nie tylko identyfikację aksjologii zgodnej z nazwą danej klauzuli, ale także „odpowiadającej aksjologicznym ustaleniom czy intuicjom interpretatora"[257]. W związku z tym, wnioski wypływające ze sprecyzowania znaczenia określonych wartości zostają dodatkowo „przefiltrowane przez aksjologię indywidualną interpretatora"[258]. Niekiedy podmiot badający oznaczenie przy ustalaniu znaczenia wartości pozaprawnej podświadomie i bez większego zastanowienia kieruje się swoją własną intuicją, podczas gdy innym razem czyni to intencjonalnie i z rozmysłem. Istnieje więc ryzyko, że nawet podobne do siebie oznaczenia, którym towarzyszą podobne okoliczności będą oceniane przez właściwe organy odmiennie. Rodzi to doniosłe konsekwencje - w szczególności dla podmiotu zgłaszającego znak towarowy - ponieważ wynik tej oceny wiąże się z przyznaniem bądź odmową przyznania prawa ochronnego. Wobec tego, przeszkody uznaniowe ze względu na swoją konstrukcję w sposób naturalny są obarczone większą niepewnością co do treści przepisu prawnego, a w konsekwencji co do wyniku analizy danego oznaczenia. Osłabienie poczucia bezpieczeństwa prawa to wszakże jedno z zagrożeń, jakie niesie za sobą zwiększanie jego elastyczności[259]. Specyfika zwrotu niedookreślonego polega wszakże na tym, że podmioty go używające mogą przypisywać mu inne znaczenie. Pomimo jednak wewnętrznych przekonań osoby przeprowadzającej badanie znaku towarowego i ustalającej znaczenie klauzuli w kontekście danego stanu faktycznego, celowe poszerzenie luzu decyzyjnego w omawianej sytuacji nie może wiązać się z całkowitą nieprzewidywalnością wyniku analizy oznaczenia i dowolnym traktowaniem badanych oznaczeń. W toku przedmiotowej analizy konieczne jest bowiem posłużenie się przez eksperta oznaczonymi regułami wykładni, które znajdują zastosowanie w przypadku rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji przy udziale źródeł pozaprawnych. Proces ten powinien rozpoczynać się od ustaleń językowych odnoszących się do nazwy i budowy semantycznej klauzuli generalnej i być przeprowadzany łącznie z argumentami aksjologicznymi. Na dalszym etapie zasadne jest odwołanie się do wykładni funkcjonalnej, która pozwala skonfrontować ustalenia przyjęte na gruncie interpretacji klauzuli z celem przyświecającym prawodawcy w tworzeniu danej regulacji prawnej. Pod rozwagę bierze się więc intencje prawodawcy w przedmiocie wartości, jakie mają być objęte ochroną, a w konsekwencji ustala się, jakie kategorie oznaczeń nie zasługują na aprobatę ze strony

[256] Por. A. Szot, *op. cit.*, s. 295.
[257] L. Leszczyński, G. Maroń, *Pojęcie i treść zasad …*, s. 88.
[258] Ibidem.
[259] M. Sieradzka, M. Zdyb, *Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2011, nr 1, s. 20.

organów państwowych i nie powinny się spotkać z rejestracją. Interpretator klauzuli winien także zaczerpnąć wiedzy wypływającej zarówno z wykładni doktrynalnej – odwołując się do literatury przedmiotu, jak i z wykładni operatywnej – odwołując się do dotychczasowej praktyki decyzyjnej i orzeczniczej[260].

Nie należy również zapominać, że wynik badania oznaczenia pod kątem wystąpienia jakiejkolwiek przeszkody rejestracyjnej przybiera postać konkretnego i indywidualnego aktu stosowania prawa – decyzji administracyjnej o odpowiedniej treści. Decyzja ta podlega następnie instancyjnej kontroli w toku postępowania administracyjnego czy też sądowo-administracyjnego. Jest to zatem kolejny czynnik, który niweluje niebezpieczeństwo „zdominowania" procesu oceny znaku towarowego przez aksjologię własną interpretatora ustalającego znaczenie wartości pozaprawnej, do której odsyła klauzula.

3. Konsekwencje wystąpienia przeszkód rejestracyjnych – decyzja właściwego organu

1. Ostateczna decyzja w przedmiocie odmowy bądź udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest poprzedzona wnikliwym badaniem znaku przeprowadzanym przez eksperta w toku postępowania zgłoszeniowego. Analiza oznaczenia może mieć różny zakres, w zależności od obranego przez ustawodawcę modelu badania znaku. Tradycyjnie występują dwa podstawowe systemy rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych – system badawczy (pełny) oraz system sprzeciwowy. Pierwszy z nich, zwany także germańskim, zakłada przeprowadzenie *ex officio* badania pod kątem wszystkich ustawowych przesłanek ochrony. Uwzględnia on jednocześnie bezwzględne, jak i względne postawy odmowy rejestracji w postaci wcześniejszych praw, nawet w przypadku gdy uprawniony do nich nie zgłasza sprzeciwu w stosunku do rejestracji danego znaku[261]. Natomiast w modelu sprzeciwowym badanie z urzędu obejmuje jednie bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego (bez konieczności badania przeszkód względnych). Zatem nawet w sytuacji wystąpienia kolizji z prawami wcześniejszymi przysługującymi danemu podmiotowi, właściwy organ nie odmówi automatycznie udzielenia prawa ochronnego[262]. Badanie przeszkód względnych będzie przeprowadzane dopiero na skutek interwencji podmiotu uprawnionego, który w tym celu

[260] K. Bochnia, *Znaczenie klauzul generalnych w stosowaniu prawa krajowego i międzynarodowego* (w:) L. Zacharko (red.), *Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym*, Katowice 2016, s. 23.
[261] J. Sieńczyło-Chlabicz, K. Chlabicz (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), *Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II*, Warszawa 2020, s. 622.
[262] J. Sieńczyło-Chlabicz, *Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)*, „Państwo i Prawo" 2017, nr 10, s. 37.

dysponuje prawem wniesienia stosownego sprzeciwu. System ten ma sprzyjać szybkości postępowania, co ma zostać zapewnione między innymi dzięki przerzuceniu odpowiedzialności za ochronę wcześniejszych praw na podmioty uprawnione.

Pomyślne rozpatrzenie zgłoszenia znaku towarowego skutkuje wydaniem przez właściwy organ decyzji, na mocy której powstaje swoisty monopol w zakresie korzystania z takiego znaku. Jeśli jednak w toku analizy oznaczenia organ dostrzeże nieprawidłowości, których zasadniczą postać stanowią - badane w obowiązującym systemie - przeszkody rejestracyjne, to udzielenie prawa ochronnego nie będzie możliwe. W takiej sytuacji organowi nie pozostanie nic innego jak odmówić przyznania oznaczeniu ochrony, co odbywa się na podstawie formalnego aktu tegoż organu, przybierającego formę decyzji administracyjnej. Decyzja ta musi spełniać przewidziane w danym państwie wymogi formalne w zakresie obligatoryjnych elementów, jakie powinna zawierać. Standardowo ma ona charakter decyzji nieostatecznej, bowiem podlega kontroli instancyjnej dokonywanej przez organ odwoławczy, o ile zostanie od niej skutecznie wniesione odwołanie. Ponadto także poszczególne rozstrzygnięcia wydane w toku postępowania w przedmiocie rejestracji znaku towarowego mogą stać się przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez organy sądowe, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym państwie.

Decyzja negatywna w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy może odnosić się do wszystkich towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony, ale może mieć także charakter częściowy. Wynika to z tego, że ocena spełnienia przez oznaczenie wymogów przewidzianych dla jego rejestracji odbywa się z uwzględnieniem towarów lub usług, dla których nastąpiło zgłoszenie. Jeśli brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wynikających z istnienia przeszkód rejestracyjnych dotyczy oznaczenia tylko względem niektórych towarów (usług), organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa tylko w odniesieniu do tych towarów lub usług (tzw. decyzja częściowa). Natomiast w pozostałym zakresie oznaczenie może spotkać się z rejestracją. Jeśli jednak oznaczenie jest dotknięte wadą w stosunku do wszystkich towarów lub usług, dla których zostało zgłoszone, decyzja odmowna będzie mieć charakter całkowity.

Warto także pamiętać, że w niektórych regulacjach określających procedurę rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - w przypadku prawdopodobieństwa wydania decyzji odmownej z uwagi na występowanie przeszkód rejestracji - przewidywana jest możliwość ustosunkowania się przez zgłaszającego do zarzutów stawianych zgłoszeniu[263].

[263] Uprawnienie takie zostało przewidziane np. na gruncie unijnego systemu rejestrowania znaków towarowych (art. 42 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001).

Funkcjonuje to często w taki sposób, że organ zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia i umożliwia mu wycofanie lub zmianę zgłoszenia bądź przedstawienie swoich uwag. Zgłaszający zyskuje więc informację, w jakim „kierunku" podąża badanie znaku i jaki może być jej wynik. Dzięki tej wiedzy podmiot ten może przeformułować swoje zgłoszenie np. wycofując je i dokonując zgłoszenia nowego, zmodyfikowanego oznaczenia, które nie będzie dotknięte przedmiotową wadą. Zmiana zgłoszenia może dotyczyć również samego wykazu towarów lub usług.

2. Pewne odrębności - podyktowane specyfiką funkcjonowania znaku towarowego - występują w przypadku przeszkody rejestracyjnej w postaci braku konkretnej zdolności odróżniającej oznaczenia. Odmowa rejestracji nie może nastąpić, jeśli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zgłoszony do rejestracji. Chodzi tu o sytuację, kiedy znak nabywa tzw. wtórną zdolność odróżniającą (ang. *secondary meaning*). Wspomniane używanie oznaczenia ma doprowadzić do wytworzenia się asocjacji znaku z towarem i jej utrwalenia w świadomości odbiorców[264]. Wtórna zdolność odróżniająca ma więc charakter następczy. W toku badania będzie trzeba zatem ustalić, czy właściwy krąg odbiorców lub przynajmniej jego znaczna część identyfikuje towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa i w ten sposób odróżnia je od towarów innych przedsiębiorstw[265]. Możliwość zaistnienia wtórnej zdolności odróżniającej należy odnieść jedynie do oznaczeń niedystynktywnych, opisowych lub wolnych. W przypadku pozostałych bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych jest to niedopuszczalne.

Doniosłe konsekwencje rodzi także sytuacja, kiedy w dacie zgłoszenia znaku (a niekiedy także w toku trwającego postępowania) oznaczenie było dotknięte bezwzględnymi przeszkodami rejestracji, a mimo to zostało na nie udzielone prawo ochronne. Fakt dokonania rejestracji niestety nie zawsze oznacza, że nie istnieją przyczyny, które wykluczałyby możliwość uzyskania prawa na dany znak"[266]. Sytuacja taka stwarza jednak sposobność do unieważnienia przedmiotowego prawa. Bezwzględne przeszkody rejestracyjne stanowią nie tylko przyczynę odmowy udzielenia prawa ochronnego, ale mogą funkcjonować również jako podstawy jego unieważnienia. Ustanie udzielonego prawa ochronnego poprzez jego unieważnienie dokonywane jest po przeprowadzeniu postępowania unieważnieniowego

[264] U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo ...*, s. 199.
[265] L. H. Porangaba, *Acquired Distinctiveness in the European Union: When Nontraditional Marks Meet a (Fragmented) Single Market*, „The Trademark Reporter" 2019, vol. 109, no. 3, s. 624.
[266] A. Kopff, (w:) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia prawa wynalazczego*, Warszawa 1969, s. 120; zob. też T. Targosz, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System ..., Tom 3*, s. 797-798, który podziela to stanowisko.

kończącego się decyzją właściwego organu. Postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego wszczynane jest z zasady na wniosek. Przykładowo na gruncie regulacji unijnych, unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie o naruszenie (art. 59 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001). Z kolei w prawie amerykańskim wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego, z podaniem powołanych podstaw, może być wniesiony po uiszczeniu przewidzianej opłaty przez każdą osobę, która uważa, że poniosła lub będzie ponosić szkodę z powodu rejestracji danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego (art. 15 U.S.C. § 1064 *Lanham Act*). Niekiedy w ustawodawstwach ogranicza się możliwość wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie poprzez ustanowienie określonego terminu bądź przewiduje się w nich konieczność wykazania stosownego interesu prawnego dla skutecznego zainicjowania postępowania unieważnieniowego.

3. Efektem wydania decyzji w przedmiocie unieważnienia jest ustanie prawa ochronnego, co staje się skuteczne *erga omnes*[267]. Tak jak w przypadku udzielenia bądź odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy decyzja ta może mieć charakter całkowity bądź częściowy – w zależności od tego, czy podstawa unieważnienia istnieje w odniesieniu do wszystkich czy jedynie niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. W przypadku unieważnienia prawa ochronnego w części, wspomniane prawo w dalszym ciągu istnieje, lecz w zmodyfikowanym zakresie. Zmiana dotyka bowiem katalogu towarów i usług, dla których zostaje zarejestrowane oznaczenie[268].

Należy także pamiętać, że - podobnie jak przy odmowie - również unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie będzie możliwe, jeśli oznaczenie pozbawione pierwotnie konkretnej zdolności odróżniającej uzyskało po jego rejestracji w wyniku używania odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jej dokonano.

[267] T. Targosz, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System ...,. Tom 3*, s. 538.
[268] K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 1293.

Rozdział II
Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w międzynarodowym prawie znaków towarowych

§ 1. Powstanie i ewolucja międzynarodowego systemu ochrony znaków towarowych

1. W pierwszych fazach rozwoju instytucji znaku towarowego, przyznana na oznaczenie ochrona prawna rozciągała się na terytorium danego państwa czy regionu. Uchwalanie krajowych aktów normatywnych regulujących kompleksowo problematykę ochrony znaków towarowych przyniósł wiek XIX. Jednakże ze względu na dynamicznie rozwijającą się wymianę handlową, przybierającą wymiar transgraniczny konieczne stało się stworzenie takiego systemu ochrony oznaczeń, a także pozostałych przedmiotów własności przemysłowej, który byłby oparty na aktach prawnych o zasięgu międzynarodowym. Wzrost konkurencji pociągnął za sobą zwiększenie zapotrzebowania na ochronę rozwiązań technologicznych i handlowych przedsiębiorstw. Brak możliwości uzyskania rejestracji w więcej niż w jednym kraju stanowił utrudnienie dla podmiotów rynkowych, które chciały jak najpełniej chronić swoje oznaczenia i rozwiązania. Początkowo próbowano przezwyciężyć te bariery dzięki zawieraniu umów dwustronnych. Niemniej szybko okazało się to niewystarczające[1].

Dlatego II połowa XIX wieku to czas, kiedy narodziła się idea stworzenia ponadnarodowego, zunifikowanego systemu zasad ochrony dóbr własności przemysłowej, w tym także znaków towarowych. Przez ponadnarodowy system zasad ochrony znaków towarowych można rozumieć zbiór wielostronnych umów i konwencji międzynarodowych wyznaczających powszechne standardy ochrony oznaczeń w charakterze znaków towarowych, które oddziałują również na regulacje krajowe oraz kształtują zasady i procedury udzielania na znaki towarowe praw ochronnych o terytorialnej skuteczności, obejmującej grupę państw będących stronami danej umowy czy konwencji. Proces powstawania wspomnianego systemu można podzielić na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy z nich przypada na II połowę XIX wieku, kiedy zbudowane zostały fundamenty systemu międzynarodowej ochrony znaków. Drugi etap to okres II połowy XX w., kiedy stworzone wcześniej fundamenty zostały rozbudowane,

[1] A. C. Robles Jr., *History of the Paris Convention*, „World Bulletin: Bulletin of the International Studies of the Philippines" 1999, vol. 15, s. 2.

a system uformowany w XIX w. został unowocześniony, tj. dostosowany do nowej rzeczywistości.

Pierwszą próbę stworzenia systemu ochrony znaków towarowych o zasięgu międzynarodowym podjęto na konferencji, która odbyła się w Paryżu w dniach od 5 czerwca do 17 września 1873 r. Przygotowany na niej projekt konwencji został potem gruntownie zmieniony na kolejnej konferencji, która miała miejsce w dniach od 4 do 20 listopada 1880 roku[2]. Bazując na tym projekcie opracowano, a następnie w dniu 20 marca 1883 r. ostatecznie przyjęto Konwencję o ochronie własności przemysłowej, która uregulowała stosunki prawne dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, nazw handlowych, geograficznych oznaczeń pochodzenia, zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również znaków towarowych. J. Błeszyński stwierdza, że przyjęcie Konwencji paryskiej, która stała się i – aż do chwili obecnej - utrzymała status podstawowego, międzynarodowego aktu prawnego w dziedzinie znaków towarowych nastąpiło w wyniku „ugruntowania się przekonania o potrzebie stworzenia multilateralnej podstawy dla ochrony własności przemysłowej w stosunkach międzynarodowych, przełamującej terytorializm tej ochrony, statuowany na gruncie prawa wewnętrznego”[3]. Początkowo Konwencję podpisały następujące państwa: Belgia, Brazylia, Francja, Gwatemala, Włochy, Holandia, Salwador, Serbia, Hiszpania i Szwajcaria. Przystąpiły do niej następnie Ekwador, Wielka Brytania i Tunezja[4]. Państwa te z dniem wejścia w życie Konwencji, czyli 7 lipca 1884 r. utworzyły międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej.

Z biegiem czasu – mając na uwadze potrzebę dostosowania postanowień Konwencji paryskiej do zmieniających się uwarunkowań – dokonywano jej rewizji. Konferencje zorganizowane w celu dokonania przeglądu Konwencji odbyły się w Rzymie w 1886 r., w Madrycie w 1890 i 1891 r., w Brukseli w 1897 i 1900 r. oraz w Waszyngtonie w 1911 r. Konferencje te nie przyniosły jednak wymiernego rezultatu w postaci kompleksowej zmiany treści Konwencji[5]. Dopiero później zostały przyjęte stosowne modyfikacje – dokonano tego w Hadze w 1925 r., w Londynie w 1934 r., w Lizbonie w 1958 r. i w Sztokholmie w 1967 r. Szczególnie ważną zmianą była ostatnia z wymienionych – tj. przyjęcie tzw. Aktu sztokholmskiego, które podyktowane było ogromnym skokiem technologicznym oraz

[2] Ibidem, s. 3.
[3] J. Błeszyński, (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 24.
[4] Ibidem, s. 25.
[5] G. H. C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, Geneva 1968, s. 9.

pojawianiem się nowych wyzwań w międzynarodowym obrocie handlowym[6]. Jest to aktualnie obowiązująca wersja Konwencji paryskiej. System powstały na podstawie Konwencji administrowany jest przez Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie (Biuro Międzynarodowe).

Model ochrony przedmiotów prawa własności przemysłowej przyjęty na gruncie Konwencji paryskiej opiera się na dwóch rodzajach zasad. Pierwsza kategoria - zasady ogólne - mają zastosowanie do wszystkich przedmiotów prawa własności przemysłowej, natomiast druga z kategorii – zasady szczególne - odnoszą się już do poszczególnych jej przedmiotów[7]. Jedną z zasad ogólnych jest zasada standardu narodowego, zwana inaczej zasadą traktowania narodowego lub asymilacji, która zakłada, że podmiotom prawa z danego państwa będącego sygnatariuszem Konwencji, inne państwo-sygnatariusz ma obowiązek przyznać taki sam poziom ochrony w dziedzinie własności przemysłowej, jaki przysługuje podmiotom prawa w jego własnym państwie (art. 2)[8]. Inną istotną zasadą jest zasada minimum ochrony konwencyjnej (tak np. art. 4, art. 6, czy 6quinquies). Zasada ta oznacza, że postanowienia Konwencji wyznaczają minimalne standardy ochrony własności przemysłowej, jakie państwa-strony są zobowiązane zachowywać. W przypadku, gdy dane państwo-sygnatariusz przewiduje w swoich aktach wewnętrznych słabszą ochronę, możliwe jest powoływanie się bezpośrednio na odpowiednie przepisy Konwencji[9].

W odniesieniu zaś do znaków towarowych zwraca się zaś uwagę na następujące zasady szczególne: zasadę pierwszeństwa konwencyjnego (art. 4), przywilej znaku *telle-quelle* (art. 6quinquies), warunkową rejestrację herbów, flag, godeł i podobnych oznaczeń jako znaków towarowych (art. 6 ter), zasadę ochrony uprawnionego do znaku towarowego w państwie-sygnatariuszu Konwencji w razie próby zawłaszczenia prawa do tego znaku przez jego agenta czy przedstawiciela w innym państwie Związku Paryskiego (art. 6 septies)[10].

2. Drugim krokiem podjętym w celu współtworzenia międzynarodowego systemu ochrony znaków towarowych jeszcze w XIX wieku przez niektóre państwa-strony Konwencji Paryskiej było spotkanie w Madrycie. Efektem tego spotkania stało się podpisane w dniu 14 kwietnia 1891 r. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków, które uznaje się jednocześnie za tzw. porozumienie szczególne w rozumieniu Konwencji paryskiej.

[6] Zob. szerzej: J. Błeszyński, (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 25-27.
[7] R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14B*, s. 387.
[8] S. P. Ladas, *Pan American Conventions on Industrial Property*, „American Journal of International Law" 1928, vol. 22, no. 4, s. 804.
[9] R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14B*, s. 388.
[10] Ibidem, s. 390-398.

Spotkanie w Madrycie oraz podpisane w jego rezultacie porozumienie - jak wskazuje G. Bravo - miały na celu stworzenie jednolitego systemu zgłaszania i międzynarodowej rejestracji znaków towarowych[11]. Jak jednak podkreśla R. Skubisz, rejestracja międzynarodowa w oparciu o postanowienia Porozumienia madryckiego stanowi jedynie potwierdzenie zgłoszenia tego znaku do ochrony w danym państwie[12]. Skuteczne objęcie znaku ochroną prawną wymaga bowiem uznania skutków międzynarodowej rejestracji przez uprawnione organy państw związkowych po uprzedniej notyfikacji faktu rejestracji przez Biuro Międzynarodowe. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Porozumienia madryckiego, osoby fizyczne i prawne każdego z Umawiających się Państw będą mogły uzyskać we wszystkich pozostałych państwach będących stronami niniejszego porozumienia ochronę swych znaków, stosowanych do towarów i usług, a zarejestrowanych w państwie pochodzenia przez zgłoszenie tych znaków w Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej, o którym mowa w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej[13], dokonane za pośrednictwem organu państwa pochodzenia.

W każdym razie wykreowany przez twórców porozumienia system miał w założeniu zlikwidować bariery występujące w różnych krajach w procesie rejestrowania znaków tak, by możliwe było szybsze uzyskanie prawa ochronnego na ten sam znak towarowy w wielu państwach. Cel ten nie został jednak osiągnięty z uwagi na brak międzynarodowej akceptacji porozumienia madryckiego. Liczna grupa państw, w tym Stany Zjednoczone, Japonia, państwa Ameryki Południowej, czy kraje skandynawskie nie przystąpiła do porozumienia. W związku z tym, nieodzowna okazała się reforma nowostworzonego systemu, który wraz z biegiem czasu stawał się anachroniczny[14]. Dopiero po niemal stu latach i długich negocjacjach wypracowano wspólne rozwiązanie polegające na utrzymaniu w mocy przyjętego porozumienia i podpisaniu nowego, niezależnego dokumentu - Protokołu do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 27 czerwca 1989 r[15]. Aktualnie, Porozumienie wraz z Protokołem stanowią podstawę tzw. systemu madryckiego. Sposób stosowania tych aktów wyjaśnia dodatkowo wspólny regulamin wykonawczy z 18 stycznia

[11] G. Bravo, *From Paris Convention to TRIPs: A Brief History*, „Journal of Contemporary Legal Issues" 2001, no. 12(1), s. 446.
[12] Zob. R. Skubisz, *Opinia prawna – ocena charakteru prawnego rejestracji międzynarodowej – wpisu do rejestru międzynarodowego*, „Rzecznik Patentowy" 2005, nr 3, s. 35-46.
[13] Zob. rozdz. I § 3 pkt 1 niniejszej rozprawy.
[14] S. P. Ladas, *The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States*, „The Trademark Reporter" 1966, vol. 56, no. 5, s. 350.
[15] Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 27 czerwca 1989 r., Dz.U. 2003 Nr 13, poz. 129 ze zm.

1996 r. wraz z instrukcjami administracyjnymi, które stanowią załącznik do regulaminu[16]. Na gruncie wymienionych regulacji międzynarodowy znak towarowy to znak zarejestrowany w trybie opisanym w tych aktach[17]. Obecnie, wypracowany system ma na celu ułatwienie procedur uzyskania międzynarodowej rejestracji znaku w krajach należących do Związku Madryckiego utworzonego przez państwa będące stronami porozumienia madryckiego i protokołu do tego porozumienia[18]. Na dzień 31 maja 2024 r. Związek Madrycki zrzesza 115 członków ze 131 państw[19].

3. Przez długi czas po uchwaleniu Aktu sztokholmskiego Konwencji Paryskiej nie dokonywano żadnych rewizji Konwencji Paryskiej. Jednak głęboki kryzys w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, spowodowany konfliktem interesów państw-sygnatariuszy Konwencji paryskiej, przyczynił się do rozpoczęcia prac nad nowymi regulacjami w dziedzinie prawa własności przemysłowej[20]. Prace te podjęto w toku rundy urugwajskiej Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (ang. *General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT), rozpoczętej w 1986 r. w Punta del Este[21]. Tak doszło do przyjęcia Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Porozumienie TRIPS) sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. Porozumienie to jest porozumieniem szczegółowym stanowiącym załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (ang. *World Trade Organization – WTO*), które wytycza standardy ochrony znaków towarowych w krajach WTO[22]. Jest to także efekt porozumienia się między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się[23]. Podczas gdy kraje rozwinięte otrzymały silniejszą ochronę praw własności intelektualnej i redukcję ograniczeń dla bezpośrednich

[16] Tekst ze zmianami według stanu na dzień 1 kwietnia 2002 r. – zob. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 1/2003, s. 144 i n.
[17] U. Promińska, (w:) U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, s. 445.
[18] J. Koczanowski, *Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym*, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 657, s. 46.; M. Rutkowska-Sowa, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 512.; M. Ziółkowski, *Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego*, Warszawa 2019, s. 25.
[19] *Members of the Madrid Union*, https://www.wipo.int/web/madrid-system/members/index (dostęp: 31.05.2024 r.)
[20] R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A*, Warszawa 2017 s. 41.; S. K. Sell, *Intellectual Property as a Trade Issue: From the Paris Convention to GATT*, „Legal Studies Forum" 1989, vol. 13, no. 4, s. 407.
[21] R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, s. 408.
[22] E. Wojcieszko-Głuszko (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu*, Kraków 1998, s. 11.
[23] P. K. Yu, *TRIPS and Its Discontents*, „Marquette Intellectual Property Law Review" 2006, vol. 10, no. 2, s. 371.

inwestycji zagranicznych, kraje słabiej rozwinięte uzyskały w zamian m.in. niższe cła na tekstylia i rolnictwo.

Przepisy Porozumienia TRIPS w żaden sposób nie uchybiają postanowieniom Konwencji paryskiej. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 TRIPS, w zakresie części II, III i IV niniejszego Porozumienia (tj. postanowień regulujących m.in. także znaki towarowe) członkowie zastosują się do szeregu wymogów wskazanych w Konwencji Paryskiej. Niekiedy regulacje TRIPS i Konwencji paryskiej są zbieżne, niekiedy zaś w przepisach TRIPS ustanowiono wyższy poziom ochrony. Jeśli jednak taki wyższy poziom ochrony nie został przewidziany, to wówczas zastosowanie znajduje odpowiednia zasada konwencyjna[24]. TRIPS w szczególności przyjmuje – tak jak Konwencja paryska – zasadę asymilacji i zasadę minimum ochrony[25]. Pomimo pewnego niedosytu ze strony państw słabiej rozwiniętych z wypracowanego kompromisu, porozumienie TRIPS w ogólnej ocenie uznaje się za duży sukces w regulacjach międzynarodowych z uwagi na powszechną jego akceptację i wysoki stopień przestrzegania przez państwa-strony[26]. Z tego względu J. Ożegalska-Trybalska i M. du Vall wskazują, że jest to „najbardziej doniosła – od czasów XIX-wiecznych konwencji: paryskiej i berneńskiej – umowa międzynarodowa regulującą zagadnienia własności intelektualnej”[27].

4. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS to jednak nie jedyne filary, na jakich zasadza się międzynarodowy system ochrony znaków towarowych[28]. Konwencja paryska już w pierwotnym założeniu nie miała istnieć jako jedyny akt prawa międzynarodowego regulujący kwestię znaków towarowych. Konwencja w swej treści (art. 19) przewiduje bowiem możliwość zawierania tzw. porozumień szczególnych dla ochrony własności przemysłowej pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z jej postanowieniami. Najistotniejszymi porozumieniami szczególnymi w dziedzinie znaków towarowych, jakie zostały przyjęte są: wyżej omówione - Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r. oraz Protokół do tego porozumienia, Porozumienie nicejskie o międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 15 czerwca

[24] R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red.), *System ...,Tom 14B*, s. 408.
[25] U. Promińska (w:) A. Nowicka, M. Późniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-Henzler, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004, s. 27.
[26] M. Land, *Rebalancing Trips*, „Michigan Journal of International Law” 2012, vol. 33, no. 3, s. 435.
[27] J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall, (w:) R. Skubisz (red.), *System ...,Tom 14A*, s. 171.
[28] Por. M. Trzebiatowski, R. Skubisz, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Prywatnego” 2010, nr 1, s. 120.

1957 r. (później dwukrotnie rewidowane w latach 1967 i 1977 oraz zmienione w 1979 roku)[29], Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków z 12 czerwca 1973 r. (później zmienione w 1985 r.)[30], Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego przyjęty w dniu 26 września 1981 r.[31], a także Traktat singapurski o prawie znaków towarowych wraz z załączonym do niego regulaminem z 23 marca 2006 r[32]. Należy jednak podkreślić, że porozumieniem szczególnym w rozumieniu przepisów Konwencji paryskiej nie jest porozumienie TRIPS, którego cechą charakterystyczną jest równorzędność wobec Konwencji.

5. Omawiając zagadnienie ewolucji międzynarodowego systemu ochrony znaków towarowych warto zwrócić także uwagę na kształtowanie się systemów regionalnych oraz zawierane porozumienia wielostronne. Przede wszystkim nie można pominąć tu systemu zgłaszania i rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej opartego na regulacjach uchwalanych przez organy unijne, które tworzą autonomiczny system ochrony oznaczeń badanych w toku postępowania przez EUIPO[33]. Ponadto w ramach Unii Europejskiej uchwalane są także inne akty normatywne, skierowane do państw członkowskich w celu stworzenia jednolitych standardów ochrony w ich regulacjach krajowych.

W tym zakresie należy również uwzględnić regulacje Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA)[34] zawartego w dniu 2 grudnia 1992 r. między USA, Kanadą i Meksykiem. Układ ten wszedł w życie 1 stycznia 1994 r. Głównym założeniem NAFTA – jako ugrupowania integracyjnego - było utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy tymi państwami, a w jej ramach zapewnienie wolnej konkurencji i służącej temu celowi - skutecznej ochrony praw własności intelektualnej. Co istotne, NAFTA stanowiła pierwszą umowę Stanów Zjednoczonych o wolnym handlu, która zawierała postanowienia dotyczące ochrony praw własności intelektualnej i wprowadziła w tym zakresie minimalne standardy ochrony[35]. Stąd

[29] Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583.

[30] Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r., Dz.U. 2003, Nr 172 poz. 1669.

[31] Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r. Dz.U. 1997 Nr 34, poz. 201.

[32] Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., Dz.U. 2009, Nr 100 poz. 838.

[33] A. Nowicka (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 41. Na temat EUIPO – zob. rozdz. I § 3 pkt 2 niniejszej rozprawy.

[34] *North American Free Trade Agreement*, WIPO Lex No. TRT/NAFTA/001.

[35] I.F. Fergusson, M. A. Villarreal, *NAFTA and the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)*, „Congressional Research Service" 2020, CRS Report, s. 6.; J. R. Reidenberg, *Trade, TRIPS and NAFTA*, „Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal" 1993, vol. 4, no. 1, s. 283.

też w postanowieniach NAFTA, a ściślej w części szóstej tego układu zostały uregulowane kwestie związane właśnie z własnością intelektualną. Znakom towarowym został natomiast poświęcony przepis art. 1708 NAFTA.

Wkrótce po wyborze, Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przystąpił do renegocjacji warunków NAFTA trwających w latach 2017-2018. W rezultacie akt ten został zastąpiony przez Umowę Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada (USMCA)[36] podpisaną 30 listopada 2018 r., która weszła w życie 1 lipca 2020 r. Stąd też USMCA bywa nazywana „Nową NAFTĄ". W odniesieniu do znaków towarowych, USMCA zmieniła dotychczasową definicję znaku towarowego zawartą w NAFTA, w tym rozciągnęła ochronę na znaki dźwiękowe, a ponadto nałożyła na państwa-strony obowiązek „dołożenia wszelkich starań" w celu rejestracji znaków zapachowych[37]. USMCA rozszerzyła także ochronę wobec znaków powszechnie znanych (ang. *well-known marks*)[38].

§ 2. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym na gruncie Konwencji paryskiej z 1883 roku

1. Celem każdego aktu prawnego niezależnie od zakresu jego obowiązywania powinno być takie uregulowanie danej sfery rzeczywistości za pomocą przewidzianych w nim instytucji i mechanizmów prawnych, które umożliwiłoby jak najefektywniejsze ich funkcjonowanie w praktyce. Skuteczne i sprawne działanie norm prawnych związane jest też z właściwym rozeznaniem prawodawcy odnośnie kontekstu społecznego, w jakim ma obowiązywać dana regulacja. Formułując treść aktu prawnego jego twórcy powinni zatem uwzględnić otoczenie i warunki, w jakich akt ten będzie stosowany. Oczywiste jest, że w każdym społeczeństwie funkcjonują zasady postępowania wykształcone oddolnie i uważane w nim za właściwe, a także wypracowany w nim system akceptowanych wartości. Twórcy aktów prawnych nie mogą więc ignorować obowiązujących w danej zbiorowości norm moralnych, obyczajowych, a także kultury i historii danego społeczeństwa. Przeciwnie, ich rolą jest nie tylko te wartości i normy

[36] Tekst dostępny na stronie internetowej: *Office of the United States Trade Representative, Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada*, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between (dostęp: 26.05.2024 r.)
[37] R. Rosas, *A Comparative Study of Trademarks: USMCA (U.S.-Mexico-Canada Agreement) and NAFTA (North American Free Trade Agreement)*, „Boston University International Law Journal" 2020, vol. 38, no. 1, s. 38-40.
[38] M. A. Villarreal, I. F. Fergusson, *NAFTA Renegotiation and the Proposed United States-Mexico-Canada Agreement, (USMCA)* 2019, s. 31-32, https://www.everycrsreport.com/files/20190226_R44981_8aaa20dea9fab7a1148d72c464b20bfe9800d45d.pdf (dostęp: 20.05.2024 r.)

dostrzec, ale także zapewnić im właściwą ochronę. Staje się to szczególnie istotne zwłaszcza wtedy, gdy regulacja danego aktu w jakiś sposób na te wartości oddziałuje lub może oddziaływać, a przede wszystkim wtedy, gdy w stosunkach, jakie uchwalany akt będzie regulować mogłoby dojść do naruszenia tych norm.

Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym odnosi się do zapewnienia ochrony wartościom, które można rozumieć jako „wszystko to, co jest cenne i godne pożądania oraz to, co stanowi cel ludzkich dążeń”[39]. Na gruncie niniejszych rozważań wartości są więc funkcjonującymi w danym społeczeństwie dodatnimi cechami pewnych zjawisk, które zasługują na ochronę[40]. Powszechny wymiar tych wartości oznacza natomiast, że nie są to cechy pozytywne wyłącznie w wymiarze subiektywnym, jednostkowym, ale wspólne dla większych grup, w szczególności dla ogółu obywateli danego państwa, grup etnicznych, religijnych czy występujących w danym miejscu mniejszości. Na gruncie Konwencji paryskiej ochrona ta odnosi się zatem do tych postanowień, których bezpośrednim celem jest kształtowanie systemu ochrony przedmiotów prawa własności przemysłowej w zgodzie z takimi właśnie uznawanymi i cenionymi wartościami, których ochrony zdają się oczekiwać mieszkańcy krajów związkowych. W przypadku przedmiotów prawa własności przemysłowej regulacje przewidziane po to, by chronić wyznawany system wartości i akceptowane reguły postępowania, przybierają najczęściej postać uznaniowych przeszkód rejestracyjnych, których konstrukcja normatywna opiera się na odesłaniu do norm pozaprawnych.

2. W postanowieniach Konwencji paryskiej wyłączenie spod ochrony prawnej z uwagi na konflikt z powszechnie uznawanymi wartościami zostało *expressis verbis* wyartykułowane jedynie w odniesieniu do znaków towarowych. Co ciekawe, ani w pierwotnej wersji Konwencji, ani w jej brzmieniu po dokonaniu późniejszych zmian i rewizji nie odnajdzie się analogicznych regulacji w stosunku do pozostałych przedmiotów własności przemysłowej. Można przypuszczać, że w przy tworzeniu pierwotnego tekstu Konwencji paryskiej w XIX w. jej twórcy nie przewidywali jeszcze zagrożeń, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. Aby zapewnić możliwość nieskrępowanego rozwoju techniki, nawet podczas dalszych konferencji rewizyjnych zwłaszcza w II połowie XX wieku nie zdecydowano się na zmiany

[39] *Encyklopedia PWN*, hasło: wartość, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc;3994143.html (dostęp: 30.07.2021 r.). Zob. też K. Rejman, *Diagnoza kryzysu kultury w twórczości Floriana Znanieckiego*, (w:) M. Chodkowska, M. Berman (red.), *Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości,* Rzeszów 2010, s. 174-181.

[40] Wartość może być jednak oceniania zarówno pozytywnie, jak i negatywnie (antywartości) – zob. I. Dudzik, S. Nowak, *Rola wartości w życiu współczesnego człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych* (w:) I. Dudzik, B. Czuba, K. Rejman (red.), *Rola wartości etycznych we współczesnym świecie. Wartości etyczne współczesnego człowieka (cz. I)*, Jarosław 2017, s. 11.

w tym zakresie – wobec czego kwestia ta została pozostawiona do decyzji państw-sygnatariuszy.

Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w odniesieniu do znaków towarowych przewidziana została początkowo w przepisie art. 6 Konwencji paryskiej. Przepis ten od chwili uchwalenia pierwotnego tekstu Konwencji paryskiej przeszedł jednak niejedną transformację. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 6 KonwPar, każdy znak fabryczny lub handlowy, zarejestrowany prawidłowo w kraju, z którego pochodzi, będzie dopuszczony do zgłoszenia i chroniony w tej samej postaci (*telle quelle*) w innych krajach Związku. Na mocy tego przepisu wprowadzono przywilej tzw. znaku *telle quelle*, co z języka francuskiego tłumaczy się jako „taki, jaki jest" czy też „w tej samej postaci". Co do zasady, prawidłowa rejestracja znaku w jednym z państw należących do Związku, choćby nawet nie posiadało ono zdolności rejestracyjnej w innym kraju Związku, pozwala na zgłoszenie znaku w tej samej postaci i objęcie go ochroną w tym kraju. Postanowienie to stanowi jednak wyjątek od jednej z podstawowych, ogólnych zasad wyrażonych w Konwencji paryskiej - zasady asymilacji (traktowania narodowego), a także od przedstawionej niżej zasady niezależności zgłoszenia znaku towarowego (terytorialności)[41]. Niemniej w protokole końcowym do Konwencji wyjaśniono, że postanowienie dotyczące zasady *telle quelle* należy rozumieć w ten sposób, że żaden znak towarowy nie może być wyłączony spod ochrony w jednym z państw Związku wyłącznie z tego powodu, że nie spełnia, w odniesieniu do elementów, z których się składa, wymogów prawa tego państwa, pod warunkiem że spełnia on w tym zakresie wymogi prawa kraju pochodzenia i że został zgodnie z prawem zarejestrowany w tym kraju. Z tym wyjątkiem, który dotyczy tylko postaci znaku, jak i z zastrzeżeniem postanowień innych przepisów Konwencji, stosuje się prawo wewnętrzne każdego państwa (ust. 4 protokołu końcowego). W protokole wyrażono tym samym zasadę niezależności zgłoszenia i rejestracji znaku, która dopiero później zostanie klarownie wprowadzona *stricte* do postanowień samej Konwencji. Według G.H.C. Bodenhausena oceniającego to postanowienie w perspektywie dalszych rewizji Konwencji, mamy tu do czynienia z wyjątkiem odnoszącym się wyłącznie do formy znaku, podczas gdy w pozostałym zakresie każdy kraj Związku stosuje do zgłoszeń znaków swoje regulacje wewnętrzne[42]. Autor ten uważał, że państwo-strona, w którym żądano ochrony nie było związane nawet definicją znaku towarowego obowiązującą w państwie pochodzenia

[41] B. Janicki, (w:) S. Sołtysiński (red.), *Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej (wiadomości podstawowe)*, Warszawa-Poznań 1976, s. 180.
[42] G. H. C. Bodenhausen, *Guide …*, s. 110-111.

(wąskie rozumienie zasady *telle quelle*)[43]. W doktrynie pojawił się jednak również inny pogląd, zgodnie z którym zasada *telle quelle* rozciąga się nie tylko *stricte* na formę oznaczenia, ale także na elementy, które statuują jego treść. Natomiast odmowa rejestracji może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych bezpośrednio w Konwencji – tzw. szerokie rozumienie zasady *telle quelle*[44].

Umożliwienie odmowy rejestracji znaku objętego ochroną w jednym z państw Związku w innym państwie-sygnatariuszu Konwencji przewidziano w pierwotnym tekście omawianego aktu. Już wtedy dostrzeżono negatywne konsekwencje bezwzględnego przestrzegania zasady *telle quelle* w postaci ewentualnego naruszenia prawa, historii, czy moralności w krajach należących do Związku[45]. Dlatego postanowiono, że dopuszczalna będzie odmowa rejestracji znaku, jeśli byłby on uważany za sprzeczny z moralnością lub porządkiem publicznym (art. 6 ust. 1 i 4 KonwPar w wersji pierwotnej). Podmiot uprawniony mógł powoływać się na wskazaną regulację w sytuacji, gdy państwo żądanej ochrony takiej regulacji nie przewidywało albo przewidywało ją w stopniu mniejszym niż Konwencja paryska, co stanowiło konsekwencję zasady minimum konwencyjnego. Na gruncie tej regulacji można wysunąć kilka dalszych wniosków. Przede wszystkim przedmiotowe postanowienie to wyjątek od zasady *telle quelle* przybierający postać uznaniowej przeszkody rejestracyjnej. Jako wyjątek pełni on rolę „hamulca" dla stosowania zasady *telle quelle*. Przeszkoda ta ma stanowić swoisty „wentyl bezpieczeństwa", a także wyraz dbałości twórców tego aktu o system wartości państw związkowych, w których miałaby nastąpić rejestracja. Przyjęta w Konwencji konstrukcja pozwala na kontrolę zgłaszanego do rejestracji oznaczenia przez pryzmat obowiązujących w danym kraju wartości i zasad. Zważywszy na tradycje narodowe czy też narodowy temperament obywateli, oznaczenia w pełni akceptowane w jednym państwie nie muszą spotkać się z aprobatą społeczeństwa innego kraju. W tym zakresie nie bez znaczenia jest dobór wartości, na których oparto odesłanie wskazane w art. 6 ust. 4 KonwPar w wersji pierwotnej. Twórcy Konwencji paryskiej zdecydowali się na odesłanie do moralności i porządku publicznego. Ryzyko naruszenia tych wartości otwiera państwu związkowemu drogę do odmowy rejestracji bądź jej unieważnienia. Zatem ostateczna decyzja w przedmiocie przyznania ochrony albo pozostawienia oznaczenia pod ochroną prawną zależy od uznania danego państwa, a konkretniej ustanowionych w nim kompetentnych organów. W związku z powyższym, moim zdaniem nie wydaje się zasadne używanie w stosunku do wskazanego

[43] Ibidem, s. 111.
[44] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 238.
[45] B. Janicki, (w:) S. Sołtysiński (red.), *Zagadnienia wynalazczości …*, s. 181.

wyjątku od zasady *telle quelle* - jako synonimu - zwrotu „zakaz rejestracji". Zwrot ten jest zdecydowanie bardziej odpowiedni wobec bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych zawieranych w krajowych aktach prawnych. Rozważania te mają jednak charakter raczej teoretyczny, gdyż państwa nie powinny dopuszczać do rejestracji znaków godzących w uznawane wartości, jak również stojących w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w obowiązującym prawie.

3. W pierwotnie przyjętym ust. 4 protokołu końcowego Konwencji dodano, iż w celu uniknięcia błędnej interpretacji przyjmuje się, że używanie herbów państwowych i godeł może być uznane za sprzeczne z porządkiem publicznym w rozumieniu ostatniego ustępu artykułu 6. W konsekwencji - na gruncie oryginalnego tekstu Konwencji paryskiej - przesłanka sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym obejmowała swym zakresem również wykorzystywanie symboli urzędowych w charakterze znaków towarowych. Zasadniczej zmiany w tym przedmiocie dokonano na konferencji haskiej w 1934 r. Część obrad poświęcono właśnie kwestii symboli i godeł państwowych. Stwierdzono, że konieczne jest zapewnienie im szerszej ochrony, gdyż „taka rejestracja lub używanie naruszałoby prawo państwa do kontroli używania symboli swojej suwerenności, a ponadto mogłaby wprowadzać w błąd opinię publiczną w odniesieniu do pochodzenia towarów, wobec których takie znaki byłyby stosowane"[46]. Na tej podstawie wyodrębniono przeszkodę rejestrowania znaków zawierających herby, flagi, godła poprzez wprowadzenie art. 6ter do Konwencji paryskiej. Na gruncie tego przepisu umożliwiono odmowę rejestracji lub unieważnienie rejestracji oraz zakazanie za pomocą odpowiednich aktów używania jako znaków fabrycznych lub handlowych, lub jako ich części: herbów, flag i innych godeł Państw należących do Związku oraz przyjętych przez nie znaków i stempli urzędowych kontrolnych i gwarancyjnych, jak również wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem. W 1958 r. rozciągnięto ustanowioną na mocy tego przepisu ochronę w aspekcie podmiotowym na organizacje międzynarodowe, których członkami jest jedno lub więcej Państw Związku[47]. Ochroną objęto herby, flagi i inne godła, a także nazwy i skróty tych organizacji.

Konferencja haska przyniosła ze sobą również inne zmiany w treści Konwencji. Dotychczasowy art. 6 został rozbudowany zarówno pod względem merytorycznym, jak i redakcyjnym, a oprócz art. 6ter wyodrębniony został również art. 6bis, poświęcony tzw. „znakom mylącym" – stwarzającym ryzyko konfuzji ze znakiem powszechnie znanym.

[46] G. H. C. Bodenhausen, *Guide …*, s. 96.
[47] M. Kruk, *Symbole chronione na podstawie art. 6ter konwencji paryskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 16 lipca 2009 r., C-202/08 P i C-208/08 P.*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 9, s. 43.

W przepisie art. 6 KonwPar pozostawiono natomiast podstawową regułę *telle quelle* oraz jej ograniczenia, w tym analizowaną przeszkodę sprzeczności znaków z moralnością i porządkiem publicznym (art. 6 ust. 3 KonwPar). Jednakże w odniesieniu do tej podstawy odmowy rejestracji ustalono, że znak nie będzie mógł być uważany za przeciwny porządkowi publicznemu z tego tylko powodu, iż nie odpowiada jednemu z ustawowych przepisów o znakach, z wyjątkiem gdy ów przepis dotyczy właśnie porządku publicznego.

4. Kolejne zmiany spotkały art. 6 KonwPar podczas konferencji w Londynie. Miały one charakter jednocześnie rzeczowy i techniczno-formalny. Wprowadzone zostały nowe jednostki redakcyjne (liter A-F)[48]. Z tego względu, art. 6 lit. B ust. 3 KonwPar otrzymał następujące brzmienie: „Wszelako można odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację znaków, jeżeli są one sprzeczne z moralnością lub porządkiem publicznym, a zwłaszcza jeżeli mogą wprowadzać odbiorców w błąd. Uzgodniono, że znak nie będzie uważany za sprzeczny z porządkiem publicznym tylko z tego powodu, że nie jest zgodny z określonym przepisem ustawodawstwa wewnętrznego w dziedzinie znaków, chyba że przepis ten dotyczy porządku publicznego". Pomijając pewne modyfikacje w warstwie redakcyjnej, zasadnicza treść przedmiotowej przeszkody rejestracji nie została zmieniona na mocy późniejszych rewizji – dokonanych| w Lizbonie w 1958 r. i w Sztokholmie w 1967 r. Obecnie, omawiana regulacja znajduje się w art. 6quinquies lit. B pkt 3 KonwPar.

Pomimo iż w przedmiocie wyjątku od zasady *telle quelle* z art. 6quinquies lit. B pkt 3 KonwPar nie zdecydowano się na zmiany merytoryczne, to z pewnością nie można tego samego powiedzieć ogólnie o regulacji poświęconej znakom towarowym w Konwencji paryskiej, która na mocy powyższych rewizji przeszła swoistą transformację i uległa ujednoliceniu. Warto mieć na względzie, że na mocy aktu lizbońskiego z 1958 r. regulacją konwencyjną zostały objęte również znaki usługowe. Biorąc jednak pod uwagę literalną wykładnię art. 6quinquies, przepis ten nie odnosi się do znaków usługowych. Mimo to wydaje się, że brak jest przeszkód, by państwa Związku stosowały go również do tych znaków[49]. W konsekwencji, K. Szczepanowska-Kozłowska wskazuje, że zastosowanie ochrony przewidzianej w art. 6quinquies wymaga wyraźnego uregulowania w wewnętrznym porządku prawnym danego państwa[50]. Ponadto na mocy uchwalonych zmian wyeliminowano dotychczas występującą konfuzję i ostatecznie rozdzielono od siebie przepis art. 6 KonwPar, w którym wyrażono zasadę

[48] S. P. Ladas, *The Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Industrial Property*, „The Trademark Reporter" 1958, vol. 48, s. 1298-1305.
[49] G.H.C. Bodenhausen, *Guide...,* s. 109.
[50] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 234.

niezależności zgłoszenia i rejestracji znaków oraz art. 6 quinquies KonwPar regulujący wyjątki od tejże zasady[51].

5. Prześledzenie losów Konwencji paryskiej pokazuje jak licznym zmianom była poddawana regulacja dotycząca znaków towarowych, w tym także przeszkoda rejestracji ustanowiona w celu ochrony wartości o znaczeniu powszechnym. Pomimo tych zmian – poza pewnymi modyfikacjami zakresu pojęciowego – zasadniczo pozostawiono kształt odesłań statuujących omawiany wyjątek od zasady *telle quelle*. Po pierwsze, wyłączone od rejestracji zostały znaki sprzeczne z moralnością, po drugie zaś – znaki stojące w sprzeczności z porządkiem publicznym. Kształt przeszkody sprzeczności znaku z moralnością – poza zmianą dokonaną na konferencji w Londynie - nie był normatywnie modyfikowany przez twórców Konwencji na przestrzeni lat. Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku podstawy odmowy lub unieważnienia w postaci sprzeczności oznaczeń z porządkiem publicznym, w stosunku do której uchwalano pewne poprawki rzutujące na jej wykładnię.

Odnosząc się do pierwszej z przesłanek odmowy rejestracji, czyli sprzeczności znaku z moralnością warto wspomnieć, że już w czasach antycznych Horacy pytał – „Cóż warte są próżne prawa bez obyczajów?" (łac. *Quid leges sine moribus vanae proficiunt*?)[52]. Stwierdzenie to - z biegiem czasu - nie straciło na znaczeniu i świadomi byli tego również twórcy Konwencji paryskiej. Samo słowo „moralność" pochodzi z języka łacińskiego od słowa *moralis* (łac. *moris* – zwyczaj, obyczaj)[53]. „Moralność" jest pojęciem wieloznacznym i nieostrym, ulegającym zmianom wraz z upływem czasu pod wpływem mody czy zwyczajów. Można w tym miejscu odwołać się do filozofii Immanuela Kanta – wybitnego niemieckiego filozofa doby oświecenia. Twierdził on, że moralność polega na dobrej woli spełniania obowiązku, jaki wyznacza tzw. imperatyw kategoryczny (imperatyw moralności), który głosi: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem"[54]. Ogólnie rzecz biorąc, „moralność" jest swego rodzaju wskazaniem, co powinno się, a czego nie powinno się czynić z określonych względów. Kluczowe przy zrozumieniu „moralności" jest zatem to, co determinuje i uzasadnia pożądane wzorce z zachowań.

[51] W. Kowalski (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 190.
[52] Quintus Horatius Flaccus, Odas, Libro III, oda 24, verso 35, (w:) Horacy (Quintus Horatius Flaccus), *Dzieła wszystkie. Pieśni (Ody), Jamby (Epody), Pieśń wieku, Gawędy (Satyry), Listy, Sztuka poetycka*, przeł. A. Lam, Pułtusk-Warszawa 2010, s. 90. (cyt. za M. Kotowska-Lewińska, S. Kulmaczewski, *Prawo a moralność – zagadnienia normatywne na tle polskiej praktyki orzeczniczej*, „Studia Ełckie" 2017, vol. 19, nr 3, s. 314.
[53] Por. D. Ślęczek-Czakon, *O sposobach pojmowania moralności*, „Folia Philosophica" 1997, vol. 15, s. 104.; G. Grochola, *Normy moralne w obronie naszego biologicznego istnienia: Polemika z Marią Ossowską na temat zabójstwa*, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2015, nr 3, s. 160.
[54] I. Kant, *Uzasadnienie metafizyki moralności*, Warszawa 1984, s. 50.

Trudność stanowi jednak nie tylko ustalenie treści pojęcia „moralności", ale również określenie jej charakteru. Jedna grupa badaczy uznaje, że „moralność" ma charakter jednolity, unitarny, a relacje międzyludzkie wszelkich zbiorowości powinny opierać się na jednym systemie norm moralnych[55]. Druga grupa, której przedstawicielem był np. F. Engels stoi na stanowisku, że pojęcie moralności jest relatywne, a każda grupa może posiadać własną „moralność"[56]. Identyfikacja tych koncepcji jest istotna z uwagi na ponadnarodowy zasięg postanowień Konwencji Paryskiej i niejednolite jej postrzeganie w państwach-sygnatariuszach. Niezaprzeczalnym jest, że w każdym państwie społeczeństwo wykształca własne wzorce postępowań, na co wpływają doświadczenia historyczne, warunki geograficzne, itp. Z tego względu w poszczególnych krajach część zasad i norm tworzących „moralność" może nie być jednakowa. Nie oznacza to jednak, że granice państwa wyznaczają granice reguł moralnych, ale wskazuje to na istnienie różnic w postrzeganiu powszechnie uznawanych wartości i sposobu ich realizacji w życiu społecznym, w szczególności związanych tradycją narodową takich jak np. gościnność, okazywanie czci zmarłym, okazywanie wdzięczności itp. Jak wspomniano, występujące różnice nie prowadzą do powstania drugiej, odrębnej „moralności". Niezależnie jednak od przyjętej koncepcji bezsporne jest, że - w zależności od wrażliwości danego społeczeństwa - odbiór określonych zjawisk, obyczajów czy zachowań może się różnić. „Moralność" jest bowiem pojęciem dynamicznym, płynnym, ulegającym zmianom treściowym wraz z upływem czasu. Zmienność znaczeniową „moralności" dobrze oddają słowa wypowiedziane przez austriacką pisarkę urodzoną w 1830 r. - Marie von Ebner-Eschenbach, która stwierdziła, że: „Moralność dobra dla naszych ojców, nie jest dość dobra dla naszych dzieci"[57]. W konsekwencji, odbiór znaku może zmieniać się w zależności od terytorium, przedziału czasu (epoki), a także w stosunku do poszczególnych form przedstawienia znaków towarowych. W chwili uchwalania Konwencji oznaczenia przedstawiane do rejestracji składały się głównie z pojedynczych słów lub ich zestawień, jak również z kompozycji graficznych. Dlatego największe niebezpieczeństwo „wejścia" oznaczenia w konflikt z powszechnie uznawanymi wartościami wynikało z wykorzystania pewnych symboli lub wyrażeń. W miarę poszerzania się katalogu dopuszczalnych form przedstawieniowych przeszkoda ta rozciągnęła się również na nowe formy, które mogłyby stać w sprzeczności z zasadami moralnymi. Wydaje się, że zarówno w trakcie tworzenia Konwencji paryskiej oraz jej aktów rewizyjnych, jak i obecnie - intencją twórców było pozostawienie poza zakresem ochrony oznaczeń wulgarnych,

[55] Zob. G. Olphe-Gaillard, *La morale des nations*, Paris 1920, s. 78.
[56] Zob. J. Gilas, *International Morality*, „Polish Round Table" 1970-1971, vol. 4, s. 81
[57] Cyt. za G. Grochola, *Normy moralne …*, s. 160.

obscenicznych, gorszących. Jednak ocena co do tego, jakie oznaczenia będą wypełniały te znamiona, będzie dokonywana już przez właściwe organy państw związkowych. Jako przykład znaku sprzecznego z zasadami moralności B. Janicki podaje znak posiadający obraźliwe znaczenie w danym języku, zaś w innym stanowiący już nic nie znaczący dźwięk[58]. Bazując na wcześniejszych próbach wyjaśnienia pojęcia „moralności" oraz jej płynnego charakteru – w ślad za G.H.C. Bodenhausenem – można zauważyć, że rozumienie tej wartości powinno następować z uwzględnieniem uwarunkowań danego państwa. Chodzi tu więc o te reguły postępowania składające się na pojęcie „moralności", które są uznawane w danym państwie, w którym zgłaszający ubiega się o rejestrację[59]. Pomimo iż postanowienia Konwencji paryskiej nie wskazują wprost, że sprzeczność z moralnością czy porządkiem publicznym odnosić się powinno do realiów oznaczonego kraju, to wynika to już z samej konstrukcji art. 6quinquies lit. B pkt 3. Przyznaje on właściwemu organowi krajowemu uprawnienie do odmowy rejestracji znaku, który nie spełnia standardów etycznych. Z uwagi zaś na to, że przedmiotem oceny jest oznaczenie prawidłowo zarejestrowane w państwie pochodzenia, to z założenia spełnia ono obowiązujące w tym państwie kryteria rejestracji, w tym brak naruszenia zasad moralności w kraju. Z tego względu postanowienia Konwencji są ukierunkowane na ochronę systemów wartości państw sygnatariuszy. Nie jest to zatem podstawa odmowy rejestracji oznaczenia z abstrakcyjnymi, bliżej nieokreślonymi normami moralnymi, ale chodzi tu o ochronę konkretnych norm i wartości, które rzeczywiście mogłyby zostać naruszone poprzez fakt rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

Drugim elementem składowym omawianej przeszkody rejestracyjnej jest sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym. Samo pojęcie „porządek publiczny" (franc. *ordre public*, ang. *public policy/public order*[60]) jest z pewnością pojęciem trudno uchwytnym, treściowo niedookreślonym, którego kształt – tak jak w przypadku „moralności" zmienia się w miejscu i czasie[61]. Ze względu na swoją nieuchwytność został w orzecznictwie porównany do „niespokojnego konia", którego gdy się dosiądzie, to nie jest pewne, dokąd może porwać swojego jeźdźca[62]. Jako konstrukcja normatywna „porządek publiczny" pojawił się chociażby

[58] B. Janicki, (w:) S. Sołtysiński (red.), *Zagadnienia wynalazczości …,* s. 181.
[59] G.H.C. Bodenhausen, *Guide...,* s. 109.
[60] W literaturze zwraca się jednak uwagę na fakt, iż francuskie pojęcie *ordre public* nie do końca odpowiada angielskiemu terminowi *public policy* – zob. np. C. Kessedjian, *Public order in European Law*, „Erasmus Law Review" 2007, vol. 1, issue 1, s. 26.
[61] Por. R. C. Chapman, *Public Policy*, „Michigan Law Journal" 1894, vol. 3, no. 11, s. 308.
[62] Porównania tego dokonał w XIX w. sędzia J. Burrough na gruncie angielskiego prawa kontraktowego - zob. *Court of Common Pleas, Richardson v Mellish* (1824), 2 Bing 229 at 252, 130 ER 294 (CP), http://www.uniset.ca/other/css/pdf/130ER294.pdf (dostęp: 21.05.2024 r.)

we francuskim Kodeksie Napoleona wprowadzonym w 1804 r. (art. 6)[63]. Znalazł się on także we włoskim kodeksie cywilnym z 1865 r[64]. Pojęcie to znane jest prawu administracyjnemu, a ponadto jest fundamentalnym elementem składowym klauzuli porządku publicznego występującej w prywatnym prawie międzynarodowym m.in. na gruncie przyjmowanych umów dwu-, i wielostronnych. Genezy tej klauzuli można upatrywać już w okresie poprzedzającym powstanie kapitalizmu[65]. Jednak wskazuje się, że jako instytucja międzynarodowego prawa prywatnego klauzula ta mogła uformować się dopiero w oparciu o koncepcje wypracowane w XIX w. przez F.C. von Savigny'ego[66].

Niemniej należy pamiętać, że niewłaściwe jest zrównywanie samego pojęcia porządku publicznego ze wskazaną klauzulą. Podkreślenia wymaga zatem, że pojęcia „porządku publicznego" w przepisach Konwencji paryskiej nie powinno się traktować tożsamo z klauzulą porządku publicznego. W ocenie autora niniejszej rozprawy „porządek publiczny" jako taki obejmuje pewien pożądany stan rzeczy, ład społeczny, który związany jest z przestrzeganiem nakazów, zakazów i norm o różnym – a więc nie wyłącznie prawnym - charakterze. Także G.H.C. Bodenhausen rozumiał szeroko „porządek publiczny" na gruncie Konwencji paryskiej. Autor ten uznawał za znaki sprzeczne z porządkiem publicznym oznaczenia naruszające podstawowe normy społeczne bądź prawne obowiązujące w danym kraju. Naturalnie nie można zaprzeczyć, że podstawowym narzędziem zapewnienia porządku publicznego są normy prawne. Z tego względu to najczęściej sprzeczność z prawem pozytywnym będzie uzasadniać zarzut sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym. Za klasyczny przykład znaku sprzecznego z porządkiem publicznym można więc uznać oznaczenie zawierające nazistowską swastykę[67]. W wielu krajach po zakończeniu II wojny światowej używanie swastyki zostało zdelegalizowane. Jednakże nie można wykluczyć tego, że - z uwagi na kontrowersyjne poczynania rządzącej w Niemczech w latach trzydziestych ubiegłego wieku nazistowskiej partii NSDAP - zgłoszenie w tym okresie znaku zawierającego swastykę, nawet w przypadku braku jej delegalizacji w danym kraju, mogłoby uzasadniać zarzut jego sprzeczności z porządkiem publicznym. Jak już wcześniej wskazano – podstawą oceny sprzeczności

[63] Zob. M. Zachariasiewicz, *Rozwój klauzuli porządku publicznego na przestrzeni wieków, Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori*, Warszawa 2018, Legalis.
[64] Zob. M. Czepelak, *Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej*, Warszawa 2012, s. 468.
[65] J. Gilas, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2002, s. 99. Przykładowo M. Sośniak wiąże jej powstanie z XVII-wieczną holenderską szkołą prawa – zob. M. Sośniak, *Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym*, Warszawa 1961, s. 5 i n.
[66] M. Zachariasiewicz, *Rozwój klauzuli porządku publicznego na przestrzeni wieków, Klauzula porządku publicznego …*, Legalis.
[67] Por. B. Janicki, (w:) S. Sołtysiński (red.), *Zagadnienia wynalazczości …*, s. 181.

oznaczenia z porządkiem publicznym są normy obowiązujące w państwie, w którym miałaby nastąpić rejestracja na podstawie przepisów Konwencji paryskiej.

Wypada pamiętać, że normatywny kształt przeszkody sprzeczności znaku z porządkiem publicznym na gruncie Konwencji różnił się zarówno w dalszych wersjach tego aktu, jak i od tego, jak dziś przeszkoda ta bywa zwyczajowo postrzegana. Początkowo sprzeczność znaku z porządkiem publicznym rozciągała się bezpośrednio także na używanie herbów państwowych i godeł w charakterze znaków towarowych. Na konferencji haskiej słusznie zdecydowano się zapewnić symbolom narodowym silniejszą ochronę i wprowadzić poświęconą im odrębną regulację. Z jednej strony, można zatem stwierdzić, że z przeszkody sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym wydzielono oznaczenia zawierające symbole państwowe czy oficjalne, które zostały warunkowo wyłączone spod ochrony. Zgłaszający mógł bowiem przedstawić zezwolenie właściwej władzy na ich wykorzystywanie. Z drugiej zaś strony trzeba pamiętać, że nie wykluczono jednocześnie odmowy bądź unieważnienia rejestracji w sytuacji, gdy oznaczenie zawierające godła, herby, flagi, itp. byłoby zarazem sprzeczne z moralnością lub porządkiem publicznym[68]. Chociaż używanie oficjalnych symboli pozostaje w związku z porządkiem publicznym, to nie każde wykorzystanie oficjalnego symbolu w formule znaku towarowego można by uznać za naruszenie porządku publicznego – rozumianego w tym wypadku jako stan harmonii i ład gwarantowany przez przestrzeganie rozmaitych norm, a nie utożsamianego jedynie z obowiązującym prawem danego państwa. Na gruncie przeszkody sprzeczności znaku z porządkiem publicznym nacisk położony jest na społeczny odbiór jego treści oraz negatywne konsekwencje jego używania w wymiarze społecznym. Natomiast przy ograniczeniu wykorzystywania symboli oficjalnych w świetle art. 6ter kluczowy jest sam fakt używania danego symbolu w treści znaku. W mniejszym stopniu zaś chodzi tu o ocenę społeczną takiego oznaczenia, choć oczywiście istotne jest tu zachowanie autorytetu danego państwa, co z pewnością trzeba postrzegać w kategoriach wartości. W konsekwencji, G.H.C. Bodenhausen za przykłady znaków, których tyczy się przeszkoda sprzeczności z porządkiem publicznym podaje oznaczenia zawierające symbole religijne bądź godła nielegalnych partii politycznych – nawet jeśli symbole te nie są chronione na podstawie art. 6ter[69].

Ponadto na mocy rewizji haskiej do Konwencji paryskiej zostało dodane sformułowanie, że nie będzie się uważać znaku za przeciwny porządkowi publicznemu tylko z tego powodu, iż nie odpowiada on jednemu z ustawowych przepisów o znakach, z wyjątkiem gdy ów przepis dotyczy właśnie porządku publicznego. W ten sposób zawężono rozumienie

[68] Zob. W. Kowalski (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 208.
[69] G.H.C. Bodenhausen, *Guide...*, s. 116.

porządku publicznego poprzez doprecyzowanie, że nie każde naruszenie przepisu o znakach towarowych stanowić będzie automatycznie naruszenie porządku publicznego. Wyeliminowano zatem zagrożenie, że państwa związkowe mogłyby nie przestrzegać zasady *telle quelle* powołując się na sprzeczność oznaczenia z ich porządkiem publicznym, tylko dlatego, że naruszałoby ono jakiś przepis dotyczący znaków towarowych, nie gwarantujący bezpośrednio społecznego ładu. W tym kontekście interesujący zdaje się wykrystalizowany w orzecznictwie niemieckim pogląd, w myśl którego wymóg posiadania przedsiębiorstwa należy zaliczyć do zasad konstytuujących porządek publiczny, a nie jest to zaś tylko formalny wymóg rejestracji znaku[70]. Uważam jednak, że takie rozumienie porządku publicznego było zbyt szerokie i oderwane od funkcji, jaką ma spełniać omawiana przeszkoda sprzeczności znaku z porządkiem publicznym. Konieczne jest wszakże zachowanie odpowiedniego balansu między zasadą *telle quelle* a wyjątkami od niej. Ponadto poprzez analizowaną zmianę zaakcentowano funkcję, jaką ma pełnić ten wyjątek od zasady *telle quelle,* czyli ochronę wartości obejmujących zarówno te funkcjonujące ogólnie w społeczeństwie, jak i te praktykowane w obrocie handlowym.

Ostatnią istotną zmianą – dokonaną tym razem na konferencji w Londynie - było poszerzenie omawianego wyjątku od zasady *telle quelle* poprzez umożliwienie odmowy bądź unieważnienia rejestracji znaków sprzecznych z moralnością lub porządkiem publicznym, zwłaszcza wtedy, jeżeli mogą one wprowadzać odbiorców w błąd (oznaczenia mylące). Znak może wywoływać u odbiorców fałszywe wyobrażenie co do cech i właściwości towarów, ich pochodzenia, a także co do podmiotu, który się nim posługuje i jego związków z innymi podmiotami, w tym organizacjami czy państwami (jeśli znak zawierałby ich emblematy). Konwencja nie zawęża w żaden sposób katalogu okoliczności, w stosunku do których oznaczenie może wprowadzać w błąd. Bodenhausen uznaje, że oznaczenia mylące to szczególna kategoria oznaczeń sprzecznych z moralnością i porządkiem publicznym. Jego zdaniem celem uzupełnienia przepisów Konwencji paryskiej było umożliwienie państwom związkowym odmowy lub unieważnienia rejestracji znaków towarowych zawierających treści sugerujące, że dane towary posiadają nieistniejące właściwości[71]. Stoję na stanowisku, że objęcie oznaczeń mylących zakresem przedmiotowego wyjątku od zasady *telle quelle* w postanowieniach Konwencji było zabiegiem niefortunnym. Obecne rozwiązanie może sugerować, że oznaczenie mylące pozostaje w sprzeczności z moralnością lub porządkiem publiczny, gdyż zakłóca przejrzystość rynku, godzi w obowiązujące w obrocie gospodarczym

[70] K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska …*, s. 238.
[71] G.H.C. Bodenhausen, *Guide...,* s. 116.

reguły handlowe i uniemożliwia prawidłową realizację funkcji gospodarczych znaku. W ten sposób należałoby uznać za nieuczciwe - a więc niezgodne z akceptowanymi regułami postępowania - umieszczanie w znaku treści sugerujących o właściwościach towaru, których w rzeczywistości on nie posiada, sugerujących fałszywe pochodzenie towarów czy nieistniejące konotacje między właścicielem znaku a innymi podmiotami. Niekiedy zatem znak mylący może jednocześnie pozostawać w konflikcie z zasadami moralności czy z porządkiem publicznym. Wprowadzanie w błąd odbiorców znaku, zwłaszcza gdy jest ono zabiegiem celowym stanowi z pewnością działanie naganne, wywierające negatywne skutki w obrocie gospodarczym. Jednakże można zastanawiać się, czy uzasadnione jest postawienie zarzutu sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub moralnością, gdy wprowadzenie odbiorców w błąd jest wynikiem działań niezamierzonych. Wydaje się, że zarzut taki byłby chybiony. Znaki mogące wprowadzić w błąd powinny stanowić raczej odrębną przeszkodę rejestracyjną. Kluczowy w tym wypadku jest sam fakt powstania niebezpieczeństwa wywołania u odbiorców mylnych skojarzeń i wyobrażeń, które skutkować może zakłóceniem mechanizmów rynkowych, nie zaś moralna ocena tego zjawiska. Celem wyłączenia od rejestracji oznaczeń mylących są przede wszystkim względy gospodarcze i potrzeba zapewnienia przejrzystości rynku, podczas gdy przeszkoda sprzeczności znaku z moralnością lub porządkiem publicznym ma chronić pewne ogólne, niesprzedawalne wartości wyznawane w społeczeństwie. Traktowanie przeszkody rejestracyjnej dotyczącej oznaczeń mylących jako „kwalifikowanej" postaci naruszenia moralności lub porządku publicznego prowadziłoby do uznania, że wspomniane znaki są „niemoralne" bądź niezgodne z porządkiem publicznym, co kłóciłoby się z funkcjami, jakie mają spełniać te przeszkody rejestracyjne.

§ 3. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w Porozumieniu TRIPS

1. Porozumienie TRIPS - podobnie jak Konwencja paryska - stanowi fundament, na którym opiera się międzynarodowy system ochrony znaków towarowych i wyznacza standardy tego systemu. Charakteryzuje się ono szerokim zakresem przedmiotowym regulacji, a także szerokim zasięgiem terytorialnym[72] . Do podstawowych, ogólnych zasad Porozumienia TRIPS należą: zasada minimum ochrony (wypływająca z art. 1 TRIPS), zasada standardu narodowego (art. 3 TRIPS) oraz najwyższego uprzywilejowania (art. 4 TRIPS). Zgodnie z zasadą najwyższego uprzywilejowania, w zakresie ochrony własności intelektualnej, jakakolwiek

[72] M. Czajkowska-Dąbrowska, *Porozumienie TRIPS*, Nb 64-65 (w:) J. Barta (red.), *Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13*, Warszawa 2017, Legalis.

korzyść, udogodnienie, przywilej lub zwolnienie, przyznane przez członka Porozumienia podmiotom jakiegokolwiek innego kraju, będzie – poza określonymi wyłączeniami wskazanymi w art. 4 TRIPS - przyznane niezwłocznie i bezwarunkowo podmiotom wszystkich innych członków. Ma ona zatem zapobiegać praktykom dyskryminacyjnym[73]. Na marginesie można jednak zasygnalizować, iż w doktrynie i praktyce państw członkowskich dyskusyjne jest, czy postanowienia TRIPS mają charakter norm samowykonalnych[74]. Wątpliwości te występują też w orzecznictwie TSUE, w którym odmawia się postanowieniom TRIPS bezpośredniego skutku[75].

W odniesieniu do postanowień TRIPS w przedmiocie znaków towarowych należy zwrócić uwagę na dwa zagadnienia – normatywną definicję znaku towarowego oraz kwestię znaków usługowych. Bezpośrednio w treści TRIPS znalazła się bowiem definicja znaku towarowego o opisowo-funkcjonalnym charakterze (art. 15 TRIPS). W treści tej definicji stwierdzono, że znak towarowy może stanowić oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Dodatkowo na mocy TRIPS państwa członkowskie zostały zobowiązanie nie tylko do ochrony, ale i rejestracji znaków usługowych.

2. Omawiając zagadnienie regulacji mających zapewnić ochronę wartości o znaczeniu powszechnym na gruncie Porozumienia TRIPS, istotna jest relacja tego aktu do postanowień Konwencji paryskiej. Została ona sprecyzowana w art. 2 TRIPS, zgodnie z którym w zakresie części II, III i IV niniejszego Porozumienia Członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 Konwencji paryskiej w wersji sztokholmskiej (ust 1). Ponadto żadne z postanowień części I do IV TRIPS nie uchyli istniejących wzajemnych zobowiązań członków, wynikających między innymi z Konwencji paryskiej (art. 2 ust. 1 TRIPS). W efekcie, TRIPS inkorporuje materialnoprawne zasady Konwencji paryskiej, w tym regulacje odnoszące się do znaków towarowych[76]. W związku z tym, do Porozumienia TRIPS zostały niejako „włączone" regulacje zawarte w Konwencji dotyczące przywileju znaku *telle quelle* oraz wyjątków od tej zasady. Podstawowa regulacja mająca na celu ochronę wartości o znaczeniu powszechnym znalazła się w przepisie art. 6quinquies lit. B pkt 3 KonwPar w postaci przeszkody rejestracji

[73] R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red), *System …, Tom 14B*, s. 409.; R. Markiewicz, *Ilustrowane prawo autorskie*, Warszawa 2018, s. 574.
[74] Zob. J. Szczotka, *Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji*, Warszawa 2013, s. 75. Por. też: J. Barcz, *W sprawie bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS w świetle prawa wspólnotowego*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2006, vol. 2, s. 26.
[75] Zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 listopada 2004 r. C-245/02 w sprawie *Anheuser-Busch Inc* przeciwko *Budejovický Budvar, národní podnik*, Legalis.
[76] R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red)., *System …, Tom 14B*, s. 408.

znaków sprzecznych z moralnością lub porządkiem publicznym. Dzięki uwzględnieniu tych postanowień Konwencji paryskiej w Porozumieniu TRIPS utrzymany został minimalny standard ochrony wartości przewidziany w Konwencji. Co więcej, w porozumieniu TRIPS wspomniana bariera rejestracyjna znajduje obligatoryjnie zastosowanie także do znaków usługowych. Tymczasem na gruncie Konwencji stosowanie tych postanowień w stosunku do znaków usługowych miało charakter fakultatywny, zależny od wewnętrznych regulacji państw związkowych. Jest to zatem podwyższenie poziomu ochrony wartości o znaczeniu powszechnym poprzez uwzględnienie jej także przy ocenie znaków usługowych.

Pomimo odwołania do postanowień Konwencji paryskiej, przepisy TRIPS same w sobie nie eksponują bezpośrednio możliwości wprowadzenia przeszkody rejestracyjnej mającej na celu ochronę wartości w stosunku do znaków towarów. Na takie rozwiązanie zdecydowano się jednak w przypadku wynalazków. Na podstawie art. 27 ust. 2 TRIPS, członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej takie wynalazki, których nie dopuszczają do obrotu handlowego na swoim terytorium ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego lub moralności, włączając ochronę życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin lub zapobieżenia poważnej szkodzie dla środowiska naturalnego, pod warunkiem że takie wyłączenie nie jest dokonane jedynie dlatego, że takie wykorzystanie jest zabronione przez prawo krajowe.

§ 4. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w porozumieniach szczególnych w rozumieniu Konwencji Paryskiej

1. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r. i protokół do tego Porozumienia

1. W przepisach Konwencji paryskiej uzgodniono, że państwa-sygnatariusze zastrzegają sobie prawo zawierania oddzielnie między sobą porozumień szczególnych w sprawach ochrony własności przemysłowej, pod warunkiem, że porozumienia te nie będą sprzeczne z postanowieniami Konwencji (art. 19 KonwPar w wersji sztokholmskiej). Porozumienia szczególne zawierane na podstawie przytoczonego przepisu mogą przybrać charakter umów bilateralnych bądź multilateralnych[77]. Warto także mieć na względzie, że niewykluczone jest zawieranie porozumień w zakresie własności przemysłowej przez Państwa

[77] Warunek ten nazywany jest w doktrynie warunkiem koherencji - A. Szewc (w:) A. Adamczak (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 393-394.

związkowe z państwami do tego Związku nienależącymi. Wtedy jednak – jak podkreśla A. Szewc - przepis „art. 19 konwencji stosuje się również do przypadków zawierania porozumień szczególnych przez większą grupę państw (co najmniej trzy), charakteryzującą się tym, że co najmniej dwa z nich są państwami związkowymi”[78]. Jak zostało już zaznaczone we wcześniejszych fragmentach pracy wśród porozumień szczególnych odnoszących się do znaków towarowych na uwagę zasługuje przede wszystkim Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. oraz Protokół do tego porozumienia.

2. Porozumienie madryckie zasadniczo nie zawiera norm prawa materialnego, ale wdraża od strony proceduralnej pierwszy międzynarodowy system rejestracji znaków towarowych[79]. Reguluje ono szczegółowo wiele kwestii dotyczących postępowania o uzyskanie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego. Materialnoprawne podstawy uznania ochrony przez państwa związkowe, którym Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej notyfikuje międzynarodową rejestrację znaku, określone zostały w art. 5 porozumienia. Przepis ten odsyła jednak do odpowiednich postanowień Konwencji paryskiej w tym zakresie. Zgodnie z nim, w państwach, w których ustawodawstwo do tego upoważnia, organy, którym Biuro Międzynarodowe notyfikuje rejestrację znaku lub wniosek o rozszerzenie ochrony, złożony na podstawie art. 3ter Konwencji Paryskiej, będą uprawnione oświadczać, że temu znakowi nie może być udzielona ochrona na ich terytorium. Taka odmowa jest dopuszczalna tylko w warunkach, które na mocy Konwencji paryskiej stosowałyby się do znaku zgłoszonego do rejestracji krajowej. Jednakże odmowa nie jest dopuszczalna, nawet częściowo, z tego tylko powodu, że ustawodawstwo krajowe zezwalałoby na rejestrację tylko w ograniczonej liczbie klas lub dla ograniczonej liczby towarów lub usług. Co za tym idzie, art. 5 ust. 1 Porozumienia realizuje od strony proceduralnej mechanizm odmowy rejestracji ze strony organów krajowych także względem oznaczenia, które godziłoby w porządek publiczny lub wyznawane zasady moralne. Niemiej odmowa musi uwzględniać wszystkie powody takiego stanowiska, jak również powinna zostać notyfikowana w terminie przewidzianym w prawie krajowym danego państwa, a najpóźniej przed końcem jednego roku liczonego od międzynarodowej rejestracji znaku lub od wniosku o rozszerzenie ochrony sporządzonego na podstawie art. 3ter (art. 5 ust. 2 Porozumienia). W przypadku notyfikowania odmowy, Biuro Międzynarodowe przekazuje informację w tym zakresie podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 3 Porozumienia (organowi państwa pochodzenia i uprawnionemu do znaku lub jego

[78] Ibidem, s. 395.
[79] B. Rokicki, (w:) M. Kępiński, B. Rokicki, *Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (komentarz)*, Warszawa 1995, s. 9.

pełnomocnikowi), przy czym uprawnionemu powinny przysługiwać te same środki odwoławcze, jak gdyby zgłosił on znak bezpośrednio w państwie, w którym odmówiono ochrony. Co jednak istotne, przekroczenie terminu na przekazanie odmowy oznacza utratę możliwości skorzystania z prawa odmowy.

Ponadto wobec tego, że ochrona wartości o znaczeniu powszechnym wyraża się również w możliwości unieważnienia prawa ochronnego na znaki dotknięte taką wadą, to znaczenie ma art. 5 ust. 6 porozumienia, który przewiduje prawo obrony prawa do znaku międzynarodowego w razie wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie tego prawa[80]. W myśl powołanego przepisu, niedopuszczalne będzie unieważnienie znaku międzynarodowego dokonane przez właściwe organy bez umożliwienia uprawnionemu do znaku dochodzenia swoich praw we właściwym czasie. Unieważnienie to jest notyfikowane Biuru Międzynarodowemu.

Dalsze uszczegółowienie procedury odnoszącej się do odmowy i unieważnienia skutków rejestracji międzynarodowej zawarte zostało w Protokole do porozumienia madryckiego (art. 5 protokołu). Protokół ten ma status samodzielnego porozumienia i umożliwia – podobnie jak porozumienie madryckie - nabycie ochrony w wielu krajach na podstawie jednego podania. Istotną różnicą jest jednak to, że warunkiem rejestracji znaku we wszystkich państwach członkowskich w oparciu o postanowienia protokołu jest jego uprzednie zgłoszenie albo rejestracja znaku w danym państwie będącym stroną protokołu.

2. Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu z 2006 r.

1. Traktat singapurski o prawie znaków towarowych z dnia 27 marca 2006 r. jest postanowieniem szczególnym w rozumieniu art. 19 Konwencji paryskiej, które w przeważającej mierze skupia się na zagadnieniach proceduralnych. Przejmuje on wiele postanowień traktatu genewskiego z 27 października 1994 r. (ang. *Trademark Law Treaty, TLT*)[81], jednak poszerzono go – choć nieznacznie – o kwestie organizacyjne[82]. Dlatego też nie odnajdzie się w nim merytorycznych postanowień zapewniających ochronę wartości o znaczeniu powszechnym. Warto jednak wspomnieć, że pojęcie znaków towarowych, do

[80] M. Trzebiatowski, R. Skubisz, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym …*, s. 127.
[81] Traktat genewski z 27 października 1994 r. o prawie znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 336 z 1994 r., s. 11). Założeniem tego aktu była kompleksowa harmonizacja prawa o znakach towarowych, jednak z uwagi na paralelnie przyjęte Porozumienie TRIPS traktat ten nie osiągnął zasadniczo pierwotnie przypisywanego mu celu - R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) R. Skubisz (red)., *System …, Tom 14B*, s. 414. Zob. też R. Cheung, *Pros and Cons of the Trademark Law Treaty*, „Journal of Contemporary Legal Issues", vol. 12, no. 1, 2001, s. 480-483.
[82] M. Trzebiatowski, R. Skubisz, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym …*, s. 134.

których stosuje się to porozumienie szczególne, zostało zawarte w art. 2 Traktatu. Zgodnie z tym przepisem, Umawiające się Strony stosują niniejszy traktat do znaków składających się z oznaczeń, które mogą być zarejestrowane na podstawie jej ustawodawstwa. Podkreślono zatem wymóg spełnienia przesłanek zdolności rejestracyjnej oznaczenia w danym państwie. W rezultacie ciężar zapewnienia ochrony wartościom pielęgnowanym w danym kraju nie wynika odgórnie z przepisów Traktatu, ale spoczął on bezpośrednio na państwach-sygnatariuszach. Ponadto zakres zastosowania traktatu tyczy się znaków dotyczących towarów (znaki towarowe) lub usług (znaki usługowe) lub zarówno towarów, jak i usług. Nie obejmuje on jednak znaków wspólnych, znaków kontrolnych i znaków gwarancyjnych.

2. Istotne jest jednak, że w traktacie tym określono relację do Konwencji paryskiej, w postanowieniach której znalazła się uznaniowa przeszkoda rejestracyjna ukierunkowana na ochronę powszechnie uznawanych wartości. Relacja ta została ujęta w art. 15 traktatu, który stanowi, iż umawiające się strony obowiązane są do przestrzegania postanowień Konwencji paryskiej dotyczących znaków.

3. Integralną częścią traktatu jest dołączony do niego regulamin uszczegóławiający szereg kwestii będących przedmiotem regulacji traktatu. W przypadku konfliktu pomiędzy przepisami traktatu i przepisami regulaminu, decydujące znaczenie mają przepisy traktatu (art. 22 ust. 4 traktatu).

3. Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego z 1981 r.

1. Interesującym aktem prawnym wśród porozumień szczególnych jest Traktat z Nairobi z dnia 26 września 1981 r.[83], którego przedmiotem regulacji jest w zasadzie jedno oznaczenie, jakim jest symbol olimpijski. Państwa-strony tego traktatu zobowiązane są do odmowy rejestracji lub unieważnienia rejestracji jako znaku, jak również zakazania, za pomocą właściwych środków, używania w celach handlowych, w charakterze znaku lub innego oznaczenia, jakiegokolwiek oznaczenia składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski określony w Karcie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (art. 1 traktatu). Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski udzieli upoważnienia na takie działanie, jak również sytuacje opisane w art. 2 i 3 tego traktatu.

2. W odniesieniu do tej regulacji można stwierdzić, że już sam cel jej przyjęcia podyktowany był ochroną ogólnej wartości, jaką jest tradycja igrzysk olimpijskich

[83] Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r. Dz.U. 1997 Nr 34, poz. 201.

zapoczątkowana jeszcze w czasach starożytnych oraz związanej z nimi symboliki, która ucieleśnia jedność, ale i różnorodność społeczeństwa. Symbol olimpijski składa się bowiem z pięciu przeplatających się kół: białego, żółtego, czarnego, zielonego i czerwonego, ułożonych w takim porządku od strony lewej do prawej. Koła te symbolizują połączone ideą olimpijską kontynenty. Jest to więc symbol współpracy, braterstwa i uniwersalizmu[84].

Ochrona wartości w przypadku tej regulacji nie opiera się zatem bezpośrednio na normatywnej konstrukcji uznaniowej przeszkody rejestracyjnej, lecz wyraża się w samej intencji przyświecającej umawiającym się państwom. Przewidziane w omawianym traktacie obowiązki nałożone na strony służą w efekcie zabezpieczeniu symbolu olimpijskiego i ucieleśnionych w nim wartości.

4. Pozostałe porozumienia szczególne w rozumieniu Konwencji paryskiej odnoszące się do znaków towarowych

Wśród pozostałych porozumień, które odgrywają doniosłą rolę w systemie rejestracji znaków towarowych o zasięgu międzynarodowym znajduje się Porozumienie nicejskie z dnia 15 czerwca 1957 r[85]. i Porozumienie wiedeńskie z dnia 12 czerwca 1973 r[86]. Pierwsze z nich ustanawia międzynarodową klasyfikację towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Klasyfikacja ta składa się z wykazu klas wraz z objaśnieniami, zależnie od okoliczności oraz z alfabetycznego wykazu towarów i usług ze wskazaniem klas, do których każdy towar lub każda usługa są zaliczone (art. 1 ust. 2 Porozumienia). W porozumieniu tym brak jest zatem konkretnych regulacji zapewniających ochronę wartości w systemie znaków towarowych. Jednakże przyjęta na mocy tego aktu klasyfikacja towarów i usług, a konkretnie formułowane na jej podstawie wykazy towarów i usług umieszczane w zgłoszeniach znaków towarowych stanowią istotny czynnik przy ocenie ich zdolności rejestrowej, w tym także ich ewentualnej sprzeczności z wartościami pielęgnowanymi w społeczeństwach. Uwagi te są również adekwatne w przypadku postanowień Porozumienia wiedeńskiego, które z kolei wprowadza międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków.

[84] M. Rotkiewicz, *Symbole i maskotki olimpijskie*, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2016, s. 15.
[85] Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583).
[86] Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r., Dz.U. 2003, Nr 172 poz. 1669.

§ 5. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w Umowie USA-Meksyk-Kanada (tzw. „Nowa NAFTA")

1. Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada (USMCA) to umowa o wolnym handlu zawarta między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i zastąpiła dotychczasowy układ NAFTA podpisany jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie można jednak zapomnieć, że to właśnie NAFTA była pierwszą umową Stanów Zjednoczonych o wolnym handlu, która zawierała postanowienia dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, a w tym podtrzymywała i zaakcentowała pewne standardy ochrony wartości o znaczeniu powszechnym w systemach rejestracji znaków towarowych państw sygnatariuszy.

Układ NAFTA opierał się na tzw. zasadzie minimum ochrony przewidzianej w jej postanowieniach. Strony mogły bowiem wprowadzić do swojego prawa krajowego szerszą ochronę praw własności intelektualnej niż wymagana była na mocy tej umowy pod warunkiem, że ochrona ta nie pozostawała z nią w sprzeczności (art. 1702 NAFTA). Przepis ten jest znaczący z perspektywy zawartych w układzie NAFTA rozwiązań przewidzianych w celu kształtowania systemu ochrony znaków towarowych w zgodzie z powszechnymi wartościami. Kluczowa regulacja znajdowała się w art. 1708 ust. 14 NAFTA. Zgodnie z nią, każda z umawiających się Stron winna była odmówić rejestracji znaków towarowych, które stanowiły bądź składały się z treści niemoralnych, skandalicznych albo z takich, które mogłyby obrazić bądź fałszywie sugerować związek z osobami żyjącymi, bądź zmarłymi, instytucjami, przekonaniami, symbolami narodowymi którejkolwiek ze stron, jak też wprawiać je w pogardę, czy okrywać hańbą. Warto zauważyć, że konstrukcja tego przepisu sugerowała obowiązkową odmowę rejestracji, nie zaś tylko swoiste uprawnienie w tym zakresie, co wzmacniało poziom ochrony wartości w państwach- stronach NAFTA.

Na gruncie postanowień NAFTA w krajach, które ją podpisały wyłączone od rejestracji w charakterze znaków towarowych pozostawały oznaczenia „niemoralne", „skandaliczne" i „obraźliwe". W skład omawianego wyłączenia weszły także oznaczenia o mylącym charakterze. Należy zauważyć, że regulacja tego przepisu – pomimo zbieżnego celu - różniła się konstrukcyjnie zarówno od postanowień Konwencji Paryskiej, jak i regulacji obowiązujących na Starym Kontynencie, w tym od np. regulacji unijnych[87]. Jednakże

[87] Zob. też B. Pietrzyk-Tobiasz, *Wolność wypowiedzi a przeszkoda rejestrowania skandalicznych, niemoralnych*

w postanowieniu tym pojawiły się charakterystyczne dla rejestracyjnych przeszkód uznaniowych zwroty niedookreślone oraz odesłania do oznaczonych wartości. Jako wartość chronioną art. 1708 ust. 14 NAFTA wymienia się w pierwszej kolejności „moralność", wykluczając spod ochrony oznaczenia z nią sprzeczne. Kolejną grupę znaków wyłączonych od rejestracji stanowiła bardzo szeroka grupa „oznaczeń skandalicznych". W przepisie tym wyeksponowano także przeszkodę rejestrowania znaków, które mogłyby okrywać hańbą lub obrażać określone podmioty, uczucia, czy symbole (tzw. oznaczenia „obraźliwe").

Wskazana wyżej przeszkoda rejestracyjna zawarta w układzie NAFTA korespondowała z regulacjami obowiązującymi w tej materii w ustawodawstwach większości państw-stron. Treść art. 1708 ust. 14 NAFTA była w istocie zbieżna z brzmieniem przepisu art. 15 U.S.C. § 1052(a) amerykańskiej ustawy *Lanham Act*[88]. Podobny zakres wyłączenia można odnaleźć także w kanadyjskiej ustawie o znakach towarowych (*Trademarks Act*) z 1985 r[89]. W myśl art. 9 ust. 1 pkt j) tego aktu niedopuszczalne jest używanie w związku z działalnością gospodarczą, lub w inny sposób, jako znaku towarowego oznaczenia składającego się lub tak zbliżonego, że może być pomylone z jakimkolwiek skandalicznym, obscenicznym lub niemoralnym słowem lub elementem. Co ciekawe, tego rodzaju przeszkoda rejestracyjna nie została zaś wymieniona w meksykańskiej ustawie o ochronie własności przemysłowej (*Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*)[90]. Niemniej z uwagi na zobowiązania wynikające z NAFTA określony standard ochrony wartości powinien być również utrzymywany w meksykańskim systemie rejestrowania znaków towarowych.

2. Zmiana w omawianej kwestii nastąpiła w postanowieniach USMCA. Obecnie obowiązująca „Nowa NAFTA" nie zawiera już analogicznej – do jej „poprzedniczki" - regulacji w postaci uznaniowej przeszkody rejestracyjnej. Brak jest zatem postanowienia, które by *expressis verbis* uwypuklało eliminację spod ochrony prawnej oznaczeń pozostających w konflikcie z powszechnie uznawanymi wartościami. Jedynie w myśl art. 20.20 tej umowy, państwa-strony mogą ustanawiać ograniczone wyjątki od praw przyznanych przez znak towarowy, takie jak uczciwe korzystanie z terminów opisowych pod warunkiem, że wyjątki te uwzględniają uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego i osób trzecich. Przepis ten

i obraźliwych znaków towarowych w amerykańskim porządku prawnym, „Prawo i Więź" 2023, nr 2 (45), s. 317-318.

[88] *Lanham (Trademark) Act* z 1946 r. Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946), codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (1988 & Supp. iii 1991).

[89] *Trademarks Act, R.S.C., 1985, c. T-13*, published by the Minister of Justice of Canada, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-1.html (dostęp: 31.05.2024 r.)

[90] *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020)*, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/20034 (dostęp: 31.05.2024 r.)

daje państwom-sygnatariuszom USMCA możliwość ustanowienia określonych wyjątków w przyznawaniu praw ochronnych na znaki towarowe. W konsekwencji stworzenie odpowiedniego katalogu przeszkód rejestracyjnych, dostosowanego do uwarunkowań danego państwa – spoczywa bezpośrednio na stronach tego układu. Strony te winny jednak dążyć do wypracowania takich rozwiązań, które będą jak najpełniej uwzględniały zarówno interesy „właściciela" znaku towarowego, jak i osób trzecich. Powinny również dążyć do zachowania równowagi między tymi dwiema kategoriami interesów.

Na podstawie art. 20.20 USMCA niewykluczone jest zatem zachowanie bądź wprowadzenie do wewnętrznej regulacji krajowej odpowiedniej przeszkody uznaniowej, która miałaby za cel chronić system wartości uznawany w społeczeństwie państwa-strony. Trzeba jednak zauważyć, że zmiana, jaka dokonała się w treści USMCA w porównaniu do regulacji przewidzianej w NAFTA, jest przejawem liberalizacji w kształtowaniu standardów, jakim powinien odpowiadać system znaków towarowych w umawiających się państwach. W tym zakresie nastąpiło zatem przesunięcie punktu ciężkości z odgórnie ustanowionego obowiązku na możliwość wprowadzenia odpowiednich regulacji ukierunkowanych na ochronę wartości. Zaobserwować można zatem zwiększenie swobody decyzyjnej państw-sygnatariuszy.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że wszystkie państwa umawiające się w ramach porozumienia NAFTA, a następnie USMCA przystąpiły do Konwencji paryskiej[91]. W przepisach USMCA zamieszczono nadto zapewnienie stron, iż każda z nich ratyfikowała Konwencję paryską (art. 20.7 ust. 1 lit. b Układu). Ma to znaczenie dlatego, że postanowienia Konwencji również umożliwiają, lecz nie nakazują odmowy rejestracji w razie naruszenia przez znak wskazanych w niej wartości – moralności lub porządku publicznego. Fakt ten również akcentuje swobodę decyzyjną państw w kształtowaniu katalogu przeszkód rejestracyjnych, w szczególności przeszkód uznaniowych. Można więc stwierdzić, że w tym zakresie postanowienia USMCA są zbieżne koncepcyjnie z regulacją Konwencji paryskiej. Wynika z tego również, że USMCA daje możliwość powołania się na regulację konwencyjną przez państwa strony. Jednakże w ocenie autora niniejszej pracy dyskusyjne jest, by postanowienia USMCA miały charakter norm samowykonalnych.

[91] Najpóźniej do Konwencji paryskiej przystąpiła Kanada, gdyż miało to miejsce już po podpisaniu układu NAFTA, a dokładnie w 1996 r. – zob. *WIPO, Contracting Parties, Paris Convention, Canad*a, https://wipolex.wipo.int/en/treaties/parties/remarks/CA/2 (dostęp: 13.12.2023 r.)

Rozdział III
Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w unijnym prawie znaków towarowych

§ 1. Powstanie i ewolucja unijnego systemu ochrony znaków towarowych

1. Historia powojennej integracji europejskiej rozpoczęła się już w latach czterdziestych XX wieku[1]. Kamieniem milowym na tej drodze stały się traktaty rzymskie ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG)[2] oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)[3]. Na mocy postanowień traktatu ustanawiającego EWG powołano do życia właściwe instytucje, które odpowiadały za realizację zadań powierzonych Wspólnocie. Możliwe stało się zatem uchwalanie aktów normatywnych mających na celu dalsze pogłębianie procesu integracji w ramach Wspólnot. Niemniej od czasu przyjęcia traktatów rzymskich do II połowy lat osiemdziesiątych XX w. nie zdecydowano się – poza pewnymi wyjątkami - na pogłębienie integracji na drodze traktatowej, co jednak nie oznaczało zahamowania rozwoju funkcjonowania Wspólnot[4]. Przełomem stało się podpisanie 7 lutego 1992 r. traktatu z Maastricht, na mocy którego ustanowiona została Unia Europejska między państwami członkowskimi Wspólnot[5]. Unia Europejska nie usunęła Wspólnot Europejskich, stały się one natomiast jej fundamentem, stanowiąc pierwszy z filarów Unii Europejskiej[6]. W kolejnych latach nadal rozwijano współpracę w ramach UE – zarówno w formie podpisywania traktatów, jak i formule pozatraktatowej[7].

Przebieg procesu integracyjnego miał istotny wpływ na przyjmowanie i kształt aktów normatywnych z różnych gałęzi prawa. Stąd też, także i system ochrony znaków towarowych

---

[1] Por. B. Gaziński, *Unia Europejska wczoraj - dziś - jutro*, Olsztyn 1998, s. 9.; K. Pabis, *Historia Unii Europejskiej*, (w:) Z. Kwiasowski, M. Campion (red.), *Polska w Unii Europejskiej : wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-wychowawczej*, Kraków 2013, s. 7-14.

[2] Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym 1957, EUR-Lex - 11957E/TXT, Dziennik Ustaw 2004, Zał. Nr 2 do nru 90, poz. 864, T. I, s. 10-72.

[3] Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Paryż 1951, OJ C 203, 7.6.2016, p. 1–112.

[4] J. Barcik, (w:) J. Barcik, A. Wentkowska, *Prawo Unii Europejskiej*, Warszawa 2014, s. 6-9.

[5] Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. Dz.Urz.UE.C 1992 Nr 191, str. 1.

[6] Zob. C. Mik, *Komentarz do art. 1 TUE* (w:) W. Czapliński, C. Mik, *Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz*, Warszawa 2005, LEX.; M. Witkowska, *Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej*, Warszawa 2004, s. 11.

[7] W ramach dalszego rozwoju traktatowego należy wskazać na przyjęcie Traktatu amsterdamskiego, Traktatu nicejskiego, Traktatu akcesyjnego podpisanego w Atenach, czy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy – zob. - J. Barcik, (w:) J. Barcik, A. Wentkowska, *op. cit.*, s. 10-21.; Z. Brodecki, *Uwagi ogólne* (w:) Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska-Szulc, D. Pyć, M. Tomaszewska, I. Zużewicz, *Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem*, wyd. II, Warszawa 2006, LEX.

rozwijał się i zmieniał wraz z postępującym procesem integracyjnym Wspólnot Europejskich (obecnie Unii Europejskiej). System ten tworzony jest jednocześnie przez akty unijnego prawa pierwotnego (traktaty założycielskie, rewizyjne, akcesyjne), akty prawa wtórnego uchwalane przez instytucje Unii Europejskiej (dawniej Wspólnot Europejskich) oraz ogólne zasady prawa unijnego[8].

Początkowo prawo znaków towarowych rozwijało się na poziomie krajowym. Duży wpływ na przyjmowane regulacje w tym zakresie miały regulacje francuskie, niemieckie, brytyjskie czy amerykańskie, jak również postanowienia Konwencji paryskiej, co pozwalało na sukcesywne ujednolicanie europejskiego prawodawstwa znaków towarowych[9]. Zważywszy na postępowanie procesu integracji, do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia znakom towarowym nie poświęcono odrębnej regulacji. Z tego powodu w początkowym okresie istnienia Wspólnot Europejskich przedmiotem analizy przez Trybunał Sprawiedliwości były odpowiednie przepisy traktatowe, które choć nie odnoszą się bezpośrednio do zagadnienia znaków towarowych, statuują zasady związane ze swobodą przepływu towarów[10]. Przedmiotem rozważań Trybunału było przede wszystkim rozstrzygnięcie kolizji między swobodą przepływu towarów i koniecznością znoszenia barier w tym zakresie a terytorialnym charakterem krajowych praw podmiotowych udzielanych na znaki towarowe[11].

Mimo orzecznictwa Trybunału, który wypracował system rozstrzygania kolizji pomiędzy swobodą przepływu towarów i terytorialnym charakterem krajowych praw do znaków towarowych, nie stracono z pola widzenia potrzeby dalszego zacieśniania współpracy ukierunkowanej na stworzenie spójnego systemu ochrony oznaczeń w obrocie gospodarczym na płaszczyźnie wspólnotowej[12]. Wyrazem tych zamierzeń był m.in. stworzony już w latach sześćdziesiątych XX w. przez specjalną komisję ds. własności intelektualnej projekt porozumienia w sprawie europejskiego prawa znaków towarowych, które finalnie zostało ogłoszone w 1973 r[13]. Kolejno w 1976 r. ogłoszono memorandum w sprawie znaku

[8] Zob. J. Maliszewska-Nienartowicz, *Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego*, „Państwo i Prawo" 2005, nr 4, s. 23 i n.
[9] M. Łazewski, *Harmonizacja prawa znaków towarowych w krajach Wspólnoty Europejskiej*, Warszawa 1999, s. 12-14.
[10] R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie unijnym. Charakterystyka ogólna,* Nb 106 (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B*, Warszawa 2017, Legalis.
[11] Zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 czerwca 1981 r. 113/80 w sprawie *Komisja* przeciwko *Irlandii*, Legalis. Szerzej na ten temat zob. też R. Skubisz, *Wyczerpanie w prawie unijnym,* Nb 10-13 (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14B*, Legalis.
[12] R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie unijnym. Charakterystyka ogólna*, Nb 107 (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14B*, Legalis.
[13] I. Janas, *Problematyka ograniczonego terytorialnie zakresu używania Wspólnotowego Znaku Towarowego*, „Monitor Prawniczy" 2012, nr 4, Legalis.

towarowego wspólnoty (EWG), które określało kierunek dalszego rozwoju europejskiego prawa znaków towarowych[14].

Ideą postępującej integracji było stworzenie na terenie Wspólnot Europejskich (obecnie Unii Europejskiej) zunifikowanego systemu regulacji w zakresie własności przemysłowej, w tym znaków towarowych. Cel ten nie mógł jednak zostać osiągnięty z uwagi na istnienie zróżnicowanych ustawodawstw wewnętrznych państw członkowskich. Ogólne przepisy traktatowe okazały się środkiem niewystarczającym do osiągniecia pożądanego stopnia normatywnej integracji w dziedzinie znaków towarowych. Dlatego głównymi narzędziami, za pomocą których kształtowano ochronę znaków towarowych w Unii Europejskiej stały się akty prawna wtórnego – dyrektywy i rozporządzenia. Akty te mają charakter bardziej ukierunkowany na określoną sferę stosunków i odnoszą się zarówno do wszystkich praw własności intelektualnej[15], w tym własności przemysłowej, jak i do konkretnych przedmiotów tych praw (np. znaków towarowych). Dzięki jednoczesnym wykorzystaniu dyrektyw i rozporządzeń w odniesieniu do znaków towarowych formowanie systemu ich ochrony przebiegało dwutorowo – na gruncie krajowym i wspólnotowym (unijnym). Dyrektywy jako akty skierowane do państw członkowskich, których celem jest harmonizacja ich wewnętrznych regulacji, mają charakter wiążący, lecz wybór formy i środków implementowania postanowień pozostawiają państwom członkowskim[16]. Ich przyjmowanie ma przyczynić się do stworzenia jednolitych standardów oraz zapewnić spójność wewnętrznych regulacji państw członkowskich w zakresie ochrony znaków towarowych. Z kolei rozporządzenia są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności ich implementowania (art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[17]).

2. Strategicznym krokiem podjętym w celu pogłębienia integracji w dziedzinie znaków towarowych i jednocześnie pierwszym aktem poświęconym bezpośrednio tej kwestii była Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[18]. Uznano wówczas, że dyrektywa skierowana do państw członkowskich będzie środkiem właściwym na

[14] M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych*, Warszawa 2012, s. 27.; N. Daśko, *Prawnokarna ochrona znaków towarowych*, Warszawa 2017, s. 8.
[15] Aktem takim jest np. dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz.Urz.UE.L 2004, Nr 157, str. 45.
[16] Z. M. Doliwa-Klepacki, *Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei)*, Białystok 2011, s. 61. M. Baran (w:) S. Biernat (red.), *System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2020, s. 993.
[17] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47 (dalej jako: TFUE).
[18] Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.Urz.UE.L 1989, Nr 40, str. 1.

tym etapie integracji. Dlatego w preambule do tego aktu wskazano, iż „nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie oraz że wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego". Zasadniczą intencją przyjęcia dyrektywy było ustalenie jednakowych warunków dla uzyskania rejestracji i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich. Mając to na względzie, w dyrektywie zawarto opisowo-funkcjonalną definicję znaku towarowego, w ramach której wymieniono przesłankę zdolności odróżniającej oraz przesłankę graficznej przedstawialności wraz ze wskazaniem przykładowego katalogu form przedstawieniowych. Określono także jasne podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaku towarowego. Wśród nich znalazła się sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 pkt f dyrektywy nr 89/104/EWG).

Przez stosunkowo długi okres dyrektywa 89/104/EWG była podstawowym aktem prawa wspólnotowego w dziedzinie znaków towarowych. Została ona ujednolicona i zastąpiona dopiero dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[19]. Nie zawierała ona istotnych merytorycznych różnic w stosunku do dyrektywy 89/104/EWG, gdyż jej przyjęcie związane było ze zmianami instytucjonalnymi w systemie prawnym Unii Europejskiej[20].

3. Zasadnicze zmiany wprowadzono na mocy obecnie obowiązującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[21]. Jest ona znacznie obszerniejsza od swojej poprzedniczki – dyrektywy 2008/95/WE. Przedmiotem regulacji dyrektywy nr 2015/2436 stały się bowiem także te aspekty krajowego ustawodawstwa w przedmiocie znaków towarowych, których potrzeba głębszej harmonizacji i zbliżenia uwidoczniła się na gruncie stosowania dotychczasowych przepisów. Do materii tej zaliczają się głównie kwestie proceduralne, w tym ustanowienie tzw. sprzeciwowego modelu badania znaku

[19] 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. L 299 z 8.11.2008, s. 25.

[20] R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie unijnym*, Nb 108 (w:) R. Skubisz (red.), *System ...., Tom 14B*, Legalis.

[21] Pełna implementacja tej dyrektywy winna nastąpić do 14 stycznia 2023 r. (w zakresie art. 45). Co do zasady jednak termin dostosowania wewnętrznych przepisów krajowych w państwach członkowskich był wyznaczony na dzień 14 stycznia 2019 r.

i odejście od badania pełnego[22]. Do jednej z ważniejszych reform należy też zmiana w definicji znaku towarowego polegająca na zastąpieniu wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia wymogiem zdolności przedstawieniowej przy jednoczesnym wyeksponowaniu tzw. siedmiu kryteriów Sieckmanna[23]. Ponadto wśród wprowadzonych zmian warto wskazać na regulacje dotyczące zgłoszenia znaku w złej wierze, zakaz rejestracji nazw chronionych odmian roślin, rozbudowanie zakazów korzystania ze znaku przez osoby trzecie (art. 10 ust. 2-4 dyrektywy), czy przepisy odnoszące się do używania znaku (głównie art. 17 i 18 dyrektywy)[24].

Bezwzględnym podstawom odmowy rejestracji lub unieważnienia poświęcono art. 4 tej dyrektywy. W katalogu tych przesłanek w art. 4 ust. 1 lit. f) znalazła się sprzeczność znaku towarowego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Poza wyliczeniem zawartym w art. 4 dyrektywy nr 2015/2436 ustawodawca unijny przewidział ponadto fakultatywne przesłanki odmowy rejestracji lub unieważnienia, w stosunku do których państwa członkowskie dysponują swobodą decyzyjną, w zakresie ich wprowadzania do swoich krajowych aktów prawnych. W konsekwencji, państwo członkowskie może postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu, jeżeli - po pierwsze - używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego państwa członkowskiego lub Unii (art. 4 ust. 3 lit. a dyrektywy). Po drugie jest to możliwe także wtedy, gdy znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny (art. 4 ust. 3 lit. b dyrektywy). Trzecią przedmiotową przesłanką jest sytuacja, kiedy to znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6ter Konwencji paryskiej, będące przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zgodę właściwych organów zgodnie z prawem państwa członkowskiego (art. 4 ust. 3 lit. c dyrektywy). Na podstawie tej regulacji pozwolono państwom członkowskich na

[22] Por. motyw 6 preambuły do dyrektywy 2008/95/WE. W praktyce dominujące są dwa modele badania znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji. Model badania pełnego obejmuje analizę występowania zarówno przeszkód bezwzględnych, jak i względnych w odniesieniu do zgłoszonego znaku. Z kolei model tzw. sprzeciwowy ma charakter ograniczony, bowiem badanie jest w tym wypadku zawężone wyłącznie do bezwzględnych przesłanek odmowy przyznania ochrony – zob. też np. F. Radziwiłł, *Mediation as an alternative method of resolving disputes in opposition procedures against trade mark applications*, „Studia Prawnicze" 2023, nr 1, s. 155. Zob. też rozdz. I § 2 pkt 2.1 niniejszej pracy.

[23] Szerzej na ten temat zob. - B. Pietrzyk-Tobiasz, *The Registrability of Olfactory Trademarks …*, s. 324-330.; M. Ziółkowski, *Wymóg graficznej przedstawialności …*, s. 260.; T. Cook, *European Union Trademark Law, and Its Proposed Revison*, „Journal of Intellectual Property Rights" 2013, vol. 18, s. 284.

[24] Szerzej na ten temat zob. - J. Kępiński, M. Kępiński, *Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych wświetle dyrek-tywy 2015/2436?*, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, s. 527-541.

modyfikację swoich wewnętrznych systemów ochrony znaków towarowych w celu dopasowania ich do konkretnych uwarunkowań danego państwa.

4. Paralelnie do powyższego, właściwy i przełomowy etap formowania unijnego systemu ochrony znaków towarowych wyznacza również przyjęcie rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[25], które zostało uchwalone kilka lat później po dyrektywie nr 89/104/EWG. Jak podkreślono w preambule do tego rozporządzenia, bariera terytorialności praw przyznawanych właścicielom znaków towarowych przez ustawodawstwa państw członkowskich nie może być zniesiona tylko przez zbliżenie ustawodawstw. Dlatego stwierdzono, że w celu prowadzenia nieograniczonej działalności gospodarczej na terenie całego wspólnego rynku, z korzyścią dla przedsiębiorstw będzie stworzenie znaków towarowych, regulowanych jednolitym prawem wspólnotowym stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Na mocy wskazanego rozporządzenia ustanowiono możliwość uzyskania jednolitego prawa ochronnego na znak towarowy o terytorialnej skuteczności rozciągającej się na obszar całej ówczesnej Wspólnoty Europejskiej. Rozporządzenie to określiło warunki, zasady i procedurę rejestracji tzw. wspólnotowego znaku towarowego. Tym samym kompleksowo uregulowano w nim m.in. przesłanki pozytywne i negatywne udzielenia ochrony prawnej oznaczeniom, skutki płynące z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jak również zagadnienia związane z wygaśnięciem i unieważnieniem wspólnotowego znaku towarowego.

W kontekście rozważań prowadzonych w ramach niniejszej pracy na uwagę zasługuje umieszczony w rozporządzeniu zamknięty katalog bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków towarowych, wśród których uwzględniono sprzeczność oznaczenia z powszechnie uznawanymi wartościami jako podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f) od rejestracji zostały wyłączone znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami. Przytoczona przesłanka została zachowana także w późniejszych rozporządzeniach - rozporządzeniu nr 207/2009 i rozporządzeniu nr 2017/1001.

Na mocy rozporządzenia nr 40/94 powołany do życia został Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (ang. *Office for Harmonization in the Internal Market,*

[25] Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Dz.Urz.UE.L 1994 Nr 11, str. 1. Zostało one rok później zmienione w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w toku rundy urugwajskiej, w szczególności Porozumienia TRIPS. Dokonano tego na mocy rozporządzenia Rady (WE) Nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej.

OHIM), którego siedziba znajdowała się w Alicante. Urząd ten miał status organu Wspólnoty i posiadał osobowość prawną (art. 111 ust. 1). W ramach postępowania przed OHIM przewidziana została procedura badania oznaczenia pod kątem przesłanek rejestracyjnych, jak również procedura odwoławcza. Przewidziana procedura zakładała trójinstancyjność postępowania poprzez odwoływanie się od decyzji ekspertów oraz różnych wydziałów OHIM, jak również możliwość zaskarżenia orzeczeń wydawanych przez Izby Odwoławcze do Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie warte uwagi od strony praktycznej jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego[26].

5. Postanowienia rozporządzenia nr 40/94 dały początek jednolitemu systemowi ochrony znaków towarowych funkcjonującemu na poziomie całej ówczesnej Wspólnoty Europejskiej. Okazał się on niewątpliwym sukcesem ze względu na duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, co przełożyło się na znaczną liczbę znaków towarowych rejestrowanych w OHIM[27]. System ten był stopniowo ujednolicany i rozbudowywany na mocy kolejnych rozporządzeń. Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1993 r. zastąpione zostało rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[28]. Na podstawie tego rozporządzenia zmieniona została nomenklatura – „wspólnotowy znak towarowy" zastąpiono „znakiem towarowym Unii Europejskiej" lub „unijnym znakiem towarowym". Ponadto w miejsce OHIM utworzono Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. *European Union Intellectual Property Office*, EUIPO). Ma on status agencji Unii i jest wyposażony w osobowość prawną. Korzysta także z samodzielności finansowej. Aktualnie do kompetencji EUIPO należy rozpatrywanie zgłoszeń znaków towarowych, jak też wniesionych sprzeciwów. Jest on również właściwy w kwestiach stwierdzania nieważności i rozpoznawania odwołań od decyzji dotyczących praw ochronnych.

Następnie po kilku latach rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r[29]. Regulacja ta – po zmianach z 2015 r. – została finalnie ujednolicona na podstawie

[26] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Dz.Urz.UE.L 1995 Nr 303, str. 33.
[27] I. Janas, *op.cit.*, Legalis.
[28] Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 78, str. 1.
[29] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001. Wypracowany w ten sposób unijny system ochrony znaków towarowych opiera się na kliku kluczowych zasadach, do których zaliczają się: zasada jednolitości, zasada autonomii i zasada koegzystencji. Reguły te uzupełniają zasady ekwiwalencji (równorzędności) i funkcjonalności systemowej[30].

Pierwszą z wymienionych zasad jest zasada jednolitości, która oznacza - jak już było wskazywane – że prawo ochronne udzielone na unijny znak towarowy rozciąga się z zasady jednolicie na całe terytorium Unii Europejskiej (art. 1 ust. 2 zd. 1 i 2 EUTMR).

Zgodnie zaś z zasadą autonomii, omawiany system ma charakter autonomiczny, niezależny od systemów ochrony znaków towarowych państw członkowskich, co wielokrotnie było też podkreślane w orzecznictwie sądów unijnych[31]. Z uwagi na odrębność tego systemu, dopuszczalność rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego oceniana była (i jest) wyłącznie na podstawie właściwego prawa unijnego (wspólnotowego), a z kolei EUIPO (OHIM) i sądy unijne nie są związane decyzjami wydanymi w poszczególnych państwach członkowskich lub w państwach trzecich, które potwierdzałyby (bądź nie) dopuszczalność rejestracji oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. W judykaturze wskazuje się, że dotyczyło to nawet przypadków, w których taka decyzja została wydana na podstawie ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy dyrektyw unijnych[32]. W rezultacie nie jest wykluczona sytuacja, kiedy z uwagi na różnice językowe, kulturowe lub społeczne między państwami członkowskimi znak towarowy, który nie jest chroniony w jednym państwie członkowskim, będzie chroniony w innym państwie członkowskim lub na szczeblu Unii[33].

Kolejną z zasad jest zasada koegzystencji, która wyraża się w tym, że systemy krajowe państw członkowskich UE współistnieją z unijnym systemem ochrony znaków towarowych[34]. Istnienie unijnego systemu rejestracji oznaczeń nie wyłącza stosowania regulacji krajowych ani nie zastępuje obowiązujących w państwach członkowskich systemów ochrony. W żaden sposób nie jest zabroniona kumulatywna ochrona tego samego znaku towarowego zarówno

---

oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 341, str. 21.

[30] R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie unijnym,* Nb 157 (w:) R. Skubisz (red.), *System ..., Tom 14B*, Legalis.

[31] Zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 września 2005 r. C-37/03 P w sprawie *BIOID AG* przeciwko OHIM, LEX.; wyrok Sądu UE z dnia 15 lipca 2015 r., T-611/13 w sprawie *Australian Gold LLC* przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2015:492.

[32] Zob. wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r., T-106/00 w sprawie *Streamserve Inc.* przeciwko *OHIM*, ECLI: ECLI:EU:T:2002:43.; wyrok Sądu UE z dnia 22 czerwca 2005 r. T-19/04 w sprawie *Metso Paper Automation Oy* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2005:247.

[33] Zob. wyrok Sądu z dnia 25 października 2007 r., C-238/06 P w sprawie *Develeys* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:C:2007:635.

[34] J. Kępiński (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.)., *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3*, Warszawa 2015, s. 128.

dzięki rejestracji w EUIPO, jak i we właściwym krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej. Niemniej przyjęte rozwiązanie polegające na jednoczesnym stworzeniu odrębnej i kompleksowej regulacji dotyczącej unijnego systemu ochrony znaków towarowych oraz spójnego z nim harmonizowania wewnętrznych ustawodawstw państw członkowskich w oparciu o zasadę koegzystencji pozwala na efektywne i właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku w ramach UE. Współistnienie tych dwóch systemów stanowi fundament unijnej polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej (motyw 3 dyrektywy 2015/2436). W kontekście omawianej zasady istotne są przepisy rozporządzenia 2017/1001, które odnoszą się do ustawodawstwa krajowego, w tym te regulujące stosunek prawa z rejestracji znaku unijnego do prawa z rejestracji znaku krajowego oraz sposób rozstrzygania kolizji między tymi prawami. Rozporządzenie to określa także, w jakich kwestiach dotyczących unijnego znaku towarowego właściwe jest prawo krajowe[35].

Następną z zasad jest zasada funkcjonalności systemowej, z którą to wiążą się trzy uszczegóławiające ją reguły – uprzywilejowania, starszeństwa (senioratu) i przekształcenia (konwersji). Reguły te mają służyć wzmocnieniu pozycji unijnego znaku towarowego w krajowym systemie prawa znaków towarowych. Zasada pierwszeństwa przewiduje możliwość powołania się przez zgłaszającego znak unijny na wcześniejsze pierwszeństwo ze zgłoszenia krajowego. Stosownie zaś do zasady senioratu uprawniony na podstawie dwóch systemów prawa znaków towarowych może zrezygnować z krajowej ochrony i ograniczyć swoją ochronę wyłącznie do ochrony na podstawie systemu prawa unijnego, powołując się nadal w danym państwie członkowskim na swoje lepsze pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego prawa krajowego tak, jakby prawo to nadal istniało (art. 39-40 rozporządzenia 2017/1001). Z kolei zasada przekształcenia praw do znaków towarowych zapewnia uzyskanie częściowej ochrony unijnego znaku towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej unieważnienia tylko w odniesieniu do jednego z państw członkowskich, w tym ze względu na język obowiązujący w tym państwie (art. 139 rozporządzenia 2017/1001).

Ponadto na uwagę zasługuje także problematyka dokonywania zgłoszeń międzynarodowych na podstawie zgłoszeń unijnych znaków towarowych i unijnych znaków towarowych. Wspomnieć bowiem wypada, że system rejestracji międzynarodowej jest powiązany z systemem rejestracji znaku unijnego, co stało się możliwe dzięki postanowieniom Protokołu do Porozumienia madryckiego. Przepis art. 14 ust. 1 lit. b) protokołu pozwala na nabycie statusu strony protokołu również przez organizację międzyrządową.

[35] R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej,* Nb 174-176 (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14B*, Legalis.

O dopuszczalności zgłoszeń międzynarodowych na podstawie zgłoszeń unijnych znaków towarowych i unijnych znaków towarowych stanowią głównie art. 183-188 rozporządzenia 2017/1001.

§ 2. Sprzeczność znaku towarowego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda rejestracji

1. Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym

1. Przewidziana w regulacjach unijnych przeszkoda rejestracyjna zapewniająca ochronę wartości o znaczeniu powszechnym - począwszy od rozporządzenia nr 40/94 - aż po aktualnie obowiązujące rozporządzenie 2017/1001 bazuje na dwóch zasadniczych elementach składowych - klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym oraz klauzuli sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami. Efektem takiej konstrukcji tej przeszkody, opierającej się na dwóch różnych klauzulach generalnych jest jej znaczeniowa pojemność. Dzięki temu możliwe jest wyłączenie spod ochrony szerokiej grupy znaków towarowych, odpowiadające celowi tej podstawy odmowy rejestracji.

Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym – co wynika już z samej specyfiki klauzul generalnych – nie zostało zdefiniowane w unijnych aktach prawnych[36]. Ciężar jego dookreślenia spoczął zatem przede wszystkim na EUIPO (OHIM) jako podmiocie, który rozpatruje zgłoszenia znaków towarowych i bada ich zdolność rejestrową.

Ogólnie rzecz biorąc, od momentu przyjęcia rozporządzenia nr 40/94 proces kształtowania się praktyki decyzyjnej OHIM (EUIPO) dotyczącej przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami można podzielić na dwa zasadnicze etapy, które rozgranicza wydanie rozstrzygnięcia w głośnej sprawie *Couture Tech*[37]. Wyrok, jaki zapadł w tej sprawie można uznać za kulminacyjny moment we wspomnianym procesie. Przed wskazanym rozstrzygnięciem do pojęcia „porządku publicznego" odnoszono się w decyzjach w sposób ogólny. Dominowało w nich raczej powoływanie się na inne orzeczenia sądów unijnych, które przy okazji różnych spraw

[36] Klauzule generalne jako konstrukcje opierające się na zwrotach niedookreślonych zapewniają elastyczność procesu stosowania prawa i możliwość indywidualnego rozpoznania danego przypadku, przez co nie da się precyzyjnie wyznaczyć ram znaczeniowych pojęć ich statuujących– zob. uwagi zawarte w rozdz. I § 4 pkt 2 niniejszej pracy. Zob. też S. Patti, *Interpretation of the General Clauses 'Public Policy' and 'Good Morals' in European Contract Law*, „European Review of Private Law" 2014, vol. 22, issue 5, s. 611-617.

[37] Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:498.

pochylały się nad tym zagadnieniem. W praktyce decyzyjnej OHIM przeważało rozpatrywanie tej przeszkody jako pewnej całości - nie poddawano analizie pojęć stanowiących klauzule generalne zawarte w jej treści, jak również nie poświęcano uwagi zakresom znaczeniowym tych klauzul[38]. W decyzjach skupiano się głównie na analizie sposobu przeprowadzania badania znaku pod kątem tej przeszkody rejestracyjnej[39]. Przede wszystkim starano się uwypuklić możliwy negatywny odbiór oznaczenia zgłaszanego do rejestracji, który przemawiałby za odmową udzielenia prawa ochronnego. Definiowanie treści przeszkody rejestracji znaków w postaci ich sprzeczności z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami następowało raczej w sposób kazuistyczny polegający na wskazywaniu, jakie kategorie oznaczeń wchodzą w konflikt z powszechnie uznawanymi wartościami, przez co niemożliwa byłaby och rejestracja. Zwracano uwagę raczej na cel regulacji, jakim jest zapobieżenie sytuacji, w której znak towarowy wywołujący oburzenie lub zgorszenie wśród opinii publicznej korzystałby z dobrodziejstw systemu ochronnego mającego służyć interesowi publicznemu[40].

W kontekście powyższego warte omówienia są w pierwszej kolejności wybrane decyzje OHIM - wydane zarówno przed, jak i po wyroku w sprawie *Couture Tech* – które formowały linię decyzyjną i wpłynęły na późniejszą linię orzeczniczą w zakresie rozumienia „porządku publicznego". Wśród nich zostaną przedstawione kolejno: sprawy znaków „Bin Ladin"[41],

[38] Również w doktrynie prezentowany był pogląd, w myśl którego nie jest możliwe dokonanie odpowiedniego rozróżnienia między klauzulą sprzeczności z porządkiem publicznym a klauzulą sprzeczności z dobrymi obyczajami – zob. T. Cohen Jehoram, C. Van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer 2010, s. 171.

[39] Zob. np. decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2003 r. R 177/2004-2 w sprawie znaku *Dick & Fanny*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001535947 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 maja 2006 r. R 356/2005-4 w sprawie znaku *Erotik Lounge*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003663309 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r., R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 grudnia 2007 r. R 1461/2006-4 w sprawie znaku *Not Made in China*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004688561 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja OHIM z dnia 10 listopada 2008 r. 27.S8349.22.EM.37 w sprawie znaku *ETA EARTH TO AIR SYSTEMS*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005864641 (21.05.2024 r.); decyzja OHIM z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie znaku *Fit Fuckers*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/007497795 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 21 stycznia 2010 r. R 385/2008-4 w sprawie znaku *fucking hell*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006025159 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja OHIM z dnia 10 grudnia 2010 r., 2-283/10 w sprawie znaku *FUCK THE REAL WORLD I'M AN ARTIST*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009292962 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 1 września 2011 r. R 168/2011-1 w sprawie znaku *fucking freezing by TÜRPITZ*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008809493 (dostęp: 21.05.2024 r.) ; decyzja OHIM z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie znaku *IF YOU AIN'T TATTOOED YOU AIN'T WORTHA FUCK*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009648296 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[40] Zob. decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r., R-495/2005, w sprawie znaku *SCREW YOU*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

[41] Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r. R 176/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002223907 (dostęp: 21.05.2024 r.) oraz z dnia 29 września 2004 r. R 177/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin* (pisanego w j. arabskim),

sprawa znaku „Couture Tech”[42], sprawa znaku „MAFIA II”[43], sprawa znaku „Berlin Golf Club 1945-1995”[44], sprawa znaku „Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes”[45], sprawa znaku „MECHANICAL APARTHEID”[46], sprawa znaku „La Mafia se Sienta a La Mesa”[47], sprawa znaku „Cannabis Store Amsterdam”[48]. Brak modyfikacji w normatywnej treści przeszkody rejestrowania znaków sprzecznych z porządkiem publicznym w kolejnych rozporządzeniach, tj. rozporządzeniu 207/2009 i rozporządzeniu 2017/1001 wiąże się z tym, że rozważania prowadzone w omawianych decyzjach i orzeczeniach będą z zasady zachowywały swoją aktualność, a zmiany dotyczące zawartych w nich poglądów będą ukazywać jedynie ewolucję linii decyzyjnej i orzeczniczej w tej materii.

2. Pierwszymi istotnymi decyzjami dotyczącymi przeszkody sprzeczności znaku z porządkiem publicznym były stanowiska OHIM wydane w sprawach słownego **znaku „BIN LADIN”**[49] oraz znaku graficznego składającego się z wyrażenia „BIN LADIN” pisanego po arabsku[50], których zgłoszenia dokonało w 2001 r. szwajcarskie przedsiębiorstwo *Falcon Sporting Goods AG*[51]. W decyzjach tych OHIM zaprezentował w istocie tożsamą argumentację. Zasadniczą podstawą decyzji odmownej był pogląd organu, zgodnie z którym akt rejestracji mógłby zostać zinterpretowany jako gest poparcia dla ataków terrorystycznych i okazanie braku szacunku dla ofiar terroryzmu[52]. W decyzjach tych odwołano się do wyroku Trybunału

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20040929_R0177_2004-2_002224160 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[42] Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd* przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2011:498.

[43] Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 stycznia 2012 r. R 1224/2011-4 w sprawie znaku *MAFIA II*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009234931 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[44] Decyzja EUIPO z dnia 7 marca 2013 r. R-674/12 w sprawie znaku *Berlin Golf Club 1945-1995*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011268811 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[45] Decyzja OHIM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie znaku *Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013786645 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[46] Decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2015 r. R 2804/2014-5 w sprawie znaku *MECHANICAL APARTHEID*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012752408 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[47] Wyrok Sądu UE z dnia 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146.

[48] Wyrok Sądu UE z dnia 12 grudnia 2019 r. T-683/18, w sprawie *Santa Conte* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:855.

[49] Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r. R 176/2004-2, w sprawie znaku *Bin Ladin*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002223907 (dostęp: 21.05.2024 r.). Sprawa ta na skutek skargi zgłaszającego została skierowana do rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji, jednak postanowieniem z dnia 19 maja 2006 r., T-487/04 postępowanie zostało umorzone.

[50] Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r. R 177/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin* (w j. arabskim), https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20040929_R0177_2004-2_002224160 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[51] Znaki zawierające nazwisko „Bin Laden” były również przedmiotem badania przed szwajcarskim i amerykańskim urzędem ds. własności intelektualnej – zob. N. Anand, D. Arora, *The "Dark" Reality Of A "Fair" Market: A Case Against "Racist" Trademarks & the Pernicious Precipices of Public Policy*, „Baku State University Law Review” 2021, vol. 7:1, s. 135-136.

[52] Chodzi tu głownie o działalność terrorystyczną islamistycznej, saudyjskiej organizacji o nazwie Al-Ka’ida założonej w 1988 r. Jedynym z jej współzałożycieli i przywódcą był Osama bin Laden, najbardziej utożsamiany

Sprawiedliwości z dnia 9 października 2001 r. w sprawie C-377/98[53], w którym analizie poddawano wyłączenie spod ochrony patentowej wynalazków, których handlowe wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami zawarte w dyrektywie 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych[54]. OHIM odwołał się wówczas do postanowień dyrektywy w zakresie znaczenia pojęcia „porządku publicznego". Jednakże pomimo jednakowego brzmienia tego wyłączenia i przeszkody rejestracyjnej dotyczącej znaków towarowych w języku polskim, to w treści tych przepisów w innych językach, m.in. w języku angielskim, posłużono się odmiennymi sformułowaniami. W dyrektywie 98/44/WE (w wersji angielskiej) wprost posłużono się francuskim pojęciem *ordre public*[55]. Z kolei w rozporządzeniu nr 40/94 i dalszych rozporządzeniach regulujących unijny (wspólnotowy) znak towarowy posłużono się zwrotem niejako synonimicznym i znaczeniowo najbliższym - *public policy*[56].

We wskazanych sprawach OHIM pomocniczo odwołał się również do innego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości, który w wyroku z dnia 27 października 1977 r. w sprawie *Régina* przeciwko *Pierre'owi Bouchereau* stwierdził, że pojęcie „porządku publicznego" może się różnić w różnych krajach i przedziałach czasowych, a zatem konieczne jest pozostawienie właściwym władzom krajowym marginesu swobody interpretacyjnej[57]. Ponadto we wskazanym wyroku Trybunał zauważył, że odwołanie się przez organ krajowy do pojęcia porządku publicznego zakłada w każdym razie istnienie - oprócz zakłócenia porządku społecznego, z którym wiąże się każde naruszenie prawa - realnego i wystarczająco poważnego zagrożenia dla zachowania wymogów porządku publicznego, dotyczącego jednego z podstawowych interesów społeczeństwa.

---

z działaniami Al-Ka'idy – zob. np. M. Huczko, *Bin Laden, Al-Zarqawi, Al-Baghdadi – Kryzysy, do których mogłoby nie dojść …*, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2017, nr 3(53), s. 20-24.

[53] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 października 2001 r., C-377/98 w sprawie *Królestwo Niderlandów* przeciwko *Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej*, ECLI:EU:C:2001:523.

[54] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, OJ L 213, 30.7.1998, p. 13–21.

[55] Klauzula sprzeczności z porządkiem publicznym występuje także w Konwencji o patencie europejskim (art. 53 lit. a). Pojęcie zawarte w treści wyłączenia spod ochrony patentowej zawartego w tym przepisie było przedmiotem rozważań Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który w decyzji z 21 lutego 1995 r. wskazał, iż „porządek publiczny to stan bezpieczeństwa publicznego, zapewniający w szczególności ochronę fizycznej integralności jednostek jako członków społeczeństwa, a także ochronę środowiska naturalnego" – zob. decyzja Komisji Odwoławczej EUP z dnia 21 lutego 1995 r., T 356/93, *Greenpeace Ltd.* przeciwko *Plant Genetic Systems N.V*, ECLI:EP:BA:1995:T035693.19950221. Zob. też D. M. Gitter, *Led Astray by the Moral Compass: Incorporating Morality into European Union Biotechnology Patent Law*, „Berkeley Journal of International Law" 2001, vol. 19, no. 1, s. 30-34.

[56] Por. G. Husserl, *Public Policy and Ordre Public*, „Virginia Law Review" 1938, vol. 25, no. 1, s. 37-57.; W. A. Bewes, *Public Order (Ordre Public)*, „Law Quarterly Review" 1921, vol. 37, no. 3, s. 315. Zob. też C.E. Manning, *Moral Bars on Trade Mark Registration*, „Law School, University College Cork" 2016, s. 40.

[57] Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 1977 r., 30/77, w sprawie *Régina* przeciwko *Pierre'owi Bouchereau*, ECLI:EU:C:1977:172, pkt 34-35.

W decyzji w sprawie znaków „Bin Ladin” - jak wskazano wyżej – OHIM nie uczynił przedmiotem swoich głównych rozważań samego pojęcia „porządku publicznego”, czerpiąc bardziej z dorobku wypracowanego przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, w którym to zaprezentowano raczej szerokie rozumienie tej klauzuli. Ponadto sprawa ta pozwoliła na wyodrębnienie jednej z „modelowych” kategorii oznaczeń, które z zasady pozostają w sprzeczności z porządkiem publicznym, tj. oznaczeń nawiązujących do organizacji terrorystycznych i ich działalności[58].

3. Trzeba zaznaczyć, że początkowe próby sprecyzowania zakresu znaczeniowego pojęcia „porządku publicznego” na gruncie przeszkody rejestracji należały w praktyce OHIM raczej do rzadkości. Również decyzje, w których wyraźnie zaznaczano odrębność klauzuli sprzeczności z porządkiem publicznym od sprzeczności z dobrymi obyczajami nie zdarzały się często. Z tego względu oraz z uwagi na brak utrwalonego orzecznictwa w tym zakresie prezentowane przez OHIM rozumienie tego pojęcia nie zawsze było jednolite. Kierunek interpretacyjny zaczął się jednak systematyzować od wspomnianego wcześniej wyroku **w sprawie *Couture Tech***, który to był pierwszym tak przełomowym orzeczeniem poświęconym przeszkodzie rejestracji znaków towarowych sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Rozważania w nim zawarte, choć odnosiły się do obu klauzul stały się istotne w kontekście ustalania ich znaczenia na potrzeby badania znaku w toku postępowania zgłoszeniowego czy unieważnieniowego.

Sprawa - nazywana w doktrynie tzw. sprawą *Couture Tech* - dotyczyła przedstawionego poniżej znaku towarowego zgłoszonego przez *Couture Tech Ltd* w dniu 22 października 2006 roku[59].

ryc. 1

CTM- 5585898

[58] Zob. np. decyzja OHIM z dnia 8 września 2014 r. w sprawie znaku *CONTRA-BANDO*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012623328 (dostęp: 21.05.2024 r.). Zob. też S. Martin, *La prohibition des marques immorales ou contraires à l'ordre public en droit européen*, „Les Cahiers de propriété intellectuelle” 2015, s. 1268-1269.

[59] Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:498.

Zgłoszony znak składał się z dokładnego przedstawienia herbu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), w tym czerwonej gwiazdy, sierpa i młota oraz 15 wstęg zawierających motto „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!" we wszystkich 15 językach byłych republik związkowych. Zgłoszenie to spotkało się z odmowną decyzją eksperta, która została podtrzymana przez Drugą Izbę Odwoławczą OHIM. W sprawie tej OHIM stwierdził, że znak stanowiący przedstawienie godła byłego ZSRR uznany zostanie za sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami przez znaczną część kręgu odbiorców, do których zalicza się ogół odbiorców zamieszkujących dawne kraje satelickie byłego ZSRR. Zdaniem Izby fakt, iż przeszkoda ta występować będzie w stosunku do oznaczenia chociażby w jednym państwie członkowskim - uzasadnia odmowę udzielenia prawa ochronnego na taki znak towarowy.

Sprawa została w konsekwencji skierowana do Sądu, który w wyroku z dnia 20 września 2011 r[60]. przyznał, że odmowa rejestracji znaku może nastąpić nawet wtedy, gdy wskazana przeszkoda rejestracji zachodzi w stosunku do znaku jedynie w części Unii. Przy czym zdaniem Sądu część taką może stanowić także pojedyncze państwo członkowskie. Przyjęta w tym orzeczeniu zasada stała się regułą konsekwentnie podtrzymywaną w kolejnych orzeczeniach sądów unijnych, których przedmiotem była ocena sprzeczności znaku towarowego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Ponadto wypracowana reguła – chociaż posiada doniosłe znaczenie praktyczne – dotyka także problemu interpretacji pojęć zawartych w przeszkodzie rejestracyjnej wymienionej w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie rozporządzenia 2017/1001). Pytanie na tym tle dotyczy bowiem tego - czy zakres pojęciowy „porządku publicznego" lub „dobrych obyczajów" na gruncie danego oznaczenia powinien być ustalany jedynie z uwzględnieniem okoliczności wspólnych wszystkim państwom członkowskim, czy może w toku badania wymagane jest też rozważenie przez właściwy organ szczególnych uwarunkowań każdego z państw członkowskich rozpatrywanych odrębnie. W tej kwestii Sąd słusznie zauważył, że postrzeganie oznaczeń przez odbiorców jako sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w państwach członkowskich może się różnić, co spowodowane jest względami językowymi, historycznymi, społecznymi czy kulturowymi (pkt 32 wyroku). Z tego powodu okoliczności właściwe dla danego państwa członkowskiego, w którym znajduje się właściwy krąg odbiorców danego oznaczenia wpływają na postrzeganie znaku towarowego. Dlatego – zdaniem Sądu – przy ocenie sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami należy brać pod uwagę zarówno

[60] Ibidem.

okoliczności wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE, jak również „szczególne uwarunkowania każdego z państw członkowskich rozpatrywanych odrębnie, które mogą wpłynąć na sposób postrzegania właściwego kręgu odbiorców znajdującego się na terytorium tych państw" (pkt 34 wyroku).

Drugą kwestią, niejako powiązaną z opisaną wyżej, było uwzględnianie wewnętrznych regulacji krajowych w badaniu okoliczności wpływających na odbiór znaku. Uzasadniając odmowną decyzję w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, OHIM powołał się na przepisy węgierskiego kodeksu karnego penalizujące powszechne używanie symbolu sierpa i młota lub czerwonej gwiazdy siedmioramiennej oraz wytyczne węgierskiego urzędu patentowego, zgodnie z którymi oznaczenia zawierające „symbole despotyzmu" są uznawane za sprzeczne z porządkiem publicznym. Skarżąca zaś twierdziła, że konotacje polityczne dotyczące byłego godła ZSRR uległy przeobrażeniu w skojarzenia prowokujące i awangardowe. W tejże kwestii Sąd podkreślił, że wspólnotowy system znaków towarowych jest system autonomicznym, zatem OHIM nie jest związany przepisami krajowymi przy ocenie zdolności rejestrowej zgłaszanego znaku. Niemniej tego rodzaju regulacje zostały przez Sąd uznane jako przesłanki pozwalające na rzeczywiste ustalenie, w jaki sposób oznaczenie jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców. W związku z tym istnienie takich regulacji w pewnych państwach członkowskich, które zabraniają używania symboli zawartych w zgłoszonym znaku, dowodzi tego, że treść godła byłego ZSRR nie uległa przeobrażeniu pod kątem jego rozumienia, toteż zasadne stało się pozostawienie analizowanego oznaczenia poza katalogiem znaków chronionych prawem z rejestracji.

Wydanie wyroku w sprawie *Couture Tech* poza tym, że stanowiło pierwsze, tak kompleksowe pochylenie się nad problematyką przeszkody w postaci sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, to wytyczyło również kierunek formującej się linii orzeczniczej w tej materii. Od tego momentu zaczęto wyraźniej zaznaczać odrębność klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym od klauzuli sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami, chociaż nie zawsze uchwycenie tych różnic przekładało się na zmianę toku prowadzonego rozumowania. Skutkiem tego był niejednokrotnie brak konsekwencji poczynionych ustaleń[61]. Ponadto wyrażone w tym wyroku stanowisko dotyczące konieczności uwzględnienia dwóch kategorii okoliczności – tych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE oraz tych szczególnych odnoszących się do danego państwa członkowskiego stało się istotną dyrektywą interpretacyjną przy ustalaniu zakresu

[61] Por. np. decyzja EUIPO z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie znaku *SK8MAFIA*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015010671 (dostęp: 21.05.2024 r.)

znaczeniowego pojęć „porządku publicznego” i „dobrych obyczajów” w kontekście konkretnych spraw.

Po wyroku w sprawie *Couture Tech* OHIM (EUIPO) nieraz badał oznaczenia, względem których konieczne było poddanie analizie pojęcia „porządku publicznego”. Wiele z tych decyzji wniosło istotny wkład zarówno w dorobek decyzyjny Urzędu, jak i judykatury. Z uwagi na podkreślenie odrębności klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym od sprzeczności z dobrymi obyczajami zaczęły pojawiać się decyzje, w których mowa była już *stricte* o naruszeniu jednej ze wskazanych klauzul statuujących omawianą przeszkodę rejestracji. Przykładowo w sprawie znaku „Mjardin Premium Cannabis” OHIM uznał oznaczenie to za sprzeczne z porządkiem publicznym i na tej podstawie odmówił rejestracji[62]. W tym wypadku Urząd powołał się na połączenie zwrotów „Premium” i „Cannabis”, które wskazuje na narkotyk pozyskiwany z roślin konopnych o wyższej jakości oraz podniósł, iż konopie indyjskie są nielegalne w większości krajów członkowskich.

4. Przy omawianiu klauzuli sprzeczności znaku z porządkiem publicznym na uwagę zasługuje decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 stycznia 2012 r. R 1224/2011-4 **w sprawie znaku „MAFIA II”** będąca jednym z najlepszych przykładów rozstrzygnięć, które wyraźnie poświęcone zostały wyłącznie sprzeczności z porządkiem publicznym[63].

ryc. 2

EUTM 009234931

Sprawa ta dotyczyła słowno-graficznego znaku „MAFIA II” zgłoszonego przez *Take-Two Interactive Software, Inc.*, w której to wspomniana wcześniej grupa oznaczeń nawiązujących do działalności i organizacji terrorystycznych ponownie miała okazję stać się przedmiotem rozważań OHIM.

Decyzja Izby odnosząca się do tego znaku jest o tyle interesująca, że w sposób wyraźny zaznaczono tutaj odrębność klauzuli sprzeczności znaku z porządkiem publicznym od klauzuli

[62] Decyzja OHIM z dnia 23 listopada 2014 r. w sprawie znaku *Mjardin Premium Cannabis*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013063128 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[63] Zob. np. decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 stycznia 2012 r. R 1224/2011-4 w sprawie znaku *MAFIA II*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009234931 (dostęp: 21.05.2024 r.)

sprzeczności z dobrymi obyczajami, a co więcej dokonano próby konceptualizacji pojęcia „porządku publicznego" jako elementu przeszkody rejestracji znaku towarowego.

W sprawie tej Izba Odwoławcza OHIM stanęła na stanowisku, że ocena badanego znaku „MAFIA II" nie sprowadza się do wyznaczenia granicy między znakami obraźliwymi a znakami towarowymi o złym guście, bowiem brak jest tu kwestii związanych z moralnością. Jak wskazano, zgłoszenie nie zostało bowiem odrzucone w I instancji ani z powodu skandaliczności znaku czy jego konotacji seksualnych, ani z uwagi na możliwość stygmatyzowania lub obrażania grupy osób, które stanowią część kręgu odbiorców, do których znak jest skierowany. Zdaniem Izby w tym przypadku chodziło raczej o ustalenie tego, czy znak towarowy „MAFIA II" nie narusza zakazu rejestracji oznaczeń, które są sprzeczne z porządkiem publicznym zdefiniowanym jako minimalny standard cywilizowanego i praworządnego społeczeństwa. Z jednej strony podkreślono również, że organy administracji i sądy nie są zobowiązane do udzielania wsparcia osobom, które chcą realizować swoje cele gospodarcze za pomocą znaków towarowych, które naruszają pewne podstawowe wartości cywilizowanego społeczeństwa. Z drugiej jednak dodano, że takie generalne, celowościowe ujęcie wykracza poza zwykłe przestrzeganie prawa, natomiast jeśli prawo nie zabrania określonego znaku, to tym bardziej nie jest to naruszenie porządku publicznego[64].

Na mocy przedmiotowej decyzji Izby Odwoławczej OHIM uchylona została decyzja odmowna w przedmiocie rejestracji znaku wydana przez organ I instancji. Pomimo powiązania znaku towarowego „MAFIA II" z formą przestępczości zorganizowanej Urząd uznał, że samo odwołanie się do nazwy grupy przestępczej nie oznacza poparcia dla działań przestępczych. Można więc skonstatować, że wspomniane wyżej względy wykładni celowościowej – zdaniem Izby Odwoławczej OHIM – nie znajdą zastosowania w sytuacji, gdy brak jest regulacji prawnej, na podstawie której używanie danego znaku byłoby zabronione. Zatem wartości, które podlegają ochronie muszą zostać wyrażone w konkretnym przepisie lub akcie prawnym.

Czwarta Izba Odwoławcza OHIM podkreśliła również wagę wykazu towarów i usług, względem których badane oznaczenie zostało zgłoszone (w tym wypadku z klas nr 9, 16 i 41, wśród których znajdują się m.in. gry komputerowe). Na tej podstawie uznano, że

[64] Argumentacja ta została podtrzymana również w sprawie znaku *JOHN BROOKS*, w stosunku do którego złożony został wniosek o unieważnienie prawa ochronnego. Skarżąca zarzuciła, że sporny znak towarowy powinien był zostać zakwestionowany przez Urząd, ponieważ znak ten, obejmujący towary należące do klas 33 i 34, jest sprzeczny m.in. z dyrektywą 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych. Jednakże Urząd powołując się na uzasadnienie decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM w sprawie znaku *MAFIA II* oddalił wniosek o unieważnienie – zob. decyzja OHIM z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie znaku *JOHN BROOKS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012789103 (dostęp: 21.05.2024 r.)

w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem bardziej zasadna i logiczna wydaje się interpretacja, zgodnie z którą w grach tych walczy się z przestępczością zorganizowaną na płaszczyźnie czysto fikcyjnej, np. jeśli gry komputerowe objęte zgłoszeniem obejmują odgrywanie ról, a gracz może wcielić się w rolę policjanta. Zdaniem Izby Odwoławczej zaskarżona decyzja stawiała natomiast znak równości między „nawiązaniem" do określonej działalności a jej „popieraniem", co było zbytnim i nieuzasadnionym uproszczeniem.

5. Kolejną sprawą poświęconą niejako klauzuli sprzeczności z porządkiem publicznym była sprawa znaku słowno-graficznego zawierającego element słowny – **„Berlin Golf Club 1945-1995"** oraz grafiki, na której widnieje między innymi flaga ZSRR[65].

ryc. 3

EUTM 011268811

W przedmiotowej sprawie OHIM odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazane oznaczenie zwracając uwagę, że symbol ZSRR - „młota i sierpa" mógłby urazić wrażliwość wielu osób w związku z wydarzeniami z niedalekiej przeszłości. Wskazał ponadto, że używanie symboli byłego ZSRR jest zabronione m.in. przez węgierski kodeks karny, czy łotewską ustawę o zgromadzeniach. OHIM podkreślił, że postanowienia wspomnianych aktów zabraniają używania tych symboli, które reprezentują antydemokratyczną i totalitarną ideologię, sprzeczną z zasadami wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, które są z kolei sprzeczne z fundamentalnymi wartościami krajów członkowskich Unii Europejskiej. Urząd zauważył, że stosunki między byłym Związkiem Radzieckim a niektórymi państwami członkowskimi Europy Wschodniej były w niedawnej przeszłości trudne. W związku z powyższym OHIM uznał, że znaki towarowe zawierające symbole byłego Związku Radzieckiego są sprzeczne z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie rozporządzenia 2017/1001), ponieważ są postrzegane przez ludność tych państw członkowskich jako zagrożenie dla ogólnych wartości, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność, na których opiera się Unia

[65] Decyzja OHIM z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie *Berlin Golf Club 1945-1995*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011268811 (dostęp: 21.05.2024 r.)

Europejska. Na gruncie wydanego rozstrzygnięcia OHIM odwołał się do szerokiego rozumienia pojęcia „porządku publicznego" i stwierdził, że pojęcie to można zdefiniować jako ogół wszystkich czynników niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego i państwa prawa.

6. Rozważania nad pojęciem „porządku publicznego" EUIPO (dawniej: OHIM) prowadził także przy okazji sprawy **znaku „Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes"** (pol. „Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu"), na który decyzją z dnia 22 października 2015 r. odmówiono udzielenia prawa ochronnego z uwagi na jego sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami[66]. W kontekście samego pojęcia „porządku publicznego" Urząd ujął je jako zbiorcze pojęcie obejmujące przepisy ponadnarodowe i krajowe, które odzwierciedlają i ucieleśniają podstawowe zasady demokracji. Na tej podstawie stwierdzono, że niniejsza sprawa wymagała odwołania się, w szczególności do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej jako: KPP)[67] oraz konstytucji Republiki Federalnej Niemiec[68], które chronią wolność wyznania. W uzasadnieniu decyzji EUIPO stwierdził także, że badane oznaczenie wyraża negatywną reakcję Europejczyków wobec domniemanego, kulturowego zawłaszczenia Europy przez religię islamu. Uznano również, że zgłoszony znak towarowy byłby postrzegany przynajmniej przez część właściwego niemieckojęzycznego kręgu odbiorców jako atak na religię muzułmanów, ponieważ część z nich nie dostrzega semantycznej różnicy między „islamizacją" (przejściem na islam) a „islamem" (religią).

7. Kolejna sprawa dotyczyła odmowy udzielenia prawa ochronnego na **znak „MECHANICAL APARTHEID"** zgłoszony m.in. dla gier komputerowych[69]. Trafiła ona do rozpoznania przez Izbę Odwoławczą OHIM, która zwróciła uwagę na powiązanie oznaczenia z apartheidem, będącym polityką opartą na segregacji rasowej, panującą w Republice Południowej Afryki. Wobec tego Izba stanęła na stanowisku, iż przesłanie, jakie niesie ze sobą znak „MECHANICAL APARTHEID" używany do gier komputerowych jest sprzeczne z porządkiem publicznym Unii Europejskiej, ponieważ stoi w sprzeczności z niepodzielnymi,

[66] Decyzja OHIM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie znaku *Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013786645 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[67] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30 marca 2010 r. (Dz.Urz.UE.C 2010 Nr 83, str. 389, dalej jako: KPP).
[68] *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478) geändert worden ist* (Konstytucja Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, Warszawa 2008).
[69] Decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2015 r. R 2804/2014-5 w sprawie *MECHANICAL APARTHEID*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012752408 (dostęp: 21.05.2024 r.)

uniwersalnymi wartościami, na których opiera się Unia, tj. godnością ludzką, wolnością, nietykalnością cielesną, równością i solidarnością oraz zasadami demokracji i państwa prawa.

8. Jak dowodzą tego powyżej przytoczone decyzje OHIM (EUIPO), początkowo klauzula sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym była interpretowana raczej szeroko i widoczny był jej związek ze zbiorem zasad warunkujących prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Kolejnym istotnym etapem w kształtowaniu poglądów dotyczących pojęcia „porządku publicznego", zawartego w przeszkodzie rejestracyjnej, było wydanie orzeczeń w sprawie **znaku „La Mafia Se Sienta a La Mesa"**[70] oraz **znaku „Cannabis Store Amsterdam"**[71]. Sprawy te, choć nie dotykają ściśle samej interpretacji pojęcia „porządku publicznego", to badanie przeprowadzone w ramach ich rozpoznawania dotyczyło bezpośrednio sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym jako autonomicznej przesłanki. W dalszej praktyce w uzasadnieniach decyzji odmownych z uwagi na sprzeczność badanego znaku z porządkiem publicznym zaczęto przytaczać odpowiednie regulacje prawne, które mogłyby zostać naruszone przez rejestrację danego oznaczenia. W konsekwencji praktyka ta zdecydowanie zaczęła podążać w kierunku ściślejszego powiązania sprzeczności z porządkiem publicznym z naruszeniem norm prawa pozytywnego.

Pierwsza z powołanych - **sprawa znaku „La Mafia Se Sienta a La Mesa"** - dotyczyła graficznego znaku towarowego zgłoszonego w dniu 20 listopada 2006 r. *przez La Mafia Franchises, SL*. Oznaczenie to składało się z czarnego tła w kształcie kwadratu, wewnątrz którego widniały białe elementy słowne „La Mafia" (w górnej części, większymi literami) i „se sienta a la mesa" (pol. „zasiada przy stole") znajdujące się pod białą linią, a na drugim planie towarzyszyło im przedstawienie czerwonej róży.

ryc. 4

EUTM - 005510921

[70] Wyrok Sądu UE z dnia 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146.

[71] Wyrok Sądu UE z dnia 12 grudnia 2019 r. T-683/18, w sprawie *Santa Conte* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:855.

Znak został zgłoszony w stosunku do towarów z klas 25, 35, 43 i następnie zarejestrowany dnia 20 grudnia 2007 r. Jednakże w 2015 r. Republika Włoska złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa udzielonego na przedmiotowe oznaczenie, powołując się na jego sprzeczność z porządkiem publicznym. Republika Włoska utrzymywała, że element słowny „Mafia" odnosi się do organizacji przestępczej, a jego użycie w spornym znaku towarowym dla oznaczenia sieci restauracji strony internetowej zgłaszającego nie tylko wzbudza głęboko negatywne emocje, ale także „manipuluje" pozytywnym wizerunkiem kuchni włoskiej i prowadzi do trywializacji pejoratywnego znaczenia tego elementu. Decyzją z dnia 3 marca 2016 r. wniosek o unieważnienie został uwzględniony. Wobec tego, w dniu 29 kwietnia 2016 r. „właściciel znaku" – *La Mafia Franchises* - odwołał się od wskazanej decyzji[72].

Mimo wniesionego odwołania dnia 27 października 2016 r. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła stanowisko organu I instancji, zgodnie z którym zakwestionowany znak towarowy uznany został za sprzeczny z porządkiem publicznym i tym samym oddaliła odwołanie[73]. Rozpatrując niniejszą sprawę Izba wskazała, że znak towarowy może zostać unieważniony chociażby podstawa unieważnienia istniała tylko w części Unii Europejskiej. Badając znak Izba po pierwsze zauważyła, że ze względu na zajmowaną pozycję i wielkość - komponent słowny „La Mafia" jest elementem dominującym w kwestionowanym znaku, po drugie zaś dokonała analizy znaczeniowej tego wyrażenia. Podkreślono, że termin „mafia" wskazuje na przestępczą organizację zwalczaną nie tylko przez rząd włoski za pomocą przepisów prawnych i szczególnych środków, ale także przez całą Unię Europejską w ramach walki z przestępczością zorganizowaną. Izba Odwoławcza uznała, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców element słowny „la mafia" w oczywisty sposób przywołuje na myśl nazwę organizacji przestępczej, odpowiedzialnej za szczególnie poważne naruszenia porządku publicznego. Co więcej, Izba Odwoławcza stwierdziła, że EUIPO jako organ Unii Europejskiej, jest zobowiązany do zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawach, które naruszają podstawowe zasady i wartości społeczeństwa europejskiego. W związku z tym, konieczne zdaniem Izby jest wyłączenie od rejestracji jakiegokolwiek znaku towarowego UE, który mógłby zostać uznany za wspierający organizację przestępczą lub przynoszący jej korzyść. Na tej podstawie Izba Odwoławcza przychyliła się do poglądu Republiki Włoskiej i stwierdziła, że sporny znak towarowy w sposób oczywisty promuje organizację przestępczą znaną jako „mafia", a także potwierdziła, że cała treść spornego znaku towarowego trywializuje element

[72] Wyrok Sądu UE z dnia 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146, pkt 8.
[73] Ibidem, pkt 9.

słowny „Mafia", zniekształcając w ten sposób poważne konotacje tego słowa. Ponadto Izba podniosła, że częste posługiwanie się elementem słownym „Mafia" w literaturze i kinie, a także fakt rejestracji przez EUIPO znaków zawierających ten sam element nie przemawia za zasadnością ochrony takiego oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

Następnie *La Mafia Franchises, SL* wniosła sprawę do Sądu UE. W swojej argumentacji wskazała, że ani sama „mafia", ani jej członkowie nie widnieją w wykazie osób i grup terrorystycznych załączonym do wspólnego stanowiska Rady 2001/931/PESC z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu[74]. W ocenie Skarżącego samo umieszczenie w kwestionowanym oznaczeniu słowa „mafia" nie jest wystarczające dla uznania, że właściwy krąg odbiorców będzie go postrzegał jako promowanie lub wspieranie organizacji przestępczej. Ponadto istotne są pozostałe elementy znaku, które zdaniem Skarżącego będą powodować, że będzie on postrzegany jako forma parodii lub odniesienia do filmów z cyklu „Ojciec chrzestny". W swojej argumentacji Skarżący odwołał się również do zamieszczonych w zgłoszeniu towarów i usług oraz do dotychczasowej praktyki decyzyjnej EUIPO. Skarżący podkreślił, że celem zarejestrowanego znaku nie było szokowanie, czy obrażanie społeczeństwa, ale odzwierciedlenie profilu prowadzonej restauracji nawiązującej do cyklu filmów „Ojciec chrzestny", a zwłaszcza do sportretowanych w tych filmach wartości opartych na rodzinie i korporacyjnym poczuciu wspólnoty. Na tej podstawie Skarżący uznał, że ogół odbiorców właśnie w taki sposób odbiera sporny znak. W odniesieniu do poprzednich decyzji EUIPO Skarżący wskazał na istnienie zarówno unijnych, jak i włoskich zarejestrowanych znaków zawierających słowo „mafia".

Rozpoznając zawisłą sprawę Sąd UE wydał wyrok i przyznał rację Izbie Odwoławczej[75], która uznała że najbardziej kontrowersyjny element słowny „La Mafia" zajmuje w znaku centralną pozycję i zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych elementów. Natomiast zarówno sformułowanie „se sienta a la mesa", jak i przedstawienie róży „schodzą na dalszy" plan. Przechodząc do analizy językowej zwrotu „la mafia" Sąd wskazał, że jest on powszechnie rozumiany jako odniesienie do organizacji przestępczej działającej nie tylko na terenie Włoch, ale również w innych krajach UE. Główny przedmiot jej działalności to nielegalny handel narkotykami i bronią, pranie brudnych pieniędzy oraz korupcja. Faktem jest

[74] Wspólne stanowisko Rady 2001/931/PESC z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, Dz.U. 2001, L 344, s. 93. Do stanowiska tego odnoszą się Wytyczne Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej (zarówno w wersji z 01.08.2015 r., jak i aktualnej wersji z 01.03.2021 r.) – zob. *Repozytorium wytycznych*, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/guidelines-repository (dostęp: 15.01.2024 r.)

[75] Wyrok Sądu UE z dnia 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146.

także, że stosowane przez tę organizację metody polegają na zastraszaniu, przemocy fizycznej i zabójstwach. Jest to więc szczególnie poważna i niebezpieczna działalność przestępcza o wymiarze transgranicznym. Zdaniem Sądu właśnie z uwagi na opisaną działalność termin „mafia" jest postrzegany we Włoszech wysoce negatywnie. W opinii Sądu opisana działalność podważa wartości, na których opiera się Unia Europejska i nie ma więc znaczenia to, że „mafia" nie widnieje w wykazie organizacji terrorystycznych wymienionych we wspólnym stanowisku 2001/931, do którego odnoszą się wytyczne EUIPO dotyczące rozpatrywania spraw (część B, dział 4)[76]. Jak wskazał Sąd, wykaz ten wymienia jedynie osoby, grupy i podmioty uczestniczące w aktach terrorystycznych, a co więcej nie ma charakteru zamkniętego. Co za tym idzie, również we wspomnianych wytycznych podane tam przykłady stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009[77] nie stanowią wyczerpującego katalogu. Niemniej zorganizowana działalność przestępcza stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na całym terenie UE. Ponadto Sąd zaznaczył, że zarówno organy unijne, jak i Republika Włoska wkładają dużo wysiłku w zwalczanie działalności mafijnej. Wyrazem tego jest chociażby istnienie i działanie kilku organów publicznych we Włoszech, których szczególnym zadaniem jest ściganie i karanie nielegalnych działań członków „mafii" , jak również prywatnych stowarzyszeń świadczących pomoc ofiarom tej organizacji. Mając na uwadze powyższe ustalenia, Sąd przychylił się do stanowiska Izby Odwoławczej, która stwierdziła, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców element słowny „La Mafia" kwestionowanego znaku towarowego w oczywisty sposób przywołuje na myśl nazwę organizacji przestępczej odpowiedzialnej za szczególnie poważne naruszenia porządku publicznego.

Sąd w swojej ocenie odniósł się także do pozostałych elementów znaku, czyli przedstawienia czerwonej róży oraz dodatku słownego „se sienta a la mesa". Sąd podzielił opinię EUIPO o tym, że czerwona róża to symbol miłości i harmonii, który pozostaje w konflikcie z działalnością mafii. Kontrast ten podkreśla także element słowny „se sienta a la mesa" wskazujący na wspólne spożywanie posiłku. Zatem w opinii Sądu, kojarzenie mafii z ideami towarzyskości i odprężenia wyrażanymi przez wspólne spożywanie posiłku przyczynia się do trywializacji nielegalnej działalności tej organizacji przestępczej. Mając więc

[76] Wytyczne Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej (wersja z 01.03.2021 r.), część B: Badanie, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 7: Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami, s. 494-495 – zob. *Wytyczne nt. znaków towarowych i wzorów*, https://guidelines.euipo.europa.eu/1778517/1756160/wytyczne-dot--wzorow/wst%C4%99p (dostęp: 15.01.2024 r.)

[77] Zastąpione aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 2017/1001.

na uwadze całościowy odbiór znaku stwierdzono, że rejestracja kwestionowanego znaku towarowego będzie ujmą dla ofiar działań „mafii". W konsekwencji, może to deprecjonować szacunek do obowiązującego prawa, a tym samym porządku publicznego.

W drugiej z wymienionych wyżej spraw, przedmiotem oceny Sądu stał się - poniżej przedstawiony - graficzny **znak towarowy „Cannabis Store Amsterdam"**, zgłoszony do EUIPO przez *Santa Conte* w dniu 19 grudnia 2016 r. w odniesieniu do towarów i usług z klas 30, 32 43[78]. Znak zawierał słowny element składający się ze słów „cannabis", „store", „amsterdam" oraz element graficzny w postaci trzech rzędów stylizowanych, zielonych liści odpowiadających zwykłemu przedstawieniu liścia konopi indyjskich na czarnym tle z dwoma fluorescencyjnymi zielonymi obwódkami na górze i na dole.

ryc. 5

EUTM-016176968

Decyzją z 7 września 2017 r. ekspert odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Decyzja ta została podtrzymana przez Izbę Odwoławczą, która na mocy decyzji z 31 sierpnia 2018 r. uznała przedmiotowy znak za sprzeczny z porządkiem publicznym[79] . W uogólnieniu Izba stwierdziła, że słowo „cannabis" jest szeroko rozumiane w wielu językach jako odniesienie do rośliny z rodziny konopiowatych, która o ile posiada zawartość THC (tetrahydrokannabinolu) większą niż 0,2%, jest uznawana za nielegalną w wielu krajach UE, np. Bułgarii, Francji, Polsce, Szwecji, czy Słowacji. Zdaniem Izby kwestionowany znak będzie sugerował, że towary i usługi, dla których został zgłoszony zawierają nielegalną substancję psychoaktywną.

Santa Conte wniosła do Sądu UE o uchylenie wskazanej decyzji Izby Odwoławczej, który dnia 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok w rzeczonej sprawie. Rozpoznając sprawę Sąd UE stwierdził, że nie ma powodu, żeby ograniczać krąg odbiorców jedynie do konsumentów

[78] Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2181/2017-2 w sprawie znaku *Cannabis Store Amsterdam*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016176968 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[79] Ibidem.

anglojęzycznych[80]. Słowo „cannabis” zajmuje dominującą pozycję w znaku i jest szeroko rozumiane i używane nie tylko w języku angielskim, ale również np. w duńskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, węgierskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, czy szwedzkim. Przypisane słowu „cannabis” znaczenie zostało ponadto wzmocnione poprzez graficzny element liści konopi indyjskich. Dlatego właściwy krąg odbiorców składa się nie tylko z konsumentów anglojęzycznych, ale również ze wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej, którzy są w stanie zrozumieć znaczenie słowa „cannabis” związanego z tym elementem graficznym. Zdaniem Sądu nie ma także powodu, aby ograniczać właściwy krąg odbiorców jedynie do młodych odbiorców w wieku od 20 do 30 roku życia, jak zasugerowała Skarżąca, gdyż kwestionowany znak towarowy został zgłoszony dla towarów i usług konsumpcyjnych codziennego użytku, przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa bez rozróżnienia ze względu na wiek (pkt 45 wyroku).

W odniesieniu do sposobu postrzegania spornego oznaczenia Sąd przyznał, że stosowanie produktów pozyskanych z konopi indyjskich jest obecnie przedmiotem licznych analiz. Zmieniają się również przepisy prawne w ramach krajowych ustawodawstw państw członkowskich w tym zakresie. Jednakże w ocenie Sądu, Izba słusznie przywołała szereg krajów UE, w których produkty pozyskane z konopi indyjskich o zawartości THC przekraczającej 0,2% są wciąż uważane za nielegalne środki odurzające. Sąd zauważył także, że aktualnie Unia Europejska nie posiada jednomyślnie zaakceptowanej lub choćby dominującej tendencji w zakresie legalności używania lub konsumpcji pozyskanych z konopi indyjskich produktów o zawartości THC przekraczającej 0,2%. W ogólnej ocenie Sądu, Izba uwzględniła występujące zmiany w zakresie postrzegania produktów z konopi indyjskich, jak również to, że w wielu państwach są one uważane za zabronione. Sąd przyznał tu więc pierwszeństwo faktycznemu postrzeganiu spornego znaku przez właściwy krąg odbiorców (uznając za pozbawioną znaczenia kwestię rzeczywistej zawartości THC w produktach sprzedawanych przez Skarżącego). Sąd UE wskazał, że wymogi porządku publicznego, chociaż nie mogą obejmować wyłącznie interesów gospodarczych ani samego tylko zapobiegania naruszeniom porządku społecznego, jakim jest każde naruszenie prawa, mogą obejmować ponadto ochronę różnych interesów, które zainteresowane państwo członkowskie uważa za podstawowe według własnego systemu wartości. Konieczne jest bowiem jeszcze, aby ta sprzeczność miała wpływ na interes uważany za podstawowy przez dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ich systemami wartości.

[80] Wyrok Sądu UE z dnia 12 grudnia 2019 r. T-683/18, w sprawie *Santa Conte* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:855.

Zarówno w rozstrzygnięciu w sprawie **„La Mafia Se Sienta a La Mesa”**, jak i w wyroku dotyczącym znaku **„Cannabis Store Amsterdam”** widoczne jest dążenie do ściślejszego powiązania klauzuli sprzeczności z porządkiem publicznym z istnieniem konkretnych przepisów prawnych, jakie zostałyby naruszone wskutek rejestracji. W przypadku pierwszego znaku odwoływano się do regulacji penalizujących działalność mafijną (zorganizowaną działalność przestępczą), a z kolei w odniesieniu do drugiego oznaczenia kluczowe stały się regulacje zakazujące posiadania czy obrotu substancjami narkotycznymi.

9. Zaprezentowane powyżej decyzje i orzeczenia ukazują ewolucję rozumienia klauzuli sprzeczności oznaczenia z porzadkiem publicznym, która przeszła swoistą transformację - od ujęcia szerokiego do ujęcia węższego, które *de facto* opiera się na konflikcie znaku z normami prawa pozytywnego. We wcześniejszych decyzjach przy ustalaniu zakresu pojęciowego „porządku publicznego” w mniejszym stopniu kładziono nacisk na konkretne normy prawne, które uzasadniałyby odmowę udzielenia prawa ochronnego. Pojęcie to występowało bardziej jako niedookreślony standard współczesnych społeczeństw, bez precyzowania jakie normy i wartości wpisują się w jego ramy. Jednakże niezwykle istotne stały się wskazówki zawarte w wytycznych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej[81]. Od wytycznych w wersji z 1 sieprnia 2015 r. do wersji aktualnie obowiązującej EUIPO przyjął stanowisko, że „porządek publiczny” odnosi się do ogółu prawa Unii Europejskiej mającego zastosowanie w określonej dziedzinie, jak również do porządku prawnego i praworządności ustanowionych w traktatach i prawodawstwie wtórnym UE, które odzwierciedlają wspólne rozumienie pewnych podstawowych zasad i wartości, takich jak prawa człowieka. Za spójne z takim poglądem można uznać wyroki w sprawach znaków „La Mafia Se Sienta a La Mesa” i „Cannabis Store Amsterdam”.

W dalszej kolejności przytoczona koncepcja „porządku publicznego” została rozbudowana w opinii Rzecznika Generalnego M. Bobeka, przedstawionej w dniu 2 lipca 2019 r. w związku ze sprawą *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*[82]. W opinii tej M. Bobek „porządek publiczny” prezentuje jako „ujętą w ramy normatywne wizję wartości i celów określonych przez odpowiedni organ władzy publicznej, które to wartości

[81] Wytyczne Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej (wersja z 01.03.2021 r.), część B: Badanie, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 7: Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami, s. 494. – zob. *Wytyczne nt. znaków towarowych i wzorów,* https://guidelines.euipo.europa.eu/1778517/1756160/wytyczne-dot--wzorow/wst%C4%99p

[82] Opinia Rzecznika Generalnego M. Bobeka, przedstawiona dnia 2 lipca 2019 r., w sprawie C-240/18 P *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, EU:C:2019:553.

i cele mają być realizowane obecnie oraz w przyszłości, czyli w ujęciu prospektywnym”[83]. Zdaniem M. Bobeka podstawą ustalenia tego, co mieści się w ramach „porządku publicznego” są akty normatywne, do których zaliczają się urzędowe źródła prawa lub dokumenty programowe, ponieważ zasady statuujące „porządek publiczny” muszą być gdzieś wyrażone. Jak wskazuje Rzecznik Generalny, „porządek publiczny” jest kształtowany odgórnie – najpierw musi on zostać określony przez organ władzy publicznej, zaś dopiero potem może mieć miejsce realizacja jego założeń. W swoim stanowisku M. Bobek odwołuje się do wyroku Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w kontekście dyrektywy 2008/95/WE, który orzekł, że odmowa rejestracji ze względu na sprzeczność z porządkiem publicznym musi się opierać na ocenie obiektywnych kryteriów[84]. Idąc tym tokiem rozumowania, owymi obiektywnymi, mierzalnymi kryteriami, na których zasadza się budowa pojęcia „porządku publicznego” są normy prawne, dzięki którym ma zostać zapewniony stan ładu i harmonii w państwie czy społeczeństwie i które wyrażają jednocześnie wartości leżące u podstaw takiego, pożądanego stanu rzeczy.

Kolejnym aspektem jest fakt przenikania się pojęć wchodzących w skład przeszkody rejestracyjnej z art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Pomimo iż „porządek publiczny” i „dobre obyczaje” to dwa różne pojęcia, to w praktyce rejestracji znaków towarowych często podlegają interferencji. Dlatego też niejednokrotnie znak towarowy stojący w sprzeczności z porządkiem publicznym będzie naruszać również dobre obyczaje i odwrotnie. Przykładowo EUIPO w sprawie znaku „SS” zwrócił uwagę, że znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako bezpośrednio sprzeczny z podstawowymi normami moralnymi społeczeństwa, a jednocześnie może być sprzeczny z podstawowymi zasadami i podstawowymi wartościami europejskiego porządku politycznego i społecznego[85]. M. Bobek zauważa, że wartości i cele pozostające początkowo jedynie w sferze porządku publicznego stopniowo przekształcają się niekiedy w dobre obyczaje, stąd zdaniem Rzecznika znaki towarowe powiązane z aktami terroryzmu lub organizacjami terrorystycznymi albo odwołujące się do nich będą sprzeczne zarówno z porządkiem publicznym, jak i dobrymi obyczajami[86]. Co więcej, możliwa wydaje się również sytuacja odwrotna, kiedy to określone wartości i zasady są wyznawane i praktykowane

[83] Ibidem, pkt 76.
[84] Wyrok Trybunału EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r., E-5/16 w sprawie Gmina Oslo, Dz.U.UE.C.2017.224.18, pkt 86.
[85] Decyzja EUIPO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie znaku *SS*, https://tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017921384 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[86] Opinia Rzecznika Generalnego M. Bobeka, przedstawiona dnia 2 lipca 2019 r., w sprawie C-240/18 P *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, EU:C:2019:553.

w społeczeństwie zostaną dostrzeżone przez ustawodawcę i podniesione do rangi norm prawnych.

Rozumienie klauzuli sprzeczności znaku towarowego z porządkiem publicznym na gruncie praktyki unijnej powiązano z naruszeniem norm prawnych. Jednakże stawianie znaku równości między sprzecznością z porządkiem publicznym a złamaniem przepisów prawnych wydaje się zbytnim uproszczeniem. Taka interpretacja pozbawiałaby w konsekwencji klauzulę „porządku publicznego" niedookreślonego charakteru. Zgodzić należy się z tym, że główną dyrektywą interpretacyjną pozwalającą na stwierdzenie, czy porządek publiczny został naruszony czy też nie, powinno być naruszenie norm prawnych. Stąd też – zgodnie z kolejną regułą – jeśli prawo nie zabrania używania określonego znaku (zawartych w nim treści, działalności, do której nawiązuje, itp.), to tym bardziej nie powinno to być naruszenie porządku publicznego. Takie podejście ma również niebagatelne znaczenie praktyczne w kontekście poparcia obranego stanowiska konkretnymi argumentami. Wskazanie np. przepisu prawnego penalizującego jakąś działalność, do której odnosi się znak towarowy daje mocniejsze podstawy do odmowy przyznania prawa ochronnego, jak również niweluje ryzyko arbitralności wydawanych rozstrzygnięć. Z tego względu za oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym modelowo uznaje się w szczególności te zawierające treści: pornograficzne, propagujące agresję, nawołujące do nienawiści, głęboko obraźliwe[87], odnoszące się do nazw narkotyków i innych zakazanych przez prawo substancji psychoaktywnych[88], nawiązujące do terroryzmu lub przestępczości (w tym zorganizowanej)[89], ustrojów totalitarnych i autorytarnych, nazizmu[90], faszyzmu, ksenofobii, rasizmu[91], seksizmu,

[87] Trzeba stwierdzić, że nie każde oznaczenie zawierające treści obraźliwe uzasadnia postawienie zarzutu sprzeczności z porządkiem publicznym - zob. S. Barazza, *General Court refuses "racist" PAKI trade mark*, „Journal of Intellectual Property Law and Practice" 2012, vol. 7, nr 6, s. 392-396.

[88] Zob. np. decyzja EUIPO z dnia 5 sierpnia 2019 r. R- 018056700 w sprawie znaku *MARRYJUANA "I Just Wanna Marryjuana"*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018056700 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja EUIPO z dnia 29 października 2019 r., R-018104009 w sprawie znaku *Cannabiz World*., https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018104009 (dostęp: 21.05.2024 r.). Warto zauważyć, że w obu wspomnianych decyzjach badanie przeszkody rejestracyjnej z art. 7 ust.1 lit. f) EUTMR przeprowadzane było wyłącznie pod katem sprzeczności z porządkiem publicznym.

[89] Zob. np. decyzja OHIM z dnia 7 września 2004 r., R-003669074 w sprawie *ETA*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003669074 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2009 r. R-74/2009-2 w sprawie znaku *EARTH TO AIR SYSTEMS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005864641 (dostęp: 21.05.2024 r.) Oznaczenia te nawiązują do ETA (bask. *Euskadi Ta Askatasuna* – Kraj Basków i Wolność), będącej skrajnie lewicową, baskijską organizacją terrorystyczną – Encyklopedia PWN, hasło: ETA, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ETA;3898818.html (dostęp: 03.04.2022 r.)

[90] Zob. np. decyzja OHIM z 6 maja 2015 r., R-013733704 w sprawie znaku *Hitler*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013733704 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[91] Nad kwalifikacją oznaczenia jako rasistowskiego zastanawiano się w przypadku znaku „paki" – zob. wyrok Sądu UE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564.

itp[92]. Jednakże należy pamiętać, że treść klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym powinna zachować możliwie jak najbardziej uniwersalny kształt i być otwarta zarówno na reguły normatywne, które są podstawowymi kryterami wyznaczającymi tę klauzulę, jak i na zasady pozanormatywne, których przestrzeganie zapewnia zachowanie ładu i harmonii w społczeństwie. Dlatego – mając na względzie cel tej przeszkody rejestracyjnej, nawet jeśli prawo nie zabrania treści, czy działalności, do której znak się odnosi - nie można *a priori* wykluczyć sytuacji, w której takie oznaczenie będzie stało w konflikcie z porządkiem publicznym. Warto bowiem zauważyć, że nawet w sprawie „Cannabis Store Amsterdam" zaakcentowano społeczny odbiór i opinie co do zgodności z prawem określonych zachowań.

2. Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami

1. Drugą klauzulą stanowiącą przeszkodę rejestracji oznaczeń wchodzących w konflikt z powszechnie uznawanymi wartościami na gruncie systemu unijnego jest sprzeczność znaku towarowego z dobrymi obyczajami. Kluczowym elementem tej klauzuli jest pojęcie „dobrych obyczajów", będące generalną klauzulą odsyłającą, której korzenie sięgają czasów rzymskich. Wywodzi się ono od tzw. *boni mores* (łac. dobre obyczaje), co rozumiano jako „zwyczajowe zasady uczciwego postępowania, ogólnie akceptowane w społeczeństwie"[93]. „Dobre obyczaje" jako konstrukcja normatywna odsyła do wartości i ocen pozaprawnych, niewyrażonych w konkretnych przepisach prawa, przez co istotne staje ustalenie zakresu tego odesłania. Przykładowo w literaturze francuskiej uważa się, że pojęcie „dobrych obyczajów" odnosi się do zbioru zasad moralnych, które odzwierciedlają społeczne, kulturowe, etyczne, rodzinne i seksualne wartości dominujące w danym społeczeństwie[94].

Związek tej klauzuli z moralnością na gruncie unijnego systemu rejestrowania znaków towarowych wydaje się akcentować także jej tłumaczenie w rozporządzeniu 2017/1001, które w angielskiej wersji językowej brzmi *accepted principles of morality,* co w dosłownym tłumaczeniu można przełożyć na „przyjęte zasady moralności"[95]. W takim kształcie występuje

[92] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2021, nr 1, s. 102-103. Zob. też M. Witkowska, A. Michalak, *Art. 129[1] p.w.p. Nb 62* (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Kraków 2016, Legalis.

[93] W. Litewski, *Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego*, Kraków 1998, s. 30. Zob. też: T. Mayer-Maly, *The Boni Mores in Historical Perspective*, „Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal for Contemporary Roman-Dutch Law)" 1987, z. 1, s. 60-77.

[94] Por. S. Martin, *La prohibition des marques immorales ou contraires à l'ordre public en droit européen*, „Les Cahiers de propriété intellectuelle" 2015, vol. 27, no. 3, s. 1268.

[95] Por. R. Stefanicki, *Sprzeczność znaku towarowego z dobrymi obyczajami jako bezwzględna podstawa odmowy jego rejestracji w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2021, nr 5, s. 32-33.

ona też Konwencji o patencie europejskim w odniesieniu do wynalazków (EPC)[96]. Na podstawie art. 53 lit. a) EPC, wynalazki, których wykorzystanie nie jest zgodne z przyjętymi normami postępowania mieszczącymi się w tej kulturze, są wyłączone ze zdolności patentowej jako sprzeczne z dobrymi obyczajami"[97]. Stąd też możliwe staje się sięgnięcie do interpretacji tej przeszkody na gruncie postanowień wspomnianej konwencji. W sprawie *Greenpeace Ltd.* przeciwko *Plant Genetic Systems N.V* Europejski Urząd Patentowy (EPO) odniósł się do pojęcia moralności podkreślając, że „wiąże się ona z przekonaniem, że pewne zachowania są właściwe i dopuszczalne, podczas gdy inne zachowania są niewłaściwe; przekonanie to opiera się na całokształcie przyjętych norm, które są głęboko zakorzenione w danej kulturze. Na potrzeby stosowania postanowień Konwencji o patencie europejskim, wspomniana kultura to kultura właściwa dla społeczeństwa i cywilizacji europejskiej"[98].

„Dobre obyczaje" są kształtowane przez społeczeństwo i w nim obowiązują. Dlatego tak kluczowy dla oceny oznaczenia pod kątem tej przeszkody jest prawdopodobny odbiór oznaczenia przez daną zbiorowość bądź funkcjonujące w niej grupy. W sposób naturalny odbiór znaku w tym przypadku ma większe znaczenie, niż przy analizie oznaczenia w związku z jego ewentualnym konfliktem z porządkiem publicznym. Zasady wpisujące się w pojęcie „dobrych obyczajów" jako zasady niepisane nie mają tak mierzalnych wskaźników jak w przypadku „porządku publicznego" czynią to przepisy prawne – pomimo iż w normach prawa pozytywnego często dochodzi do „spotkania" wartości należących również do pojęcia „dobrych obyczajów". Co za tym idzie, właściwe ustalenie zakresu znaczeniowego pojęcia „dobrych obyczajów" statuującego tę przeszkodę wiąże się nie tylko z ogólnym uchwyceniem ram znaczeniowych tej klauzuli, ale także z wypracowaniem i zastosowaniem właściwych reguł interpretacyjnych mających na celu jej konkretyzację[99].

Początkowo jednak – podobnie jak przy klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym – w unijnej praktyce decyzyjnej i orzeczniczej nie skupiano się na zakresie pojęciowym tej klauzuli. Bardziej zwracano uwagę na cel tej przeszkody rejestracyjnej oraz na sposób prowadzenia badania oznaczeń. Stąd też w praktyce, co do zasady nie obejmowano

[96] Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część, Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.

[97] Decyzja EPO z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie *Greenpeace Ltd*. przeciwko *Plant Genetic Systems N.V.* T 356/93 - 3.3.3, 1995 O.J. E.P.O. 545.

[98] Ibidem.

[99] Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118. Zob. też R. Stefanicki, *Sprzeczność znaku …,* s. 33-34.

ochroną prawną oznaczeń, które zawierały wulgaryzmy[100], bluźnierstwa lub treści obsceniczne[101], czy też obraźliwe[102]. Wskazywano, że dwuczłonowa konstrukcja przedmiotowej przeszkody rejestracji, w której umieszczono również sprzeczność znaku z dobrymi obyczajami pozwala właśnie na wyłącznie spod ochrony właśnie takiej kategorii oznaczeń, które nie są sprzeczne, np. wyłącznie z przepisami karnymi[103]. Pomimo iż jedynie w nielicznych decyzjach i orzeczeniach uwagę poświęcano samemu (*per se*) pojęciu „dobrych obyczajów", to poniżej przytoczono te, które oddają istotę rozumienia tego pojęcia oraz stanowiły próbę jego konceptualizacji. Zaprezentowane zostały: sprawa znaku „FL fuckin' limited"[104], sprawa znaku „SCREW YOU"[105], sprawa znaku „Baghdad Country Club It takes real balls to play here"[106], sprawa znaku „GECI GLOBAL EXPERT CENTERS INITIATIVE"[107] oraz sprawa znaku „Fack Ju Göhte"[108].

2. Decyzją z dnia 2 października 2006 r. odmówiono udzielenia prawa ochronnego na **znak towarowy „FL fuckin' limited"**. W kontekście tego znaku Urząd uznając, że osoby posługujące się językiem angielskim odczytałyby znaczenie słowa „fuckin" jako wulgarne, stwierdził, że dla odmowy rejestracji znaku towarowego z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami wystarczające jest, by jedno z możliwych znaczeń danego słowa zawartego w znaku było postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako obraźliwe lub oburzające. W dalszej kolejności organ odniósł się do pojęcia „dobrych obyczajów" i wskazał, że są to takie

[100] W przypadku znaków zawierających wulgaryzmy warto zwrócić uwagę na dość konsekwentną praktykę odrzucania zgłoszeń zawierających angielskie wyrażenie „fuck" lub pochodzące od tego czasownika formy – zob. np. decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 lutego 2015 r. R 793/2014-2 w sprawie znaku *Fuck Cancer*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012172722 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja OHIM z dnia 13 września 2012 r. w sprawie znaku *FIFTY SHADES OF FUCKED UP*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010951119 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 września 2011 r. R 168/2011-1 w sprawie znaku *fucking freezing! by TÜRPITZ,* https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008809493 (dostep: 10.01.2024 r.). Jednakże z drugiej strony objęty ochroną został znak taki jak np. MACAFUCKER (EUTM-010279644) czy Fuck Luck (EUTM-007024631) – aktualnie prawo ochronne wygasło.

[101] Zob. np. decyzja OHIM z dnia 6 września 2005 r. nr zgłoszenia 004164431 w sprawie znaku *KUNT*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004164431 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[102]Por. wyrok Sądu UE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564.

[103] Por. decyzja OHIM z dnia 2 lipca 2015 r. R-013092937 w sprawie znaku *MH17*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013092937 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[104] Decyzja OHIM z dnia 2 października 2006 r. R-004963591 w sprawie znaku *FL fuckin' limited*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004963591 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[105] Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

[106] Decyzja OHIM z dnia 28 września 2007 r. w sprawie znaku *Baghdad Country Club It takes real balls to play here*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005519814 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[107] Decyzja EUIPO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie znaku *GECI GLOBAL EXPERT CENTERS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015095334 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[108] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO,* ECLI:EU:C:2020:118.

zwyczaje, które na podstawie doświadczeń zbiorowych zostały ocenione jako dobre z punktu widzenia celów i szczególnych właściwości danego społeczeństwa. Są to zachowania, które są wpajane w danym społeczeństwie i których uczy się dzieci i młodzież. Dlatego dany czyn może być w danej kulturze i w określonym czasie nie do przyjęcia, podczas gdy w innej kulturze lub w innym okresie nawet tego samego społeczeństwa może być on uznany za dopuszczalny.

Rozważania dotyczące rozumienia pojęcia „dobrych obyczajów" na gruncie decyzji w sprawie znaku „FL fuckin' limited" pozwalają na określenie cech zachowań ludzkich, które decydują o zakwalifikowaniu ich jako „dobrych obyczajów". Przede wszystkim powinny one być wyposażone w wartość dodaną, być społecznie pozytywne i uznane przez daną zbiorowość nie tylko za akceptowane, ale i pożądane. Nie może to być zatem zachowanie moralnie obojętne. Zarówno bowiem przy sprzeczności znaku z dobrymi obyczajami, jak i *de facto* przy sprzeczności z porządkiem publicznym kluczowa jest wartość, która może zostać zagrożona bądź naruszona poprzez fakt rejestracji danego oznaczenia. W konsekwencji konieczne staje się zapewnienie jej odpowiedniej ochrony. Ponadto wspomniane zachowanie, moralnie właściwe nie może mieć charakteru incydentalnego - musi być ono utrwalone i praktykowane przez zasadniczą część społeczeństwa. Nie mogą to być ani zachowania pojedyncze, ani akceptowane wyłącznie w zamkniętych kręgach, niewielkich grupach. Pojawia się tu jednak problem występującego pluralizmu moralnego także w odniesieniu do różnych państw członkowskich. Z jednej strony oznacza to konieczność ustalenia wartości wpisujących się w ogólne ramy moralności dominującej w całej Unii Europejskiej, których dane oznaczenie nie może naruszać. Z drugiej zaś nie można przy tym pominąć zasad wyznawanych i praktykowanych w konkretnym kraju lub w danej zbiorowości, gdzie badany znak towarowy byłby lub jest używany w obrocie handlowym.

3. Z właściwym zrozumieniem pojęcia „dobrych obyczajów" oraz jego odniesieniem do konkretnego znaku towarowego wiąże się również problem rozgraniczenia oznaczeń, które stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami od tych, które wprawdzie można postrzegać jako nietaktowne czy pozbawione gustu, ale nie do tego stopnia, by stwierdzić w ich przypadku naruszenie tych wartości, które wpisują się w pojęcie „dobrych obyczajów". Kwestia ta niejednokrotnie była przedmiotem rozważań EUIPO (OHIM).

Sprawa, w której badaniu podlegało słowne **oznaczenie „SCREW YOU"** to jedna z kluczowych spraw wytyczająca kierunek decyzyjny i orzeczniczy w zakresie interpretacji omawianej przeszkody rejestracyjnej. Znak ten spotkał się z odmowną decyzją eksperta, która

to została następnie częściowo utrzymana przez decyzję Wielkiej Izby Odwoławczej[109]. Kontrowersja związana z oznaczeniem dotyczyła wulgarnego znaczenia użytego w nim zwrotu w j. angielskim, które jednak można było uznać za nie tak dosadne. Izba Odwoławcza musiała zdecydować, czy znak zwierający takie nieprzyzwoite wyrażenie godzi w dobre obyczaje, czy jest jedynie niestosowny bądź niekulturalny. W konsekwencji Izba wskazała, iż niezwykle trudno jest określić, kiedy znak przekracza granicę między brakiem smaku a poważną obelgą, która może spowodować poczucie głębokiego urażenia. W rozstrzygnięciu tej sprawy kluczowe znaczenie miało przeprowadzenie oceny z perspektywy właściwego kręgu odbiorców i uwzględnienie w badaniu zdolności rejestrowej różnej wrażliwości osób stanowiących ten krąg jako kryterium miarodajnego przy udzielaniu ochrony[110]. Nie chodzi tu więc o relatywizm pojęcia „dobrych obyczajów", które ma wszak charakter generalny. Jednak nie każda interakcja treści znaku z wartościami wrażonymi w tym pojęciu przesądza o ich naruszeniu. Istnieje bowiem niezamknięty katalog okoliczności wyłączających wystąpienie konfliktu z uznawanymi wartościami. Mając to względzie, Izba postanowiła podtrzymać odmowę rejestracji w stosunku do większości towarów i usług, dla których znak został zgłoszony, a uwzględnić odwołanie wyłącznie wobec towarów z klasy 10 (przeznaczonych dla węższego grona odbiorców).

4. Problematykę wspomnianego rozgraniczenia podejmował Urząd również w sprawie słowno-graficznego **znaku towarowego „Baghdad Country Club It takes real balls to play here"**, na który postanowiono odmówić udzielenia prawa ochronnego ze względu na sprzeczność z dobrymi obyczajami, przede wszystkim z uwagi na związek oznaczenia z wojną w Iraku[111]. Dokonując analizy zgłoszonego znaku Urząd przypomniał pogląd wyrażony w sprawie znaku „SCREW YOU", zgodnie z którym granica między obraźliwym przekazem a złym smakiem może być czasem trudna do wyznaczenia. Istotną kwestią było tu ustalenie, czy przedmiotem aluzji lub żartu o złym guście jest zwykły, codzienny temat pozbawiony kontrowersyjnego czy tragicznego kontekstu[112]. Zdaniem OHIM, jeśli treść oznaczenia jest w jakiś sposób powiązana z dramatycznym wydarzeniem, katastrofą czy tragedią - to nie można jej już nazwać zwykłym brakiem smaku, gdyż oddziaływanie znaku

[109] Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[110] Sprawa ta zostanie szerzej omówiona w dalszej części pracy.
[111] Decyzja OHIM z dnia 28 września 2007 r. nr zgłoszenia 005519814 w sprawie znaku *Baghdad Country Club It takes real balls to play here*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005519814 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[112] Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

zostaje przez ten fakt wzmocnione. Na gruncie tej sprawy OHIM uznał, że kontekst był zrozumiały dla bardzo dużej części społeczeństwa, a mianowicie dla wszystkich osób, które miały świadomość, że Bagdad był ówcześnie niemal codziennie wymieniany w telewizji i w gazetach jako centrum wojny w Iraku, podczas której zabijano również ludność cywilną.

5. Kolejna istotna dla omawianej kwestii sprawa dotyczyła poniższego, **graficznego znaku towarowego „GECI GLOBAL EXPERT CENTERS INITIATIVE”**, wobec którego EUIPO wydało w 2016 r. odmowną decyzję w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego[113]. Głównym elementem spornym we wskazanym znaku było słowo „Geci” – umieszczone w centralnym miejscu całego oznaczenia, które to jest wulgaryzmem w języku węgierskim.

ryc. 6

Z-015095334

Z uwagi na wulgarne znaczenie terminu „geci” EUIPO uznał, że węgierskojęzyczni odbiorcy poczują się głęboko urażeni takim oznaczeniem. Analizując pojęcie dobrych obyczajów EUIPO wskazał, że przepis art. 7 ust. 1 lit. f) EUTMR nie odnosi się do złego gustu czy ochrony jednostkowych uczuć. Aby doszło do naruszenia „dobrych obyczajów”, znak towarowy musi być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców, a przynajmniej jego znaczną część, jako bezpośrednio sprzeczny z podstawowymi normami moralnymi społeczeństwa.

6. Pojęcie „dobrych obyczajów” jako element przeszkody rejestracyjnej z art. 7 ust. 1 lit. f) EUTMR stało się przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości w sprawie **znaku towarowego „Fack Ju Göhte”**[114]. W sprawie tej zarzucany brak zdolności rejestrowej odnosił się wyłącznie do naruszenia przez to oznaczenie dobrych obyczajów, co potwierdzono w wyroku Sądu UE w I instancji[115]. Trybunał wówczas przyjął, że skoro pojęcie „dobrych obyczajów” nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu nr 207/2009, to jego interpretacja powinna opierać się na zwykłym znaczeniu oraz uwzględniać kontekst, w jakim bywa używane. Na tej podstawie Trybunał przyjął następujące kryteria ocenne. Zdaniem TSUE podstawą

[113] Decyzja EUIPO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie znaku *GECI GLOBAL EXPERT CENTERS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015095334 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[114] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118. Sprawa ta zostanie szerzej omówiona w § 3 niniejszego rozdziału.

[115] Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2018 r., T-69/17 w sprawie *Constantin Film Produktion* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:27.

badania znaku pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami są przede wszystkim uznawane w społeczeństwie wartości i normy moralne, które zmieniają się z biegiem czasu. Trybunał podniósł, iż pojęcie „dobrych obyczajów" w zwykle nadawanym mu znaczeniu odnosi się do podstawowych wartości i norm moralnych, które społeczeństwo kultywuje w danym momencie. Te wartości i normy, które mogą ewoluować z biegiem czasu i różnić się w przestrzeni, należy określić w zależności od konsensusu społecznego panującego w tym społeczeństwie w chwili dokonywania oceny. Dla celów tego określenia trzeba w należyty sposób wziąć pod uwagę kontekst społeczny, w tym charakteryzującą go różnorodność kulturową, religijną lub filozoficzną. Pozwala to ocenić w sposób obiektywny, co społeczeństwo uważa w danym momencie za moralnie dopuszczalne. W sprawie tej Trybunał podzielił pogląd rzecznika generalnego M. Bobeka o konieczności uwzględnienia przy ocenie sprzeczności znaku z dobrymi obyczajami właściwego dla danej chwili kontekstu społecznego oraz szerszego odbioru oznaczenia[116]. Zdaniem Rzecznika pojęcie „dobrych obyczajów" odnosi się do wartości i przekonań, które są w określonej chwili wspólne członkom danego społeczeństwa i które są definiowane oraz egzekwowane w drodze dominującego aktualnie w owym społeczeństwie konsensusu społecznego. Dobre obyczaje kształtują się oddolnie i zmieniają z biegiem czasu. W przypadku ustalania zakresu pojęciowego „dobrych obyczajów" – w odróżnieniu od „porządku publicznego" – nacisk jest położony na analizę empiryczną. Jest to bowiem pojęcie znacznie bardziej pojemne. Kluczowe staje się odkodowanie właściwych kategorii wartości i reguł postępowania, jakie są w danym społeczeństwie uważane za pożądane. Dlatego, to możliwy odbiór społeczny oznaczenia jest w tym wypadku tak istotny. W przeciwieństwie do „porządku publicznego", pojęcie „dobrych obyczajów" nie posiada mierzalnych wskaźników takich jak przepisy prawne. Jest to raczej kwestia faktu niż przeprowadzanego rozumowania[117].

[116] Zob. pkt 88-92 opinii Rzecznika Generalnego Michała Bobeka przedstawiona dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie C-240/18 P *Constantin Film Produktion* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:553. Zob. też rozdz. V § 1 pkt 4 niniejszej pracy.

[117] T. Endrich-Laimböck, S. Schenk, *Then Tell Me What You Think About Morality: A Freedom of Expression Perspective on the CJEU's Decision in FACK JU GöHTE* (C-240/18 P), Springer 2020, s. 531. Autorzy opisują tu dwa podejścia do pojęcia „moralności". Pierwsze z nich – ujęcie empiryczne – traktuje „moralność" w kategoriach faktu, który kształtuje się oddolnie. Drugie ujęcie to ujęcie normatywne, kontrastujące z ujęciem empirycznym, zgodnie z którym obiektywne wartości są wyprowadzane ze źródeł normatywnych, np. z prawa pozytywnego, mają charakter wiążący i kształtowane są odgórnie. Wtedy – zdaniem Autorów – moralność jest bardziej kwestią rozumowania aniżeli faktu. Co prawda Autorzy mówią w tym wypadku o podejściu do „moralności", jednak ujęcie normatywne należy łączyć z „porządkiem publicznym". Normatywny kształt „moralności" jak słusznie wskazuje się M. Bobek wyraża się w dążeniu wybranych wartości i wzorców do utrwalenia również w wersji normatywnej – zob. opinia Rzecznika Generalnego Michała Bobeka przedstawiona dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie C-240/18 P *Constantin Film Produktion* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:553.

7. Zaprezentowane decyzje wskazują na silną korelację interpretacji klauzuli sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami z procesem badania zdolności rejestrowej, w tym badania jego postrzegania i oceny przez potencjalnych odbiorców. Jak można zauważyć, praktyka decyzyjna nie skupia się na rozważaniach teoretycznych dotyczących zakresu odesłania wspomnianej klauzuli, a koncentruje się przede wszystkim na właściwym ustaleniu znaczenia przekazu i konotacji analizowanych znaków towarowych. Z tego względu pogląd Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie znaku „Fack Ju Göhte" stał się tak ważny i przełomowy.

§ 3. Badanie znaku towarowego pod kątem jego sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w prawie unijnym

1. Uwagi ogólne

Szczególny charakter zakazu rejestracji oznaczeń pozostających w sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami wyraża się w sposobie badania znaku towarowego, na co wpływ ma poszerzony luz decyzyjny, którym dysponuje właściwy organ. Nie bez znaczenia jest tu również cel wyodrębnienia przesłanki odmowy udzielania ochrony na oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, jakim jest ochrona ogólnego interesu danej społeczności, a także służąca jego realizacji konstrukcja tej przeszkody oparta na klauzulach generalnych. Przekłada się to na szeroki zakres analizy oznaczenia, który nie jest jednak nieograniczony. Zadaniem organu jest bowiem wytyczenie granic tej analizy przy zastosowaniu konkretnych reguł interpretacyjnych.

W praktyce europejskiej przedmiotowa przeszkoda rejestracji nie stanowiła i wydaje się, że w dalszym ciągu nie należy do częstych przyczyn odmowy udzielenia ochrony na znak towarowy[118]. Pierwszą sprawą, która trafiła do rozpoznania przez organ sądowy, a następnie została rozstrzygnięta wyrokiem była sprawa znaku „INTERTOPS", kiedy to sformułowano pierwsze dyrektywy dotyczące rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych[119]. Jednakże przełomowe – przedstawione już wyżej - orzeczenie sądowe, odnoszące się do problematyki sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wydane zostało przez

[118] C. Saelens, *„Ordre Public" and Morality as a Bar to obtaining intellectual property rights*, Gent 2018, s. 119-133.; M. Kruk, *Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami*, „Glosa" 2014, nr 2, s. 67.

[119] Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 13 września 2005 r., T - 140/02 w sprawie *Sportwetten GmbH Gera* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2005:312.

Sąd dopiero po 17 latach obowiązywania rozporządzenia nr 40/94 w sprawie *Couture Tech*[120]. Spostrzeżenia Sądu zawarte w tym wyroku otworzyły w istocie drogę do kształtowania się linii orzeczniczej w tej materii oraz usankcjonowały dotychczas stosowane reguły wypracowane w praktyce decyzyjnej OHIM (EUIPO)[121].

2. Analiza treściowa znaku towarowego

1. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. f) EUTMR sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami odnosi się do tego, co znajduje się w znaku towarowym[122]. Tkwi ona w samym oznaczeniu lub jest konsekwencją umieszczonej w nim treści. Stwierdzenie naruszenia przez znak chronionych wartości nie może jednak abstrahować od skutków, jakie niosłaby ze sobą rejestracja. Dlatego, poza samą treścią czy postacią oznaczenia, konieczne jest uwzględnienie skutków używania danego oznaczenia w obrocie w charakterze znaku towarowego[123]. Nie zmienia to skądinąd tezy, że aby używanie jakiegoś znaku stało w konflikcie z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami, to z zasady już w samym tym oznaczeniu powinna tkwić przyczyna takiego naruszenia[124]. Kluczowe jest zatem właściwe „odkodowanie" znaczenia komunikatu umieszczonego w oznaczeniu oraz jego potencjalnego społecznego odbioru. Proces ten składa się ze stadiów, w których każdy kolejny jest uszczegółowieniem i rozwinięciem poprzedniego, a ponadto pełni funkcję korekcyjną w stosunku do wcześniejszych etapów.

Weryfikacja dotychczasowej praktyki prowadzi do wniosku, że badanie znaku towarowego pod kątem sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami winno rozpoczynać się od analizy treści zawartej w znaku, z uwzględnieniem jego formy przedstawieniowej, która to analiza będzie determinować przebieg całego procesu. Sądzić zatem można, że prawidłowo przeprowadzana analiza treściowa znaku towarowego przebiega

---

[120] Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r. w sprawie T-232/10, *Couture Tech Ltd* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:498.

[121] Nad przeszkodą sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami Sąd I instancji pochylał się zaledwie w kilku wyrokach i odnosił się raczej do ogólnych reguł oceny oznaczenia pod kątem zdolności rejestrowej i okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę w tej analizie - zob. np. wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 9 kwietnia 2003 r., T-224/01 w sprawie *Durferrit GmbH* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2003:107; wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) z dnia 12 czerwca 2007 r ., w sprawach połączonych T 57/04 i T 71/04 *Budějovický Budvar, národní podnik i Anheuser-Busch, Inc.* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2007:168.

[122] Por. wyrok Sadu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 13 września 2005 r., T - 140/02 w sprawie *Sportwetten GmbH Gera* przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2005:312 (pkt 27).

[123] Zob. M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.

[124] Zob. B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2022, z. 1, s. 93.

dwuetapowo. W pierwszej kolejności koncentruje się ona na poszczególnych elementach wchodzących w skład badanego oznaczenia i polega na ustaleniu ich znaczenia oraz zawartego w nich przekazu. Analiza treściowa znaku – przynajmniej w początkowym stadium – ma charakter abstrakcyjny, oderwany od konkretnych okoliczności towarzyszących danemu oznaczeniu. Pozwala to na określenie, czy w treści znaku w ogóle znajduje się jakiś element, który budzi wątpliwości natury etycznej, np. wulgarne bądź obelżywe słowo, nieprzyzwoity kształt czy grafika, itp. Od wyniku tej analizy zależy z kolei to, czy konieczne będzie przeprowadzenie pogłębionego badania oznaczenia, któremu poddane zostaną również wspomniane wyżej, inne okoliczności, wpływające na odbiór oznaczenia i warunkujące jego zdolność rejestrową.

W przypadku znaków słownych (bądź szerzej - znaków zawierających elementy słowne) przeprowadza się semantyczną analizę znaku, celem ustalenia znaczenia słów, zwrotów i wyrażeń użytych w oznaczeniu. Polega to najczęściej na odszukaniu słownikowych definicji, ustaleniu ich etymologii, itp.[125]. W przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej należy wziąć pod uwagę wszystkie języki, jakimi posługują się obywatele UE. Może zdarzyć się tak, że wyrażenie użyte w danym znaku towarowym będzie zwyczajnym, regularnym słowem w jakimś języku, podczas gdy w innym będzie miało charakter obraźliwy czy wulgarny[126]. Częstokroć w oznaczeniach wykorzystywane są również różne metafory bądź wyrazy wieloznaczne. Wówczas istotne jest ustalenie dominującego znaczenia takiego sformułowania, o ile takie oczywiście występuje. Z kolei w przypadku pozostałych form przedstawieniowych konieczne jest ustalenie, co one przedstawiają, co ilustrują, do czego się odnoszą, co symbolizują, z czym są kojarzone. Poza samym ustaleniem znaczenia konkretnych słów czy innych elementów znaku, nieodzowne staje się także odniesienie się do charakteru ich używania w społeczeństwie, np. w telewizji, radio, prasie czy w Internecie. Pozwala to na uwzględnienie transformacji znaczeniowej słów, wyrażeń czy symboli, jakiej ulegają pod wpływem czasu, zmieniającej się mody i zwyczajów. Jest to także istotne dlatego, iż nie zawsze przeciętni odbiorcy prawidłowo (tj. zgodnie z definicjami opracowanymi przez ekspertów) rozumieją określone sformułowania czy symbole. Paradoksalnie, w przypadku analizowanej przeszkody rejestracji to właśnie takiemu, nieraz „błędnemu" rozumieniu będzie należało dać pierwszeństwo przy analizie oznaczenia.

[125] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia …*, s. 88.
[126] Zob. też np. decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 18 listopada 2019 r. R 1202/2019-2 w sprawie znaku *Viola*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017924912 (dostęp: 22.05.2024 r.)

Jednakże – jak już zostało wskazane - na tym etapie dochodzi jedynie do zidentyfikowania w oznaczeniu elementów, które mogłyby zostać uznane za kontrowersyjne. To, czy rzeczywiście mają one taki charakter i uzasadniają wyłączenie danego znaku towarowego od rejestracji będzie można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu kolejnych faz omawianego badania.

Po weryfikacji poszczególnych elementów oznaczenia następnym krokiem jest holistyczne spojrzenie na oceniany znak. Podejście do znaku jako do pewnej całości koryguje wynik analizy dokonanej podczas pierwszego etapu. Pod uwagę bierze się tu w szczególności czynniki takie jak rozmiar, rozmieszczenie komponentów oznaczenia, czy też rozłożenie akcentów w znaku. Pod tym kątem ocenia się przede wszystkim elementy wcześniej uznane za „problematyczne", jeśli chodzi o ich zgodność z chronionymi wartościami. Całościowe spojrzenie na znak może – pomimo występowania w oznaczeniu elementów budzących wątpliwości natury etycznej – wpłynąć na finalną ocenę zdolności rejestrowej. Wszakże nawet „zawarty w oznaczeniu „kontrowersyjny" element może odgrywać w nim drugo-, czy nawet trzeciorzędną rolę, kompletnie nie rzucać się w oczy, a w efekcie w ogóle nie wywoływać oburzenia lub negatywnego odbioru"[127]. Dlatego ocenie należy poddać ostateczną kombinację elementów składowych oznaczenia, a w efekcie całościowe wrażenie, jakie znak ten wywiera.

2. W tym miejscu warto pokrótce przytoczyć sprawę poniżej przedstawionego, graficzno-słownego znaku towarowego zgłoszonego 24 czerwca 2009 r. przez Federica Cortes del Valle Lopez, który to znak spotkał się z odmową udzielenia prawa ochronnego[128]. Składał się on z grafiki przedstawiającej palenisko, wyrażenia w dialekcie asturiańskim „¡Que buenu ye!" oraz umieszczonego w równoległobocznej ramce wyrazu „HIJOPUTA", które to w języku hiszpańskim jest słowem niecenzuralnym.

ryc. 7

EUTM-008384653

[127] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia …*, s. 87 i n.

[128] Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:120.

W niniejszej sprawie – w kontekście analizy treściowej – wypada zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwszą z nich jest ocena roli elementów „kontrowersyjnych" w całym oznaczeniu oraz wspomniana, holistyczna ocena znaku. Drugim zaś jest zagadnienie transformacji znaczeniowej elementów oznaczenia. W pierwszej kwestii okolicznością, która została podniesiona przez eksperta była wielkość i położenie wyrażenia *hijoputa* w całym znaku[129]. Jego zdaniem oznaczenie to byłoby postrzegane jako obraźliwe i nie zmieniało tego nawet dodanie do wyrażenia elementów graficznych, bowiem wyraz *hijoputa* napisany większą czcionką jest widoczny „na pierwszy rzut oka". W tym zakresie zatem całościowa analiza znaku doprowadziła do wniosku, że uznane za nieprzyzwoite słowo *hijoputa* pełni w nim funkcję na tyle istotną (w centralnym miejscu oznaczenia i wielkimi literami), że konieczne jest przejście do dalszych stadiów badania.

Jeśli chodzi zaś o kwestię drugą to - w opinii eksperta - odmowę rejestracji uzasadniało to, że oznaczenie składało się głównie z wyrazu *hijoputa*, niemalże identycznego jak wulgarne i obraźliwe wyrażenie *hijo de puta*. Zgłaszająca z kolei twierdziła, iż wyrażenie *hijoputa* nie ma charakteru obraźliwego, ponieważ utraciło ono już swoje pierwotne znaczenie, będąc obecnie słowem powszechnie używanym na co dzień. Na dowód tego przywołano artykuł prasowy z 2009 r. komentujący wyrok Sądu Najwyższego Katalonii, który uznał, że nazwanie pracodawcy *hijo de puta* nie stanowi podstawy do zwolnienia pracownika. Zdaniem Zgłaszającej charakter analizowanego wyrażenia zależy aktualnie od sposobu, w jakim jest używane (wypowiedziane); nie jest zatem *a priori* wulgarne, a jego negatywne znaczenie winno ustąpić miejsca innemu podejściu, które traktuje zwrot *hijo de puta* jako zwrot humorystyczny. Jednakże rozpoznający sprawę Sąd UE zgodził się z Izbą Odwoławczą, która uznała, że wyraz *hijoputa* w sposób żartobliwy rozumiany jest jedynie przez część odbiorców znaku, która odbiega od modelowego odbiorcy[130]. Jest to więc raczej część żargonu używanego przez mniejszościowe kręgi osób posiadających podwyższony próg tolerancji na tego rodzaju treści. Użycie wyrazu *hijopouta* w kontekście handlowym bez odpowiedniego tonu, czy dodatkowego gestu nie będzie więc wskazywać na rozumienie go w inny sposób niż ten, który wynika z jego

[129] Ibidem.

[130] Na podstawie wskazanej reguły OHIM (EUIPO) w innej sprawie stwierdził, że bardziej umiarkowana reakcja organu byłaby uzasadniona, gdyby produkty, dla jakich znak został zgłoszony sprzedawano w autoryzowanych „sex shopach". Z kolei reakcja bardziej rygorystyczna – zdaniem Urzędu – może wystąpić, w sytuacji, gdy produkty lub usługi są reklamowane w telewizji w czasie największej oglądalności, lub z nazwą marki widoczną na ulicy. Jednakże Urząd zauważył, że trzeba mieć też na uwadze, że nawet bardziej liberalne osoby mogą nie chcieć być narażone na kontakt z treściami wyraźnie obraźliwymi, gdy idą ulicą lub gdy oglądają telewizję razem ze swoimi dziećmi lub rodzicami w określonym wieku. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w pkt 3 niniejszego paragrafu – tak decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

najbardziej oczywistego znaczenia. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie - ogólne wrażenie wywierane przez zgłoszone oznaczenie nie różni się wszak od tego, które wywiera na odbiorcy sam termin *hijo de puta*, zatem decyzja odmowna w przedmiocie rejestracji była zasadna[131].

3. Pojęcie i charakterystyka właściwego kręgu odbiorców

1. Analiza treściowa stanowi punkt wyjścia i etap bazowy procesu badania znaku pod kątem jego sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Jednak sama analiza treści znaku *in abstracto* nie jest wystarczająca do wyrażenia stanowiska w przedmiocie zdolności rejestrowej. Na znaczenie zawartości i przekazu znaku towarowego wpływają także konkretne okoliczności mu towarzyszące. W konsekwencji ocena dopuszczalności rejestracji oznaczenia nie może z zasady odbywać się bez uwzględnienia towarów lub usług, dla jakich znak został zgłoszony, gdyż stanowią one integralną część zgłoszenia znaku towarowego. Znak towarowy nie występuje „w próżni", ale jest kierowany do określonego kręgu konsumentów. Wykaz towarów i usług, w stosunku do których dany znak został zgłoszony bądź zarejestrowany, przekłada się na jego odbiór i w pewien sposób definiuje to oznaczenie. W praktyce decyzyjnej zauważa się, że wstępnych wskazówek, czy określone słowo niesie ze sobą obraźliwe znaczenie w danym języku, dostarczają definicje słownikowe[132]. Jednakże podkreśla się, że kluczowym czynnikiem musi być odbiór oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców, w ramach którego należy uwzględnić to, jak i gdzie odbiorca będzie stykał się z danymi towarami lub usługami[133]. Pojęcie właściwego kręgu odbiorców nie posiada swojej legalnej definicji. Wykształciło się ono na gruncie praktyki decyzyjnej i obecnie powszechnie posługują się nim przedstawiciele doktryny i orzecznictwa[134].

Istotna rola wykazu towarów i usług wyraża się zatem w tym, że wyznacza on potencjalny krąg odbiorców znaku. Przy ocenie zdolności rejestrowej znaku towarowego kluczowe jest pojęcie docelowego kręgu odbiorców. W odniesieniu do przeszkód rejestracyjnych związanych z konkretną zdolnością odróżniającą TSUE podkreśla, iż charakter odróżniający oznaczenia należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go

[131] Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:120.
[132] Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 września 2011 r., R 0168/2011-1 w sprawie znaku *fucking freezing! by TÜRPITZ,* https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008809493 (dostep: 10.01.2024 r.)
[133] Decyzja OHIM z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie znaku „chwdp", https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013632849 (dostep: 10.01.2024 r.)
[134] Zob. np. wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r. C-363/99 w sprawie *Koninklijke KPN Nederland NV* przeciwko *Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2004:86.

przez właściwy krąg odbiorców[135]. Właściwy krąg odbiorców jest tutaj definiowany z jednej strony poprzez towary i usługi, na które dane oznaczenie wskazuje, a z drugiej przez obszar geograficzny, na którym są one oferowane. Krąg ten jest jednak tworzony przez zbiór różnych jednostek, o różnych cechach i poglądach. Z tego względu w toku badania zdolności odróżniającej znaku towarowego konieczne było określenie modelu odbiorcy, z punktu widzenia którego dokonywana będzie ocena oznaczenia. Do kategorii modelowego odbiorcy zalicza się przeciętnych konsumentów danych towarów i usług, którzy są należycie poinformowani, wystarczająco uważni i rozsądni[136].

Jednakże w toku badania wystąpienia przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, w praktyce decyzyjnej i orzeczniczej wypracowano odrębny, swoisty model właściwego kręgu odbiorców. W tym wypadku trzeba pamiętać, że celem tego zakazu rejestracyjnego nie jest zachowanie przejrzystości rynku, ale ochrona interesu ogólnego, który leży w potrzebie pielęgnowania wyznawanych wartości i zasad postępowania. Dlatego też w orzecznictwie sądów unijnych utrwaliła się dyrektywa interpretacyjna, zgodnie z którą 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[137]. Mamy tu zatem do czynienia z poszerzonym kręgiem odbiorców, do którego nie zaliczają się jedynie bezpośredni adresaci towarów lub usług sygnowanych danym oznaczeniem, ale także inne osoby, które mogą się z nimi zetknąć w bieżącym funkcjonowaniu. Istotna przy tym staje się więc dostępność tych towarów bądź usług – ich inkluzywny bądź ekskluzywny charakter, a co za tym idzie sposób ich oferowania konsumentom. Ponadto na właściwy krąg odbiorców wpływa także wynik analizy treściowej oznaczenia, podczas której dochodzi do identyfikacji poszczególnych elementów znaku i ustaleniu ich znaczenia. Przykładowo w przypadku znaków zawierających elementy słowne ważne jest, w jakim języku użyte zostały słowa czy wyrażenia. Determinuje to krąg osób, które będą rozumieć ich znaczenie. Poza obywatelami danego państwa, w którym mieszkańcy posługują się danym językiem, często także obywatele innych państw władają danym językiem, np. angielskim, niemieckim czy francuskim. Dlatego właściwy krąg odbiorców oznaczenia nie może ograniczać się wyłącznie do obywateli jakiegoś państwa, ale

[135] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2008 r. C-304/06 P w sprawie *Eurohypo AG* przeciwko *OHIM*, Legalis.
[136] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 kwietnia 2004 r., sprawy połączone C 456/01 P i C 457/01 P., *Henkel* przeciwko *OHIM*, Zb.Orz. 2004, s. I–5089. W ślad za nim Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2021 r. II GSK 2238/21, Legalis.
[137] Wyrok Sądu z 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564 (pkt 18).

powinien mieć wymiar transgraniczny w takim rozumieniu, że składać się będzie z obywateli wszystkich państw członkowskich UE posługujących się językiem użytym w oznaczeniu, w tym w szczególności obywateli tego kraju, w którym język ten jest językiem urzędowym. Tak szeroko zakreślony krąg potencjalnych odbiorców należy jednak zweryfikować poprzez uwzględnienie, na jakim rynku badany znak towarowy będzie występował.

2. Na gruncie rozważań dotyczących właściwego kręgu odbiorców wypada wspomnieć o sprawie znaku „SCREW YOU" zgłoszonego względem towarów wymienionych w klasach 9, 10, 25, 28, 33[138]. Jak już sygnalizowano, jest to jedna z kluczowych spraw wytyczająca kierunek decyzyjny i orzeczniczy w zakresie interpretacji omawianej przeszkody rejestracyjnej. Znak ten spotkał się z odmowną decyzją eksperta, która to została następnie częściowo utrzymana przez decyzję Wielkiej Izby Odwoławczej. Kontrowersja związana ze znakiem dotyczyła wulgarnego znaczenia angielskiego zwrotu „screw you", które stanowi łagodniejszą postać angielskiego wulgaryzmu - „fuck you". Izba Odwoławcza wskazała, iż niezwykle trudno jest wytyczyć granicę między brakiem smaku a obraźliwym charakterem znaku, który może wywoływać poczucie głębokiego urażenia. Znaki, które zawierają delikatnie niegrzeczne słowa lub łagodne insynuacje erotyczne nie muszą zostać wyłączone spod ochrony. Jednakże oznaczenia, które zawierają wyraźnie nieprzyzwoity język lub przedstawiają rażącą obsceniczność nie powinny funkcjonować jako chronione prawnie znaki towarowe. Ponadto w ocenie Izby nie wystarcza, by znak towarowy obrażał jedynie niewielką grupę wyjątkowo pruderyjnych obywateli. I odwrotnie, nie należy zezwalać na rejestrację znaku towarowego tylko dlatego, że nie obraziłby on równie niewielkiej grupy osób, dla których nawet rażąca obsceniczność jest akceptowalna. Izba podkreśliła, że znak towarowy musi być oceniany w odniesieniu do standardów i wartości wyznawanych przez zwykłych obywateli, którzy znajdują się pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Co istotne, Izba w sposób szczególny odniosła się do wykazu towarów i usług stwierdzając, że towary i usługi wskazane w klasach 9, 25, 28, 33 to zwykłe przedmioty używane przez ogół społeczeństwa. Zdaniem Izby, używanie wyrażenia „SCREW YOU" w stosunku do takich towarów spowoduje nieuchronne odczucie znieważenia u tych odbiorców. Jednakże odmienną ocenę wydano względem grupy towarów z klasy 10, którą stanowią - ogólnie rzecz biorąc - artykuły erotyczne. W odniesieniu do tych towarów, które zwykle są sprzedawane wyłącznie w tzw. sex-shopach Izba uznała, że mało prawdopodobne jest, aby używanie terminu „SCREW YOU" w charakterze znaku towarowego przeszkadzało właściwemu kręgowi odbiorców tych produktów. Już z założenia

[138] Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

trzeba przyjąć, że mało prawdopodobne jest, by osoba, która wchodzi do sex-shopu lub odwiedza stronę internetową, na której oferowane są akcesoria erotyczne, została urażona przez znak towarowy, który zawiera nawet prymitywny, nacechowany seksualnie język. Ostatecznie, zezwolono na rejestrację przedmiotowego znaku jedynie dla towarów z klasy 10, w tym sztucznych piersi i laktatorów, lecz w takim zakresie, w jakim są one sprzedawane w sex-shopach. Mając to na względzie, Izba postanowiła podtrzymać odmowę rejestracji w stosunku do większości towarów i usług, dla których znak został zgłoszony, a uwzględnić odwołanie wyłącznie wobec towarów z klasy 10.

W toku rozpoznawania sprawy znaku „SCREW YOU" przedmiotem rozważań stała się także kwestia modelowego odbiorcy oznaczenia. Model ten na gruncie przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z powszechnymi wartościami przybiera swoisty kształt, odpowiadający jej celowi. W społeczeństwie znajdują się bowiem osoby w różnym przedziale wiekowym, o różnych poglądach religijnych, o różnym pochodzeniu etnicznym i o różnej wrażliwości na określone tematy, itd. Biorąc pod uwagę wspominaną różnorodność i obowiązek uwzględnienia interesów wszystkich grup wchodzących w skład danej zbiorowości przy jednoczesnym wyważeniu interesów jednostkowych i interesu ogólnego - w orzecznictwie wypracowana została metoda oceny oznaczeń z perspektywy standardów osoby o zwykłym progu wrażliwości i tolerancji[139]. Nie można dokonywać oceny oznaczenia ani z punktu widzenia osób czy grup o niskim poziomie wrażliwości na kontrowersyjne treści, ani z perspektywy osób bardzo wrażliwych. Konieczne jest zatem określenie reprezentatywnego dla danego społeczeństwa odbiorcy, który znajduje się pomiędzy tymi dwiema skrajnościami.

3. Niemniej trzeba pamiętać, że odmowa rejestracji może okazać się „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"[140]. Przełomowe w tym zakresie okazały się wskazania Sądu UE w sprawie *PAKI Logistics*[141].

---

[139] Wyrok Sądu z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564 (pkt 18).
[140] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia …*, s. 91.
[141] Wyrok Sądu z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564.

Orzeczenie Sądu UE z 5 października 2011 r. dotyczyło sprawy słownego znaku „PAKI", który został zgłoszony przez *PAKi Logistics GmbH* w dniu 9 grudnia 2005 r. Oznaczenie to spotkało się z odmową udzielenia prawa ochronnego ze strony eksperta, który bazując na podstawie definicji słownikowych uznał termin *paki* za negatywne i obraźliwe określenie względem osób pochodzenia pakistańskiego. Głównym problemem w tej sprawie była konieczność stwierdzenia, czy wyrażenie *paki* rzeczywiście ma charakter obraźliwy i będzie w taki sposób odbierane przez właściwy krąg odbiorców, w szczególności przez osoby narodowości pakistańskiej. Sprawa w wyniku odwołania trafiła do rozpoznania przez Izbę Odwoławczą, która - przyznając rację ekspertowi - uznała, że wyraz *paki* będzie postrzegany przez anglojęzycznych odbiorców Unii Europejskiej jako termin rasistowski, będący uwłaczającym, obraźliwym odniesieniem do osoby pochodzącej z Pakistanu lub, bardziej ogólnie, z subkontynentu indyjskiego - która mieszka między innymi w Wielkiej Brytanii[142]. Zdaniem Izby fakt, że niektóre słowniki nie wymieniają terminu *paki* nie zmienia powyższego wniosku. Na poparcie swojego stanowiska Izba powołała się także na wyniki badań społecznych i odbiór społeczny terminu *paki* w telewizji, prasie[143]. OHIM przytoczył również artykuł pt.: „Paki-Bashing In The Age of Subcontinental Nukes" , który pokazuje, że termin *paki* bywa używany nawet przez samą ludność z subkontynentu indyjskiego jako określenie obraźliwe wobec Pakistańczyków. Izba podkreśliła, że przy ocenie, czy znak jest obraźliwy nie ma znaczenia zamiar zgłaszającego. Decydujące jest raczej to, jak dana osoba lub grupa osób, do których znak jest skierowany oraz osób trzecich mogłaby zrozumieć zawarte w znaku wyrażenie. W związku z tym, wbrew opinii Skarżącej, OHIM uznał, że użycie terminu *paki*, które nawet nie ma na celu szkalowania ludności pochodzenia pakistańskiego, nie wyklucza automatycznie jego obraźliwego charakteru.

Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu UE, który wskazał, że oznaczenia składające się z określeń stanowiących obrazę na tle rasowym są sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami ze względu na ich głęboko obraźliwy i poniżający charakter, niezależnie od towarów i usług, dla których zostały zarejestrowane. Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji można uznać za podstawową wartość Unii Europejskiej. W przypadku oznaczeń obraźliwych Sąd podzielił pogląd OHIM o konieczności zastosowania przy ocenie znaku takich

[142] Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 września 2009 r. R 1805/2007-1, w sprawie znaku *PAKI*, pkt 23, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004790895 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[143] Izba Odwoławcza OHIM powołała się na negatywne reakcje społeczne wobec użycia terminu „paki" przez członka brytyjskiej rodziny królewskiej jako przezwiska dla jednego z jego towarzyszy. Zdarzenie to było szeroko opisywane w gazetach – zob. Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 września 2009 r. R 1805/2007-1, w sprawie znaku *PAKI*, pkt 25 i powołane tam przypisy, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004790895 (dostęp: 22.05.2024 r.)

standardów, które są właściwe dla osoby o zwykłym progu wrażliwości i tolerancji podkreślając, że ocena ta „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”[144].

Dodatkowo, w kwestii zakresu znaczeniowego terminu *paki* Sąd przyznał, że pierwotnie obraźliwe określenie może przejść transformację znaczeniową i zatracić swój obelżywy charakter. Jednakże używanie oznaczenia w odniesieniu do niektórych towarów i usług bez nadawania mu dyskryminującego znaczenia, nie wystarcza do automatycznego uznania, że omawiana podstawa odmowy rejestracji w takim wypadku nie występuje. Tak długo, jak zmiana znaczeniowa nie zostanie w pełni ukończona i nie będzie pewne, że termin ten nie jest nadal uważany przez właściwy krąg odbiorców za wysoce obraźliwy, to nie może on zostać zarejestrowany dla towarów i usług nieobjętych tą zmianą. Określenie to wszakże w dalszym ciągu nie było wolne od dwuznaczności. W przypadku terminu *paki* Sąd zgodził się ze Skarżącą, że nastąpiła pewna ewolucja w używaniu terminu *paki*, ale podkreślił, że jest ona jeszcze daleka od zakończenia. Biorąc pod uwagę m.in. artykuł przedłożony przez OHIM, termin ten jest nadal używany, nawet przez członków społeczności nim objętych, jako obraźliwy wobec Pakistańczyków.

Powyższe rozumowania nie są – jak wskazał Sąd – sprzeczne z ustaleniami dokonanymi w sprawie INTERTOPS, na podstawie których w celu rozstrzygnięcia w przedmiocie tej podstawy odmowy lub unieważnienia konieczne jest zbadanie samego znaku towarowego[145]. W przypadku znaku „PAKI” nie chodziło jednak o to, że wszelkie okoliczności zewnętrzne towarzyszące oznaczeniu są w tym przypadku irrelewantne. Przeciwnie, katalog tych towarów i usług jest istotny przy identyfikacji właściwego kręgu odbiorców. Na tej podstawie Sąd nie zgodził się ze Skarżącą stwierdzając, że właściwy krąg odbiorców - dla celów zbadania rozpatrywanej tu podstawy odmowy rejestracji - nie może być ograniczony tylko do odbiorców, do których bezpośrednio są skierowane towary i usługi będące przedmiotem wniosku o rejestrację, ale powinien także obejmować osoby, które przypadkowo spotykają je w życiu codziennym. Zdaniem Sądu w komentowanej sprawie, z charakteru wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług nie wynika, że osoby inne niż te, do których te

[144] Wyrok Sądu z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564 (pkt 18). Zob. też wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2013:593.
[145] Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 13 września 2005 r., T - 140/02 w sprawie *Sportwetten GmbH Gera* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2005:312, pkt 27.

towary i usługi są bezpośrednio adresowane, nie będą miały styczności ze zgłoszonym znakiem towarowym występującym na rynku. W rezultacie, Sąd UE oddalił skargę wniesioną przez *PAKi Logistics GmbH*.

Na gruncie opisanej sprawy doszło zatem do stworzenia swoistej definicji właściwego kręgu odbiorców oraz pojęcia modelowego odbiorcy towarów lub usług sygnowanych danym oznaczeniem na potrzeby badania pod kątem zakazu rejestracji oznaczeń pozostających w konflikcie z powszechnie uznawanymi wartościami. Wypracowane rozumienie tych pojęć wyznacza w rezultacie reguły oceny oznaczeń. Trzeba jednak podkreślić, że są to jedynie założenia ogólne, od których istnieją określone wyjątki. Właściwy krąg odbiorców składający się w założeniu z osób o średnim progu wrażliwości i tolerancji zakreślany jest przez wykaz towarów i usług oraz obszar geograficzny ich występowania. Prymat przyznaje się tu rzeczywistej możliwości zetknięcia odbiorcy z oznaczeniem. Jednakże, jak wskazał Sąd UE w orzeczeniu w sprawie *PAKI Logistics*, mogą pojawić się takie oznaczenia, których odbiór byłby na tyle negatywny, że udzielenie im ochrony byłoby niedopuszczalne nawet bez względu na towary i usługi z nim związane[146]. W doktrynie rozróżnia się w tym kontekście oznaczenia *per se* sprzeczne z chronionymi wartościami oraz oznaczenia mające taki charakter w związku z danymi towarami lub usługami[147]. Warto zaznaczyć, że w rzadkich, nadzwyczajnych przypadkach nawet takie „rażące" oznaczenia mogą spotkać się z rejestracją. Przesądzić o tym może tzw. szerszy kontekst społeczny, którego rozważenie stanowi nieodzowny składnik ustalania faktycznego znaczenia treści znaku towarowego i jest zarazem ostatnim etapem badania oznaczenia na gruncie przedmiotowej przeszkody rejestracyjnej[148].

4. Rola kontekstu społecznego towarzyszącego zgłoszonemu oznaczeniu

1. Ustalenie właściwej 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. Niekiedy właśnie to stadium badania będzie odgrywać decydującą rolę przy ocenie zdolności rejestrowej oznaczenia. Praktyka decyzyjna i orzecznicza zna przypadki, gdy oznaczenia zawierające „kontrowersyjne" elementy bądź obarczone samoistną wulgarnością zostały zarejestrowane

[146] Zob. też S. Snedden, *Immoral trade marks in the UK and at OHIM: how would the Redskins dispute be decided there?*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2016, vol. 11, no. 4, s. 275.
[147] Y. Basire, S. Martin. *Public Policy and Morality in Trademark Examination in the European Union*, „The Trademark Reporter" 2023, vol. 113, no. 3, s. 602. Por. też B. Clark, *General Court refuses 'racist' PAKI trade mark*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2012, vol. 7, issue 6, s. 393.
[148] Wniosek taki można wyprowadzić w szczególności w oparciu o wskazania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118 (zob. § 3 pkt 4 niniejszego rozdziału pracy).

w charakterze znaków towarowych właśnie z uwagi na to, że konkretne okoliczności wynikające z towarzyszącego kontekstu społecznego wyłączyły możliwość zakwalifikowania oznaczenia jako sprzecznego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, które to – w warunkach standardowych (tj. na gruncie „suchej" analizy treściowej) – spotkałoby się z odmową udzielenia prawa ochronnego. Za przykład może posłużyć tu sprawa poniżej przedstawionego znaku „fucking hell"[149].

ryc. 8

EUTM-006025159

Pierwotnie oznaczenie to spotkało się z decyzją odmowną z uwagi na znajdujące się w nim wulgarne wyrażenie „fucking". Jednakże zgłaszający wnieśli odwołanie, w którym wyjaśnili, że w Górnej Austrii znajduje się miejscowość o nazwie Fucking, około 30 km na północ od Salzburga, a wzmianki o niej pochodzą już z ok. 1070 roku. Jej nazwa wywodzi się od hrabiego Focko, a słowo *hell* (ang. piekło) odnosiło się do "ein helles Bier" (tj. jasnego piwa). Rozpoznająca sprawę Izba Odwoławcza przychyliła się do tej argumentacji i uchyliła zaskarżoną decyzję.

Inny przykład stanowi sprawa słownego znaku towarowego „Die Wanderhure" (EUTM-012917621) finalnie zarejestrowanego w październiku 2015 r. m.in. dla usług sprzedaży książek, nauczania, organizacji szkoleń, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej[150]. Zawarte w tym znaku wyrażenie w języku niemieckim to wulgarne określenie używane względem kobiet lekkich obyczajów. Dlatego też początkowo znak ten spotkał się z odmową udzielenia praw ochronnego. Jednakże Zgłaszający w odwołaniu podnieśli, że zgłoszony do rejestracji znak stanowi jednocześnie tytuł pierwszej części sagi ich autorstwa, a także filmu powstałego na bazie powieści[151]. Jest to powieść historyczna, której akcja rozgrywa się w XV w. i opowiada historię córki bogatego kupca, która wskutek okrutnej intrygi zostaje brutalnie zgwałcona, niesłusznie skazana i wypędzona z miasta. Bohaterka przyłącza

[149] Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 stycznia 2010 r., R 385/2008-4 w sprawie znaku *fucking hell*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006025159 (dostęp: 21.05.2024 r.)
[150] Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 maja 2015 r., R 2889/2014-4 w sprawie znaku *Die Wanderhure*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012917621 (dostęp: 15.05.2024 r.)
[151] *Nierządnica*, https://www.filmweb.pl/film/Nierz%C4%85dnica-2010-556299 (dostęp: 10.11.2022 r.)

się wówczas do grupy prostytutek, aby przetrwać i dokonać zemsty na swoich oprawcach[152]. Ponadto Zgłaszający, powołując się na orzecznictwo sądów niemieckich podnieśli, iż termin „prostytucja", jak również trudnienie się nią nie jest uznawane obecnie za niemoralne.

Izba Odwoławcza w niniejszej sprawie uwzględniła szczególny kontekst społeczny towarzyszący oznaczeniu „Die Wanderhure". Zauważono, że szeroki sukces i popularność książki, a także jej filmowej adaptacji dowodzi, że społeczeństwo nie odbiera negatywnie treści powieści, a zwłaszcza nie reaguje w taki sposób na pojęcie zawarte w jej tytule. Zdaniem Izby Odwoławczej, w zaskarżonej decyzji zrównano nawiązanie do zjawiska z samym zjawiskiem. Podkreślono, iż przyjmując taki tok rozumowania należałoby wszak zakazać produkcji filmów kryminalnych ze słowem „morderstwo" w tytule, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, morderstwo jest przestępstwem i czynem wysoce niemoralnym. Zaskarżona decyzja nie odróżniała więc sfery faktów od fikcji. Wobec powyższego orzeczono o jej uchyleniu.

W sprawie tej widoczne jest, że sama analiza treściowa oznaczenia, nawet z uwzględnieniem postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców może okazać się niewystarczająca dla prawidłowego rozstrzygnięcia w przedmiocie zdolności rejestrowej znaku. Uwzględnienie kontekstu społecznego pozwala na spojrzenie na znak towarowy szerzej. Okoliczności mu towarzyszące nadają znaczenie oznaczeniu, warunkując jego postrzeganie przez odbiorców. Istotna jest tutaj także reguła, zgodnie z którą przy ocenie sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami należy brać pod uwagę zarówno okoliczności wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE, jak również szczególne uwarunkowania każdego z państw członkowskich rozpatrywanych odrębnie, które mogą wpłynąć na sposób postrzegania właściwego kręgu odbiorców znajdującego się na terytorium tych państw. W tym zakresie trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie okoliczności są relewantne przy dokonywanej ocenie zdolności rejestrowej, a w tym samym relewantne przy ustalaniu rzeczywistego odbioru oznaczenia w społeczeństwie. W szczególności wskazuje się, że poza zakresem przedmiotowego badania powinna pozostawać kwestia zamiaru zgłaszającego[153].

2. Koronnym orzeczeniem sądowym, które rzuciło nowe światło na ocenę bezwzględnej przeszkody rejestracji znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz roli kontekstu społecznego w badaniu, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia

[152] Zob. Iny Lorentz, *Nierządnica,* Katowice 2009.
[153] Zob. Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 9 kwietnia 2003 r., T-224/01 w sprawie *Durferrit GmbH* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2003:107, pkt 76.

27 lutego 2020 r. w sprawie słownego znaku towarowego „Fack ju Göhte”[154]. Został on zgłoszony do EUIPO w dniu 21 kwietnia 2015 r. przez wytwórnię filmową *Constantin Film Produktion* w stosunku do towarów z klas 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38, 41. Zgłoszone oznaczenie jest także tytułem niemieckiej komedii wyprodukowanej w 2013 r., która w Polsce jest znana jako „Szkolna imprezka”[155]. Film doczekał się kontynuacji w postaci filmów pt.: „Fack ju Göhte 2” i „Fack ju Göhte 3”.

Decyzją z 25 września 2015 r. ekspert odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy z uwagi na przeszkodę w postaci sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami uznając, że wyrażenie *Fack ju* w języku niemieckim znane jest jako slangowe określenie angielskiego, wulgarnego terminu *Fuck you*. W opinii eksperta dla niemieckojęzycznych konsumentów istnieć będzie wizualne i fonetyczne podobieństwo pomiędzy zwrotem *Fack ju* i *Fuck you*. Natomiast drugi element kwestionowanego oznaczenia, jakim jest wyraz „Göhte” w ocenie eksperta odnosił się do postaci wybitnego pisarza niemieckiego - Johanna Wolfganga von Goethe. W odpowiedzi na odmowę rejestracji oznaczenia, zgłaszająca *Constantin Film Produktion GmbH* wniosła o uchylenie wydanej decyzji. Zasadniczym zarzutem podniesionym przez Skarżącą było pominięcie przy ocenie znaku „Fack ju Göhte” towarzyszącego mu kontekstu społecznego, przede wszystkim cieszącego się uznaniem cyklu filmów. Izba Odwoławcza EUIPO nie przychyliła się jednak do argumentów Skarżącej i zdecydowała o oddaleniu wniesionego odwołania[156]. W uzasadnieniu podkreślono, że zestawienie wulgarnego określenia *Fack ju* rozumianego przez właściwy krąg niemieckojęzycznych odbiorców jako *Fuck you* z postacią uznanego pisarza stanowi jego pośmiertną obrazę, a także wznosi naruszenie dobrych obyczajów na inny poziom - w sposób obsceniczny lekceważy się bowiem symbol języka niemieckiego. Zdaniem Izby czynnikiem decydującym o zasadności odmowy rejestracji kwestionowanego znaku towarowego był już sam pierwszy komponent oznaczenia – tj. wyrażenie *Fack ju,* które samo w sobie jest tak obraźliwe, że właściwy krąg odbiorców może poczuć się urażony. Wykaz towarów i usług dołączony do zgłoszenia miał jedynie potwierdzać tę tezę, bowiem należały do niego towary i usługi używane powszechnie. W nawiązaniu do argumentów Skarżącej w przedmiocie ogromnego sukcesu komedii pod tą samą nazwą, Izba w istocie przyznała, że może to świadczyć o tym, że ogół konsumentów miał przynajmniej

[154] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO,* ECLI:EU:C:2020:118.
[155] *Szkolna imprezka*, https://www.filmweb.pl/film/Szkolna+imprezka-2013-695570; (dostęp: 31.03.2022 r.)
[156] Decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 1 grudnia 2016 r. R 2205/2015-5 w sprawie znaku *Fack Ju Göhte,* https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013971163 (dostęp: 22.05.2024 r.)

okazję zetknąć się z tym filmem. Jednakże nie można na tej podstawie wywnioskować, że właściwy krąg odbiorców nie będzie urażony tytułem filmu, który odpowiada wyrażeniu statuującemu znak towarowy. Ponadto, jak wskazuje Izba, sukces komercyjny filmu kinowego nie może być wykorzystany jako argument za rejestracją obraźliwego znaku towarowego.

W związku z powyższym, *Constantin Film Produktion* wniosła do Sądu UE skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. W wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r. Sąd oddalił skargę w całości, podzielając pogląd EUIPO o tym, że niemieckojęzyczny krąg odbiorców będzie zszokowany zgłoszonym znakiem towarowym[157]. Według Sądu, obraźliwego charakteru oznaczenia w żaden sposób nie łagodzi ogromna popularność, jaką cieszy się film wyprodukowany pod taką samą nazwą. Sąd UE ponadto stanął na stanowisku, że zastosowana przez Skarżącą celowo błędna pisownia słów zawartych w oznaczeniu nie wystarczy, by nadać mu satyryczną i żartobliwą wymowę.

Sprawa finalnie trafiła do TSUE, który diametralnie zmienił spojrzenie na kwestie związane ze zgłoszonym znakiem. Kluczowym zarzutem wnoszącej odwołanie było naruszenie przez EUIPO i Sąd zindywidualizowanej analizy znaku, bowiem – jak wskazała - zamiast analizy wyrażenia *Fack ju Göhte* dokonano analizy *Fuck you, Goethe*. Ponadto jak podniosła *Constantin Film Produktion* zarówno EUIPO i Sąd UE dokonały oceny oznaczenia w oderwaniu od przesłanek empirycznych, a więc bez uwzględnienia okoliczności wskazujących na rzeczywiste postrzeganie znaku przez krąg odbiorców.

W przypadku znaku „Fack ju Göhte" analiza ewentualnej niedopuszczalności jego rejestracji odnosiła się wyłącznie do naruszenia przez to oznaczenie dobrych obyczajów. Już w postępowaniu przez sądem I instancji Skarżąca zaprezentowała stanowisko, zgodnie z którym wymóg naruszenia porządku publicznego powinien być rozpatrywany oddzielnie od wymogu naruszenia dobrych obyczajów, ponieważ są to dwa różne pojęcia. W związku z tym TSUE przyjął, że ponieważ pojęcie „dobrych obyczajów" nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu nr 207/2009, to jego interpretacja powinna opierać się na jego zwykłym znaczeniu oraz uwzględniać kontekst, w jakim bywa używane. Mając to na uwadze, niezbędne stało się ustalenie właściwego kręgu odbiorców kwestionowanego znaku, który zdaniem TSUE składa się z niemieckojęzycznych obywateli UE (w szczególności obywateli Niemiec i Austrii). Co więcej, konieczne było także uwzględnienie kontekstu społecznego w badaniu znaku, które to wymaga odniesienia się do wszystkich elementów dotyczących tego, w jaki sposób ustalony

[157] Wyrok Sądu UE z dnia 24 stycznia 2018 r., T-69/17 w sprawie *Constantin Film Produktion* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:27.

właściwy krąg odbiorców postrzegałby używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia TSUE uznał za błędne przyjęcie przez Sąd UE, że zgłoszony znak „Fack ju Göhte" będzie postrzegany jako - obarczone samoistną wulgarnością - angielskie wyrażenie *fuck you*. Trybunał w rzeczonej sprawie stwierdził, że zgłoszony znak nawet przyrównany do wskazanego angielskiego wyrażenia nie budzi oburzenia ze względu na występowanie szeregu okoliczności. Do tych okoliczności TSUE zaliczył chociażby sukces, jaki odniósł film w Niemczech w 2013 r. oraz wykorzystywanie tej komedii w celach dydaktycznych przez Instytut Goethego[158]. Trybunał w tej sprawie oparł się na założeniu, że badanie, które należy przeprowadzić w przypadku możliwości wystąpienia tej przeszkody rejestracyjnej, nie może ograniczać się jedynie do abstrakcyjnej oceny zgłoszonego znaku lub jego składników. W celu stwierdzenia sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami niezbędne jest wykazanie, że używanie danego znaku w konkretnym i aktualnym kontekście społecznym byłoby faktycznie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami moralnymi społeczeństwa. W przypadku znaku „Fack ju Göhte" okoliczności składające się na kontekst społeczny w ocenie Trybunału przeczą takiemu odbiorowi znaku. Dlatego TSUE uznał, że sprzeczność z dobrymi obyczajami była bezzasadna i uchylił wyrok Sądu UE z dnia 24 stycznia 2018 r. wydany w I instancji oraz stwierdził nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 grudnia 2016 r., dotyczącej rejestracji przedmiotowego oznaczenia słownego.

Mając na względzie doniosłe ustalenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Fack Ju Göhte" trzeba zwrócić uwagę, że aktualny kontekst społeczny będzie miał o wiele większe zastosowanie w przypadku badania oznaczeń pod kątem ich sprzeczności z dobrymi obyczajami, co jest spowodowane oddolnym kształtowaniem tych wartości oraz ich niepisanym charakterem[159]. W mniejszym stopniu kontekst ten będzie miał znaczenie w przypadku oznaczeń naruszających porządek publiczny, gdyż tu nacisk położony jest na identyfikację głównie norm prawnych warunkujących ład społeczny, jakie mogłyby zostać złamane wskutek rejestracji. Jednakże z uwagi na pojemność znaczeniową obu klauzul i ich wzajemne przenikanie się niezasadne wydaje się zawężanie konieczności uwzględniania kontekstu społecznego wyłącznie do badania znaków sprzecznych z dobrymi obyczajami. W literaturze zwraca się uwagę, że zmiana podejścia do systematyki badania znaków jest zasadnicza, bowiem

[158] *Goethe Institut*, https://www.goethe.de/ins/pl/pl/index.html (dostęp: 12.12.2022 r.)
[159] Zob. też J. Davis, *"Fack Ju Gohte": Or When Is The Trade Mark Offesive?*, „The Cambridge Law Journal" 2020, vol. 79 , issue 2, s. 234-237.

stanowi „wyjście" badania poza obręb elementów i czynników wewnętrznych, a więc tych które wynikają z samego zgłoszenia na rzecz wieloskładnikowej, kontekstowej oceny[160]. Ponadto jak zwracają uwagę J. Davis i Ł. Żelechowski, zdolność ochronna danego znaku towarowego może istnieć np. tylko na tych terytoriach, gdzie występują owe szczególne okoliczności wchodzące w skład kontekstu społecznego, wyłączające sprzeczność oznaczenia z chronionymi wartościami[161]. Zdaniem Autorów, otwarta pozostaje kwestia, czy w takiej sytuacji (tj. kiedy okoliczności skutkujące niedopuszczalnością rejestracji istnieją tylko na części obszaru UE) znak powinien spotkać się z odmową rejestracji, czy jednak powinien zostać objęty ochroną[162]. Uzasadnieniem dla odmowy rejestracji byłby wszak sam fakt, że rejestracja oznaczenia w EUIPO wiąże się z powstaniem ochrony prawnej na terytorium całej UE. Stąd też uprawniony do znaku nie jest w żaden skrępowany w poszerzaniu rynków zbytu swoich towarów lub usług sygnowanych danym oznaczeniem również na te, gdzie konflikt danego oznaczenia z wartościami rzeczywiście by występował. Na przykładzie znaku „Fack Ju Göhte" widać, że wspomniane szczególne okoliczności wyłączające obraźliwy charakter znaku występują w Niemczech, jednak nie można z całą stanowczością stwierdzić, że występują one także np. w Polsce. Wydaje się jednak, że TSUE w orzeczeniu wydanym w sprawie *Constantin Film Produktion* uznał, że kontekst społeczny, który chociaż nie występuje we wszystkich państwach członkowskich, lecz tylko tam, gdzie znak ma być wykorzystywany, może zadecydować o dopuszczalności rejestracji. Innymi słowy, z wyroku tego wybrzmiewa, że znak towarowy obarczony wadą sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w niektórych krajach UE (z uwagi na brak znajomości przez tamtejszych odbiorców kontekstu społecznego, który tę sprzeczność znosi) może zostać zarejestrowany, jeśli jest rzeczywiście pozbawiony takiego charakteru w miejscu jego rzeczywistego wykorzystywania. W konsekwencji, nie bierze się pod uwagę potencjalnego rozszerzenia działalności uprawnionego do znaku na inne kraje UE, co podkreśla „aktualność" i „konkretność" kontekstu społecznego jako reguły badania znaku towarowego wyrażonej przez TSUE, jak również rzeczywisty charakter jego używania. W ocenie autora pracy takie podejście nie do końca realizuje cel omawianej przeszkody rejestracyjnej, lecz jest rozwiązaniem słusznym z uwagi na zachowanie niezbędności i proporcjonalności w ograniczeniu wolności wypowiedzi i prowadzenia działalności gospodarczej.

[160] I. Tuohimaa, *Public Policy and Morality as a Bar to Obtaining Trademark Protection Status of Cultural Signs in the Assessment of Article 7(1)(f) of the EU Trademark Regulation*, Helsinki 2023, s. 35.
[161] J. Davis, Ł. Żelechowski, *Bad Faith, Public Policy and Morality: How Open Concepts Shape Trade Mark Protection,* „IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2023, s. 883.
[162] Ibidem.

3. Najnowszą sprawą rozstrzygniętą w europejskim orzecznictwie sądowym, która potwierdza dotychczas wypracowane reguły interpretacyjne jest wyrok Sądu UE z dnia 17 kwietnia 2024 r. **w sprawie słownego znaku „Pablo Escobar”**[163]. Został on zgłoszony przez *Escobar Inc.* w stosunku do szerokiej gamy towarów i usług (klasy 3, 5, 9, 10, 12-16, 18, 20, 21, 24-26, 28-45). Zgłoszenie wzbudziło kontrowersję z powodu bezpośredniego odniesienia w oznaczeniu do imienia i nazwiska słynnego barona narkotykowego – Pablo Escobara, stojącego na czele mafii handlującej kokainą. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu UE, który podzielił stanowisko prezentowane w postępowaniu zgłoszeniowym przez EUIPO i podtrzymał odmowę rejestracji znaku z powodu jego sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami[164].

Jednym z argumentów podnoszonych przez Skarżącego było naruszenie przez EUIPO art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001 oraz m.in. przepisu art. 48 KPP statuującego zasadę domniemania niewinności. Zdaniem Skarżącego, decyzja II instancji wydana została na podstawie domniemanych czynów przestępczych przypisywanych Pablo Escobarowi i tym samym nie wyważono prawidłowo przeciwstawnych interesów właściwego kręgu odbiorców i samego zgłaszającego. Izba Odwoławcza EUIPO w swojej decyzji wskazała, że „brak wyroku skazującego w jakimkolwiek miejscu na świecie nie oznacza jednak, że ogół konsumentów nie postrzegałby zgłoszonego znaku towarowego jako odnoszącego się do przestępcy i handlarza narkotyków. Odniesienia literaturowe i filmy przyczyniły się do takiego wizerunku barona narkotykowego i szefa organizacji przestępczej odpowiedzialnej za wiele przestępstw. Gdy opinia publiczna zetknie się z nazwiskiem „Pablo Escobar”, natychmiast skojarzy je z jego organizacją przestępczą i popełnianiem najgorszych i najokrutniejszych zbrodni, niezależnie od tego, czy „Pablo Escobar” został za nie skazany, czy nie”[165]. Organ skupił się zatem na rzeczywistym postrzeganiu postaci Pablo Escobara przez właściwy krąg odbiorców ustalony składający się z obywateli Hiszpanii, który został poparty nie tylko faktami historycznymi (dobrowolne osadzenie Pablo Escobara w więzieniu *La Catedral*), ale i licznymi przykładami z dorobku kultury (filmów, książek itp.)[166].

Aspekt ten niewątpliwie ukazuje, że działalność przypisywana Pablo Escobarowi to działalność przestępcza i w takich kategoriach jest on postrzegany w wielu krajach na świecie

[163] Wyrok Sądu UE z dnia 17 kwietnia 2024 r., T-255/23 w sprawie *Escobar* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2024:240.
[164] Zob. decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 21 lutego 2023 r., R 1364/2022-5 w sprawie znaku *Pablo Ecobar*, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20230221_R1364_2022-5_018568583 (dostęp: 28.05.2024 r.)
[165] Ibidem.
[166] Ibidem, pkt 46-53.

– niezależnie od tego, czy zarzucane zbrodnie rzeczywiście popełnił. W każdym razie rozważając zorganizowaną działalność przestępczą, handel narkotykami, zabójstwa czy akty terrorystyczne, bez wątpienia można mówić o naruszeniu porządku publicznego. Jednakże nie sposób stwierdzić, by znak „Pablo Escobar" *per se* był z tą wartością sprzeczny. Dopiero wszak ogół wyobrażeń związanych z tą postacią (i działalnością mu przypisywaną) ucieleśniony w znaku towarowym powoduje, że słuszny staje się zarzut naruszenia przez omawiane oznaczenie porządku publicznego. Fakt, że nazwisko „Escobar" u wielu osób wywołuje negatywne odczucia, można uznać za wystarczający dla stwierdzenia naruszenia porządku publicznego. Podkreślenia wymaga, że rolą EUIPO nie jest ustalanie winy, czy faktycznego przebiegu zdarzeń. Obowiązkiem organu oceniającego zdolność rejestrową oznaczenia jest zaś odkodowanie jego rzeczywistego znaczenia w społeczeństwie – po przeprowadzeniu analizy treściowej, z uwzględnieniem jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców oraz rozpatrzeniu kontekstu społecznego, jaki towarzyszy danemu znakowi.

Warto również dodać, że w przedmiotowej sprawie również nie została zmarginalizowana rola kontekstu społecznego. Skarżący *Escobar Inc.* próbował wszak dowieść, że postać Pablo Escobara ze względu na swoje liczne dobre uczynki na rzecz ubogich w Kolumbii, stała się symbolem w głównym nurcie kultury popularnej, o czym świadczyć miał wpis o nim w internetowej encyklopedii Wikipedia, udany serial „Narcos" emitowany na całym świecie, w tym w Hiszpanii, oraz fakt, że za życia Pablo Escobar był nazywany „Robin Hoodem Kolumbii"[167]. Skarżący próbował zatem wskazać na istnienie konkretnego kontekstu społecznego, który wskazywałby, że wyobrażenia o Pablo Escobarze są pozytywne. Jednakże w sprawie tej zarówno EUIPO, jak i Sąd UE prawidłowo przyznały prymat rzeczywistemu (dominującemu) postrzeganiu tej postaci – pomimo nieraz skrajnie różnych opinii na temat Pablo Escobara – jako przestępcy i zbrodniarza. Przedstawione przez Skarżącego argumenty nie były wystarczające dla uznania, że w sprawie tej wykształcił się ów specyficzny, odmienny od generalnego kontekst społeczny, który znosiłby sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami zgłoszonego oznaczenia. Popularności serialu poświęconego życiu Pablo Escobara nie można zrównać z aprobatą jego działalności. Niewykluczone, że w określonych kręgach Pablo Escobar mógłby być postrzegany pozytywnie – jednak nawet w świetle przedstawionych przez Skarżącego dowodów nie sposób wywieść pozytywnego odbioru tej postaci przez właściwy krąg odbiorców. W sprawie tej – odmiennie jak w przypadku wcześniej omówionej sprawie znaku „Fack Ju Göhte" – nie została poparta konkretnymi dowodami teza,

[167] Wyrok Sądu UE z dnia 17 kwietnia 2024 r., T-255/23 w sprawie *Escobar* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2024:240, pkt 14.

że rzeczywiście istnieją specjalne okoliczności, które przesądzają o istnieniu zdolności rejestrowej zgłoszonego oznaczenia[168].

5. Linia decyzyjna EUIPO

1. Jak zostało omówione powyżej, linia decyzyjna EUIPO w odniesieniu do badania oznaczeń bazuje na szeregu zasad wypracowanych w praktyce, w tym w praktyce orzeczniczej sądów unijnych. Na podstawie dotychczas wydanych decyzji i orzeczeń w piśmiennictwie wyodrębniono następujące kategorie oznaczeń podlegających wyłączeniu spod ochrony ze względu na sprzeczność z powszechnie uznawanymi wartościami:

1) rasistowskie (np. „Paki”[169]),
2) obraźliwe (np. „MALAKA”[170]),
3) związane z religią (np. „Ave Maria”[171]),
4) zawierające wulgaryzmy (np. „fucking freezing! by TÜRPITZ”[172]),
5) mające konotacje seksualne (np. „bollox”[173]),
6) nawiązujące do postaci historycznych (np. „Johannes Paul II”[174]),
7) nawiązujące/sugerujące działalność przestępczą (np. „Contrabando”[175]),
8) nawiązujące do zakazanych substancji (np. „Cannabis Store Amsterdam”[176]),
9) nawiązujące do systemów totalitarnych (np. „Luftwaffe”[177]),
10) nawiązujące do organizacji terrorystycznych (np. „ETA”[178])

[168] Zob. decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 21 lutego 2023 r., R 1364/2022-5 w sprawie znaku *Pablo Ecobar*, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20230221_R1364_2022-5_018568583 (dostęp: 28.05.2024 r.)

[169] Wyrok Sądu UE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564.

[170] Decyzja OHIM z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie znaku *MALAKA,* https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005324975 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[171] Decyzja OHIM z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie znaku *Ave Maria*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003239514 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[172] Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 września 2011 r. R 0168/2011-1 w sprawie znaku *fucking freezing! by TÜRPITZ*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008809493 (dostep: 10.01.2024 r.)

[173] Decyzja OHIM z dnia 27 listopada 1998 r. 000499103 w sprawie znaku *Bollox*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000499103 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[174] Decyzja OHIM z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie znaku *Johannes Paul II*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000958280 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[175] Decyzja OHIM z 8 września 2014 r. w sprawie znaku *CONTRA-BANDO*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012623328 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[176] Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2181/2017-2 w sprawie *Cannabis Store Amsterdam*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016176968 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[177] Decyzja OHIM z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie znaku *Luftwaffe*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005636147 (dostęp: 22.05.2024 r.)

[178] Decyzja OHIM z dnia 7 września 2004 r., R-003669074 w sprawie *ETA*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003669074.

11) naruszające zasady współpracy i stosunków międzynarodowych („NOT MADE IN CHINA”[179])[180].

Podział ten dokonany został według kryterium przedmiotowego. Nie ma on wyczerpującego charakteru – wyznacza główne, lecz nie jedyne kategorie oznaczeń sprzecznych z powszechnie uznawanymi wartościami. Co za tym idzie, do tego katalogu można byłoby także dodać oznaczenia nawiązujące do tragicznych wydarzeń historycznych[181].

Niezamknięte wyliczenie oznaczeń objętych analizowanym zakazem rejestracyjnym z jednej strony odpowiada celowi tej przeszkody i może w pełniejszy sposób chronić wartości, które tej ochrony wymagają. Z drugiej zaś - z uwagi na otwarty charakter klauzul generalnych, na których ten zakaz się opiera oraz ze względu na różnorodność rozpoznawanych stanów faktycznych - niejednokrotnie zarzutem względem EUIPO ze strony zgłaszających stał się brak konsekwencji wydawanych rozstrzygnięć i niespójność linii decyzyjnej. Świadczyć o tym mogą często podnoszone w argumentacji wnoszonych odwołań przykłady zarejestrowanych znaków – podobnych do tego, względem którego rejestracji odmówiono[182].

W tej kwestii trzeba podkreślić obowiązek przestrzegania przez EUIPO ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej, takich jak zasada równego traktowania i zasada dobrej administracji[183]. Urząd nie powinien odstępować od utrwalonej praktyki, chyba że uzasadniać to będą szczególne okoliczności, jak np. miało to miejsce w przypadku znaku „fucking hell” (EUTM-006025159). TSUE w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie *Agencja Wydawnicza Technopol* podkreślił, iż właśnie przestrzeganie zasad równego traktowania i dobrej administracji wymaga, aby EUIPO badając zgłoszenie unijnego znaku towarowego, brał pod uwagę decyzje podjęte w sprawie podobnych zgłoszeń i zwracał szczególną uwagę na kwestię, czy decydować w ten sam sposób[184]. Jednocześnie TSUE w tym wyroku podkreślił obowiązek takiego przestrzegania zasad równego traktowania i dobrej administracji, by uszczerbku nie

[179] Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 grudnia 2007 r. R 1461/2006-4 w sprawie znaku *Not Made in China*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004688561 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[180] S. Martin, *La prohibition des marques immorales ou contraires à l'ordre public en droit européen*, „Les Cahiers de propriété intellectuelle” 2015, s. 1268-1269.

[181] Zob. np. decyzja OHIM z dnia 28 września 2007 r. w sprawie znaku *Baghdad Country Club It takes real balls to play here*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005519814 (dostęp: 21.05.2024 r.); decyzja OHIM z dnia 2 lipca 2015 r. R-013092937 w sprawie znaku *MH17*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013092937 (dostęp: 21.05.2024 r.)

[182] Miało to miejsce np. w sprawie znaku *¡Que buenu ye! HIJOPUTA* (zob. wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:120); w sprawie znaku *VIOLA* (zob. powołana wyżej decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 listopada 2019 r. R 1202/2019-2); w sprawie znaku *Fack Ju Gohte* (zob. wyrok TSUE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko EUIPO, ECLI:EU:C:2020:118.).

[183] Obecnie prawo do dobrej administracji posiada wymiar normatywny – w art. 41 KPP.

[184] Wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. C-51/10 P, w sprawie *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:C:2011:139, pkt 74.

doznała zasada legalności. W orzecznictwie panuje utrwalony pogląd, stosownie do którego zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie przepisów rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Sąd Unii, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM[185].

Dlatego każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny tak, aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Badanie musi mieć charakter zindywidualizowany w odniesieniu do konkretnego przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji[186]. Każdorazowo, badając znaki podobne pod kątem postaci i treści, Urząd powinien kierować się zasadą równego traktowania, a w przypadku odmiennego wyniku oceny zdolności rejestrowej powinien wyjaśnić, dlaczego w tym konkretnym przypadku odstępstwo jest uzasadnione. Zarejestrowane znaki towarowe stanowią wszak wskazówkę, że podobny do nich znak towarowy może zostać objęty ochroną. Urząd nie powinien ignorować swoich własnych decyzji w przedmiocie rejestracji względem oznaczeń podobnych pod kątem treści oraz wykazu towarów lub usług, bowiem stanowią one istotny materiał empiryczny[187]. Przy ocenie zdolności rejestrowej oznaczeń – pomimo iż unijny system ochrony znaków towarowych ma charakter autonomiczny – zasadne wydaje się również zwrócenie uwagi na praktykę decyzyjną urzędu ds. własności intelektualnej danego państwa członkowskiego, co stanowi też pomocną wskazówkę przy decyzji, co do udzielenia ochrony.

2. Analizując ogólnie linię decyzyjną EUIPO w przedmiocie rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami– w ocenie autora niniejszej pracy - można stwierdzić, że jest ona stosunkowo „jednolita w swej niejednolitości". EUIPO stara się raczej konsekwentnie odmawiać rejestracji oznaczeniom, np. zawierającym niektóre wulgaryzmy. Wspomniana niejednolitość, która w istocie jest niejednolitością jedynie z nazwy wynika z obowiązku uwzględniania przy ocenie szczególnych okoliczności i dokonywania badania oznaczeń *ad casum*. Dość konsekwentne stosowanie przez EUIPO wypracowanych reguł interpretacyjnych przyczynia się do zachowania spójności linii decyzyjnej. Jednakże nie

[185] Zob. wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00, *Streamserve* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2002:43.; wyrok Sądu z 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:498, pkt 79.
[186] Ibidem, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo.
[187] Powołana wyżej decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 listopada 2019 r. R 1202/2019-2 w sprawie znaku *VIOLA*

można zaprzeczyć, iż w praktyce zdarzają się przypadki niejednolitego traktowania znaków podobnych pod kątem treści i kontekstu, co jest niestety wynikiem charakteru tej przeszkody jako klauzuli generalnej, skutkującego naturalną łatwością wydania arbitralnego rozstrzygnięcia. W każdym razie trzeba uznać, że EUIPO nie może pomijać w ocenie znaku swojej dotychczasowej praktyki, uzasadniając takie stanowisko - nieraz lakonicznie - niezależnością systemu unijnego od systemów ochrony znaków towarowych państw członkowskich[188]. Wnikliwsza analiza poprzednio wydanych decyzji w przedmiocie podobnych oznaczeń będzie przyczyniać się bez wątpienia do kształtowania bardziej koherentnej linii decyzyjnej EUIPO.

§ 4. Przeszkoda sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami a wolność wypowiedzi komercyjnej

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu kolizji oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami rodzi wśród badaczy i praktyków pytania o relację przedmiotowej przeszkody rejestracyjnej do wolności wypowiedzi, jaką gwarantuje art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności[189]. Również w postępowaniach odwoławczych przed EUIPO oraz w postępowaniach sądowych w razie odmowy udzielenia prawa ochronnego z powołaniem się na sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami częstą praktyką zgłaszających („właścicieli" znaków) stało się podnoszenie zarzutu naruszenia wolności wypowiedzi zawartej w znaku towarowym.

Zgodnie z ust. 1 zd. 1 i 2 EKPC, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Jednakże w ust. 2 tegoż przepisu stwierdza się, iż korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu,

[188] Decyzja Pierwszej Izy Odwoławczej z dnia 15 listopada 2012 r. R 2544/2011-1 w sprawie znaku Ficken Liquors, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010142123 (dostęp: 22.05.2024 r.)
[189] Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284, dalej jako: EKPC).

z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Ponadto wolność wypowiedzi została przewidziana w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej[190]. Stosownie do treści art. 11 ust. 1 KPP, każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Omówienie wspomnianej relacji miedzy przeszkodą rejestracji znaków sprzecznych z wartościami o znaczeniu powszechnym a wolnością wypowiedzi wymaga w pierwszej kolejności odwołania się do ogólnego pojęcia wolności wypowiedzi oraz postrzegania w tych kategoriach znaku towarowego. Wolność wypowiedzi na gruncie różnych aktów prawnych, w tym wymienionych wyżej postanowień EKPC i KPP jest rozumiana szeroko. W oparciu o analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w doktrynie stwierdza się, że chodzi tu o wszystkie rodzaje wypowiedzi wyrażające opinie, idee albo informacje, niezależnie od ich treści oraz sposobu komunikowania się[191]. Dlatego też często zamiennie stosuje się tu określenie „wolności ekspresji", które wywodzone jest m.in. z angielskiej czy francuskiej wersji EKPC[192]. Niektórzy eksperci wskazują jednak, że jest to pojęcie szersze od samej „wolności wypowiedzi"[193]. Z kolei w myśl innego ujęcia są to pojęcia tożsame i chodzi tu o możność przekazywania informacji i idei w swobodnie wybranej formie i do wybranych odbiorców[194]. Sama wypowiedź może przybierać różne formy, nie tylko komunikaty słowne i wówczas jest to nic innego jak postać „ekspresji". W każdym razie wolność wypowiedzi (ekspresji) obejmuje swoim zakresem wolność słowa *sensu stricto* (wypowiedzi w formie werbalnej) oraz inne wolności funkcjonujące w zakresie rozmaitych, zewnętrznych przejawów aktywności ludzkiej (myśli, przepływu informacji, komunikowania się, itp.)[195]. Co za tym idzie, z „wypowiedzią" będziemy mieć również do czynienia w przypadku grafiki, gestu, itp. Może ona zostać wyrażona za pośrednictwem różnych

[190] Zob. przypis 67.
[191] M. A. Nowicki, *Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VIII*, Warszawa 2021, s. 900.
[192] A. Biłgorajski, *Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne*, Warszawa 2013, s. 74.
[193] Zob. U. Belavusau, *Freedom of Speech: Importing European and US Constitutional Models in Transitional Democracies*, Amsterdam 2013, s. 10.
[194] J. Sobczak, *Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Cz. 1*, „Ius Novum" 2007, nr 2-3, s. 5 i n.
[195] J. J. Mrozek, *Rozważania prawne wokół pojęcia „wolność słowa"*, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna" 2012, vol. 8, s. 157.

dostępnych technik i środków, których katalog nie jest zamknięty i stale się poszerza. Istotą wypowiedzi jest zawarty w niej komunikat skierowany do oznaczonego bądź nieoznaczonego grona adresatów, składający się z informacji, idei czy emocji. Sam proces komunikacji obejmuje także społeczną interakcję oddziałującą za pomocą symboli[196].

W piśmiennictwie istnieją różne podziały wypowiedzi, przy czym na uwagę w kontekście niniejszych rozważań zasługuje podział wypowiedzi dokonywany na podstawie kryterium zawartej w niej treści. Przykładowo A. Biłgorajski wyróżnia następujące rodzaje wypowiedzi: wypowiedzi dotyczące przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, wypowiedź w sprawach o istotnym publicznym znaczeniu, wypowiedź polityczną, artystyczną, satyryczną, naukową, dotyczącą działalności wymiaru sprawiedliwości, komercyjną, osobistą, a także wypowiedź niemieszczącą się w żadnej z powyższych kategorii[197]. Również w orzecznictwie ETPCz podkreśla się różnorodność wypowiedzi. Aktualnie, ochrona wynikająca z art. 10 EKPC rozciąga się w szczególności na wypowiedzi o charakterze politycznym[198], artystycznym[199], czy handlowym (komercyjnym)[200].

Funkcjonowanie znaku towarowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uzasadnia skoncentrowanie dalszych rozważań głownie na pojęciu wypowiedzi komercyjnej. W kwestii jej definicji eksperci odwołują się m.in. do Zielonej Księgi Komisji z dnia 8 maja 1996 r. pt.: „Komunikacja handlowa w krajach wspólnego rynku" (COM (1996) 192), w której to komunikację handlową określono jako „wszelkie formy komunikacji, które mają na celu wspieranie sprzedaży towarów i usług, względnie budowanie na rynku wyobrażenia o przedsiębiorstwie lub organizacji, w tym wszelkie formy marketingu bezpośredniego, sponsoringu, wspierania sprzedaży, włączając w ten zakres wykańczanie produktu i jego opakowanie"[201]. Warto jednak pamiętać, iż początkowo nie uważano, by wolność wypowiedzi przewidziana w postanowieniach EKPC rozciągała się również na wypowiedź komercyjną[202]. Pogląd o uznaniu wypowiedzi komercyjnej za chronioną na gruncie

[196] W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,* wyd. XVI rozszerzone, Warszawa 1989, s. 272.
[197] A. Biłgorajski, *op. cit.*, s. 95-99 i wskazane tam przypisy.
[198] Wyrok ETPCz z dnia 25 listopada 1999 r. sprawie *Nilsen i Johnsen* przeciwko *Norwegii*, Wielka Izba, LEX nr 76931.
[199] Wyrok ETPCz z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie *Müller i inni* przeciwko *Szwajcarii*, A.133, § 27, ECLI:CE:ECHR:1988: 0524JUD001073784.
[200] Wyrok ETPCz z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie *Casado Coca* przeciwko *Hiszpanii*, A.285, § 35, LEX nr 80539. Zob. też M. Górski, *Kontaminacja wypowiedzi artystycznej, Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy krajowe i międzynarodowe,* Warszawa 2019, LEX.
[201] Zob. R. Stefanicki (w:) M. Namysłowska (red.), *Reklama. Aspekty prawne*, Warszawa 2012, s. 777.
[202] I. C. Kamiński, *Europejskie standardy dotyczące swobody wypowiedzi komercyjnej*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 6, s. 28 i wskazane tam przypisy.

art. 10 EKPC został jednoznacznie wyrażony dopiero w wyroku ETPCz w sprawie *Markt intern Verlag GmBH i Klaus Beermann* przeciwko *RFN* w dniu 20 listopada1989 r[203].

Niekiedy spotyka się pogląd, że ten rodzaj wypowiedzi nie wyraża idei ani nie jest czystą ekspresją czyjejś osobowości[204]. Jednakże obecnie wypowiedź komercyjna zawiera często znacznie bardziej złożony przekaz, obfitujący w treści, jakie można zakwalifikować także do innych rodzajów wypowiedzi[205]. W wielu komunikatach handlowych, np. reklamach promuje się również określone wartości, idee, styl życia, itp. Zatem w skład ogólnej kategorii mowy komercyjnej wchodzą zarówno czyste komunikaty handlowe przekazujące informacje o samym produkcie, przedsiębiorcy, jak również złożone wypowiedzi, w których zawarte są też inne treści, np. światopoglądowe, czy społeczne. Związane jest to także z samym rozwojem reklamy i strategii marketingowych, mających na celu zwiększenie zainteresowania konsumentów oferowanym produktem lub usługą, również poprzez identyfikowanie się przez odbiorców z zespołem wyobrażeń dotyczących tego, co nabywają. Z tego powodu trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe staje się precyzyjne wytyczenie linii demarkacyjnej, jaka wyznaczałaby granice wypowiedzi komercyjnej[206]. Również w orzecznictwie strasburskim widoczna jest pewna dychotomia polegająca właśnie na wyodrębnieniu tzw. „czystej" i „nieczystej" wypowiedzi komercyjnej[207]. Dlatego trzeba przyjąć, że przesłanką uznania danej wypowiedzi za wypowiedź komercyjną jest jej związek (pośredni lub bezpośredni) z działalnością gospodarczą oraz ukierunkowanie na stymulację zbytu[208]. W doktrynie wypowiedź komercyjną definiuje się często jako wypowiedź w dowolnie obranej formie, bezpośrednio bądź pośrednio nakierowaną na osiągnięcie zysku, przedmiotem której jest na ogół reklama danego produktu lub usługi[209].

Z kolei znak towarowy jest nośnikiem zakodowanych w nim informacji, czyli niczym innym jak swoistą formą wypowiedzi. Podstawową, lecz nie jedyną informacją, jaką przekazuje jest informacja o pochodzeniu towaru (usługi) z danego źródła. W aktualnych warunkach rynkowych znaki towarowe przekazują jednak o wiele więcej komunikatów o rozmaitym charakterze, co z jednej strony pozwala przedsiębiorcy na określenie swojej

---

[203] Wyrok ETPCz z dnia 20 listopada 1989 r. w *sprawie Markt intern Verlag GmBH i Klaus Beermann* przeciwko *RFN*, Series A. 165, LEX nr 520174789.
[204] M. Grzymkowska, *Zakres ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005, nr 5/1/2, s. 256.
[205] Zob. M. A. Nowicki, *op. cit.,* s. 936.
[206] Por. I.C. Kamiński, *Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna*, Warszawa 2010, s. 456 i n.
[207] I. C. Kamiński, *Europejskie …*, s. 29.
[208] M. Grzymkowska, *op. cit*., s. 260.
[209] Por. D. A. Farber, *Commercial Speech and First Amendment Theory*, „Northwestern University Law Review" 1979, vol. 74, no 3, s. 372.

tożsamości rynkowej, a z drugiej zaś służy konsumentom jako środek definiowania się w społeczeństwie. Wielość zawartych w oznaczeniach treści związana jest bowiem ze społecznym oddziaływaniem znaku i jego funkcją budowania tożsamości. Współcześnie - oprócz informacji o czysto komercyjnym charakterze - oznaczenia mogą przekazywać także określone przesłanie polityczne, społeczne czy ekonomiczne, będące swego rodzaju manifestem wartości i poglądów wyznawanych przez środowiska popierane przez przedsiębiorcę[210].

Powyższe założenie uzasadnia postrzeganie znaku towarowego w kategoriach wypowiedzi komercyjnej, który wśród różnych funkcji ma z zasady przekazywać określone informacje i umożliwiać osiągnięcie zysku poprzez przyciąganie klienteli do oznaczonych nim towarów bądź usług. Znaki towarowe mogą występować w różnych formach – jako oznaczenia konwencjonalne i niekonwencjonalne. Wypowiedź ta może zatem zostać wyrażona nie tylko w oznaczeniach słownych i graficznych, ale również za pośrednictwem znaków nietradycyjnych. W sposób naturalny rozważania dotyczące wypowiedzi i przyznanej jej ochrony odnoszą się generalnie do oznaczeń widzialnych oraz znaków dźwiękowych. Pozostałe oznaczenia, czyli zapachy i smaki funkcjonujące w charakterze znaków towarowych na gruncie praktyki europejskiej *de facto* nie posiadają zdolności rejestrowej. Niemniej można tu w istocie zastanawiać się nad postrzeganiem tych oznaczeń w kategoriach wypowiedzi. Jest to z pewnością forma ekspresji, która sama w sobie jest zdolna do przekazywania informacji, jakie powinien zawierać w sobie znak towarowy. Wydaje się, że niejednokrotnie komunikacja następuje również przy pomocy zapachu, a nawet smaku. Niemniej ciężko wyobrazić sobie oznaczenia zapachowe czy smakowe, które wchodzą w konflikt z powszechnie uznawanymi wartościami, ale w ocenie autora niniejszej pracy nie jest to niemożliwe.

Swoboda wypowiedzi doznaje jednak ograniczeń, a wypowiedź komercyjna zawarta w znaku towarowym nie stanowi w tym zakresie wyjątku. Formą takiego ograniczenia jest właśnie przeszkoda rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami[211]. W razie pojawienia się wątpliwości, co do konfliktu danego oznaczenia z powszechnie uznawanymi wartościami, do których wspomniane klauzule odsyłają, dochodzi najczęściej do umieszczenia w komunikacie *stricte* handlowym treści o zgoła innym charakterze – na ogół tych nawiązujących do innych aspektów czy zjawisk społecznych. Wykorzystanie takiego zabiegu ma niekiedy szokować czy budzić zainteresowanie

[210] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia …*, s. 83.
[211] Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2013, nr 1, s. 6.

konsumentów, co trzeba uznać za celowy zabieg marketingowy. Niekiedy jednak nie jest to działanie zamierzone, np. w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia użytych w treści oznaczenia wyrażeń w innych językach lub innych kręgach niż ten, w którym sam funkcjonuje. Niezależnie jednak od intencji podmiotu rynkowego wykorzystującego dany znak - kluczowy jest przekaz, jaki oznaczenie za sobą niesie oraz jego znaczenie i potencjalny odbiór. Chodzi tu zatem o ocenę znaczenia i charakteru wypowiedzi zawartej w znaku towarowym, dokonywaną podczas jego badania przez powołane do tego organy.

W tym przedmiocie trzeba zwrócić uwagę, że art. 10 ust. 2 ETPC zawiera klauzulę limitacyjną, dzięki której ingerencja w swobodę wypowiedzi jest w określonych warunkach legalna. Fakt ingerencji w wolność ekspresji implikuje konieczność określenia, czy miała ona charakter dopuszczalny czy też nie. Badaniu podlegają więc poszczególne elementy klauzuli limitacyjnej, czyli kolejno: przesłanka legalności (czy istniała podstawa prawna ingerencji), przesłanka celowości (czy wyrażony został cel ingerencji) oraz przesłanka konieczności (czy ingerencja była „konieczna w demokratycznym społeczeństwie")[212].

W przypadku odmowy rejestracji danego oznaczenia z uwagi na zawarty w nim komunikat bez wątpienia dochodzi do odgórnego „wkroczenia" w wolność wypowiedzi komercyjnej znajdującej się w znaku towarowym. Odmowa udzielenia prawa ochronnego znajduje oparcie w przepisach rozporządzenia 2017/1001 (art. 7 ust. 1 lit. f). Co za tym idzie można stwierdzić, że istnieje tu podstawa prawna ingerencji w wolność ekspresji. W doktrynie wskazuje się jednak, że norma prawna stanowiąca podstawę ingerencji winna spełniać warunek dostępności oraz warunek przewidywalności[213]. Pierwszy z nich oznacza możliwość ustalenia norm mających zastosowanie w danej sprawie, natomiast drugi wyraża się w obowiązku precyzyjnego formułowania przepisów tak, by w miarę możliwości obywatel mógł przewidzieć prawne konsekwencje swoich działań. Odnosząc te rozważania na grunt przeszkody rejestrowania znaków towarowych z powodu naruszenia powszechnie uznawanych wartości można zastanawiać się nad spełnieniem warunku przewidywalności. Obecność klauzul generalnych w postaci sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami zwiększa luz decyzyjny z powodu ich naturalnej niedefiniowalności oraz konieczności każdorazowego ustalenia ram znaczeniowych tych pojęć na potrzeby konkretnego przypadku. Dlatego też skutkują one większą niepewnością co do treści przepisu prawnego,

[212] J. Skrzydło, *Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza*, Toruń 2013, s. 342.
[213] Ibidem, s. 344.

a w konsekwencji co do wyniku analizy danego oznaczenia. Niemniej przewidywalności prawa nie można zrównywać z jego absolutną pewnością, gdyż z zasady jest to niemożliwe w dynamicznym procesie jego stosowania[214]. Wydaje się więc, że sam fakt konstrukcji przepisu zawierającego odesłanie do norm pozaprawnych nie eliminuje spełnienia warunku legalności odmowy rejestracji oznaczenia na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2017/1001.

Jeśli chodzi zaś o cel ingerencji organu decyzyjnego w wypowiedź zawartą w znaku towarowym z uwagi na możliwy konflikt z ogólnymi wartościami, to bezsprzecznie jest nim ochrona wartości i zasad warunkujących prawidłowe i harmonijne funkcjonowanie danego społeczeństwa. Przeszkoda rejestracji znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami pełni funkcję „filtrującą", która ma przede wszystkim zapobiegać rejestrowaniu oznaczeń „niepożądanych" ze względu na interes ogółu społeczeństwa i zagwarantować kształtowanie takiego systemu znaków towarowych, który byłby oparty na powszechnie uznawanych normach, co pozwalałoby na poszanowanie stanowionego prawa oraz zachowanie posiadanego dziedzictwa, odzwierciedlającego jednocześnie zmiany społeczne i obyczajowe zachodzące w całej Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach członkowskich[215].

W kontekście celu przyświecającego ustawodawcy unijnemu przy wprowadzeniu przeszkody rejestracji oznaczeń z art. 7 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2017/1001 trzeba odnieść się również do enumeratywnego katalogu celów uzasadniających ingerencję w swobodę wypowiedzi, zamieszczonego w art. 10 ust. EKPC. Wśród tego katalogu znajdują się: bezpieczeństwo państwowe, integralność terytorialna, bezpieczeństwo publiczne, konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, ochrona zdrowia, ochrona moralności, ochrona dobrego imienia i praw innych osób, zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych, zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. Wyliczenie to w szczególności ze względu na występującą w nim ochronę porządku oraz ochronę moralności uzasadnia zastosowanie zakazu rejestracji względem tych oznaczeń, które mogłyby uniemożliwić zapewnienie ochrony takim wartościom.

Ostatni warunek – warunek konieczności nakazuje przeprowadzenie oceny, co do tego, czy omawiana ingerencja jest niezbędna w demokratycznym społeczeństwie. W orzecznictwie wskazuje się, że ocena ta powinna uwzględniać następujące przesłanki: istnienie naglącej potrzeby społecznej ingerencji, zachowanie proporcji między chronionym interesem a wykorzystanym ku temu środkiem oraz istnienie wystarczających i istotnych powodów

[214] Ibidem, s. 345.
[215] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Ochrona wartości …*, s. 98.

ingerencji[216]. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na prezentowany w piśmiennictwie pogląd o nieefektywności przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, co można też rozważać jako niecelowość dokonywania tego rodzaju ingerencji w wolność wypowiedzi wyrażonej w treści oznaczenia. Koncepcję taką przedstawiają J. Phillips oraz I. Simon, którzy uznają, że przeszkoda ta jest nieefektywna, bowiem nie realizuje ona w pełni funkcji „filtrującej" i ochronnej. Zdaniem Autorów jest to „paradoks", bowiem odmowa rejestracji oznaczenia z uwagi na konflikt z określonymi wartościami nie oznacza zakazu posługiwania się danym znakiem w obrocie. Oznaczenie takie pozostaje w domenie publicznej i każdy podmiot rynkowy może je wykorzystać w ramach prowadzonej działalności bez – co do zasady – żadnych negatywnych konsekwencji ze strony organów państwa[217].

W kontekście prowadzonych rozważań istotny jest fakt wielokrotnego podnoszenia zarzutu naruszenia art. 10 EKPC w postępowaniach przez EUIPO. Trzeba jednak pamiętać, że wypowiedź zawarta w znaku towarowym pozostaje pod ochroną konwencyjną. Również postanowienia KPP znajdują swoje zastosowanie przy stosowaniu rozporządzenia 2017/1001[218]. Oznacza to konieczność zachowania balansu między realizacją celu, jaki leży u podstaw tej przeszkody rejestracyjnej a zagwarantowaniem wolności wypowiedzi. Obowiązek ten wybrzmiał również w stanowisku OHIM wyrażonym w sprawie znaku „SCREW YOU". Podkreślono wówczas rolę wyważania prawa przedsiębiorców do swobodnego używania słów i obrazów (grafiki) w oznaczeniach, które chcą zarejestrować jako znaki towarowe z prawem odbiorców tych znaków do tego, by nie być konfrontowanymi ze znakami towarowymi o treści nieodpowiedniej, obraźliwej, znieważającej, a nawet zawierających groźby[219].

W przedmiocie owego wyważenia Urząd zwrócił uwagę na konsekwencje związane ze zbyt szerokim oraz ze zbyt wąskim rozumieniem przeszkody sprzeczności oznaczeń z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. W razie zbyt szerokiego stosowania tej podstawy odmowy rejestracji, polegającego na objęciu nią wszystkich treści, które jedynie

[216] Tak wyrok ETPCz z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie *Murphy* przeciwko Irlandii, skarga nr 44179/98, RJD 2003-IX – zob. M.A. Nowicki, *Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004*, Kraków 2005, s. 1087.

[217] J. Phillips, I. Simon, *No Marks for Hitler. A raddical reappraisal of trade mark use and political sensitivity*, „European Intellectual Property Review" 2008, vol. 8, s. 327-330.

[218] R. Bujalski, *Znak "Fack Ju Göhte" nie jest niemoralny. Omówienie wyroku TS z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P (Constantin Film Produktion)*, LEX/el. 2020.

[219] Zob. omówiona już decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

jakaś część właściwego kręgu odbiorców mogłaby uznać za obraźliwe - istnieje ryzyko nadmiernego ograniczenia swobody wypowiedzi płynącej ze znaku towarowego. Zauważono, że choć odmowa rejestracji oznaczenia sama w sobie nie stanowi naruszenia wolności wypowiedzi, to *de facto* następuje tu pewne ograniczenie swobody ekspresji[220]. Ograniczenie to nie wiąże się z zakazem używania oznaczenia jako znaku towarowego, ale pośrednio prowadzi do wyeliminowania tego rodzaju oznaczeń z obrotu poprzez wyłączenie możliwości osiągania korzyści, jakie daje udzielenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy. Odmowa przyznania ochrony może bowiem zniechęcać przedsiębiorców do inwestowania w nieraz zakrojone na szeroką skalę kampanie promocyjne znaków towarowych, które nie mogą jednak korzystać z przywilejów płynących z rejestracji, ponieważ Urząd uznaje je za niemoralne lub obraźliwe, kierując się poglądami opinii publicznej. Podmiot rynkowy musi zatem samodzielnie podjąć decyzję o używaniu danego znaku w oparciu o wewnętrzny „rachunek zysków i strat". Natomiast w razie woli używania znaku bez ubiegania się o ochronę prawną w EUIPO, podmiot ten będzie musiał ewentualnie chronić swoje oznaczenia w oparciu o inne regulacje prawne. Jeśli chodzi zaś o zbyt wąskie stosowanie tej przeszkody rejestracji polegające, np. na zawężaniu badania tylko do zgodności znaku z normami prawnymi, to prowadziłoby to do pominięcia w ocenie rozstrzygnięcia w przedmiocie zgodności oznaczenia z dobrymi obyczajami, a w efekcie do zignorowania ducha tego przepisu.

Stanowisko, jakie zaprezentował OHIM w sprawie znaku „SCREW YOU" zyskało aprobatę również w judykaturze. Już w wyroku w sprawie *Couture Tech* Sąd stwierdził, że Skarżąca nie miała podstaw do powoływania się na postanowienia EKPC. Zdaniem Sądu w tej sprawie nie przedstawiono żadnego argumentu, który uzasadniałby, że odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego stanowiła ingerencję w korzystanie z wolności zagwarantowanej przez art. 10 ust. 1 EKPC, niespełniającą wymogów art. 10 ust. 2 tego aktu[221]. Również w orzeczeniach wydanych w sprawie *Cortés del Valle López* oraz w sprawie *FICKEN* Sąd UE wyraził pogląd, że odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nie wpływa na wolność korzystania ze znaku[222]. W konsekwencji uznaje się, że wolność wypowiedzi w tym wypadku nie doznaje ograniczenia, bowiem dany podmiot nie zostaje pozbawiony możliwości jej dalszego prezentowania, a w szczególności wykorzystywania

[220] Ibidem.
[221] Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:498, pkt 69-71.
[222] Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:120., pkt 26 ; wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie T-52/13 *Efag TradeMark Company* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2013:596, pkt 39-40.

w swojej działalności gospodarczej. Jedyne ograniczenie polega wszak na niemożności uzyskania prawnej ochrony wynikającej z faktu rejestracji w EUIPO oraz korzystania z płynących z niej przywilejów. Jak sygnalizowano wcześniej, może to w istocie stanowić swoisty mechanizm „hamujący" względem określonych kategorii wypowiedzi zawartych w znakach towarowych, jak również zmuszać ich właścicieli do modyfikacji bądź wycofania zgłoszeń.

Pomimo braku zakazu używania oznaczenia w razie odmowy rejestracji, z praktyki decyzyjnej można wyciągnąć wniosek, iż badanie prowadzone przez EUIPO nie może być dyskrecjonalne, ale musi zapewniać maksymalne zachowanie wolności ekspresji wyrażonej w znaku towarowym. Kluczowa jest tu więc konstrukcja przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w zestawieniu z klauzulą limitacyjną z art. 10 EKPC, która pod określonymi warunkami dopuszcza ingerencję w treść wypowiedzi. Na EUIPO spoczywa obowiązek przeprowadzenia badania na okoliczność tego, czy analizowane oznaczenie jest jedynie pozbawione gustu lub nietaktowne, czy też narusza wartości powszechnie uznawane w społeczeństwie, wyrażone w klauzulach generalnych, do których odwołuje się związana z nimi podstawa odmowy rejestracji. W piśmiennictwie podnosi się, że z punktu widzenia interesu ogólnego wypowiedzi, które godzą w uczucia innych osób, nie powinny otrzymywać ochrony prawnej[223].

Analizując zagadnienie relacji przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami i swobody wypowiedzi zawartej w znaku towarowym, warto również wziąć pod uwagę sam charakter i cel takiej wypowiedzi. Jak zostało wskazane, wypowiedź komercyjna pozostaje w związku z działalnością gospodarczą i ma przyczyniać się do maksymalizacji zysku. Jej bezpośrednim celem nie jest debata publiczna, dyskusja naukowa czy ekspresja artystyczna. Oczywiście - nie jest wykluczone, że za pośrednictwem znaku towarowego zainicjowany zostanie jakiś temat do dyskusji i rozważań w opinii publicznej. Niezwykle często, tworzone znaki towarowe można kwalifikować jako utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Z zasady jednak wypowiedź w nich zawarta nie jest przeznaczona do wyrażania poglądów politycznych, społecznych, naukowych, itp., ale do dostarczania odbiorcom informacji o towarze (usłudze) i generowania zysków dla danego przedsiębiorstwa. Z uwagi na głównie ekonomiczny cel wypowiedzi komercyjnej, uzasadnione wydaje się wprowadzanie dalej idących ograniczeń, aniżeli w odniesieniu do innych jej rodzajów – artystycznej, politycznej itp. Pomimo iż aktualnie znak towarowy

[223] M. Derlatka, *Strasburska wizja wolności wypowiedzi*, „Przegląd Sądowy" 2010, nr 9, s. 91.

w istocie funkcjonuje jako sposób wyrażenia własnej tożsamości, to nie znosi to jego komercyjnego charakteru. Przykładowo we wspomnianej sprawie znaku „SCREW YOU" OHIM stwierdził, że wolność wypowiedzi artystycznej jest stawiana wyżej niż swoboda wypowiedzi komercyjnej i w związku z tym powinna być silniej chroniona[224]. Ingerencja w treść wypowiedzi literackiej czy w swobodę artystów w kreowaniu swoich dzieł jest postrzegana bardzo sceptycznie w społeczeństwach demokratycznych. Przykładowo zaciekły ateista może napisać artykuł (np. publicystyczny) drwiący z religii, jednak znak towarowy o takim charakterze lub wykorzystujący imię założyciela głównej światowej religii może spotkać się z odmową rejestracji[225]. W argumentacji OHIM wybrzmiewa zatem konieczność dostosowania stopnia ochrony do rodzaju wypowiedzi oraz potrzeba i trafność formułowania swoich wypowiedzi za pomocą służących ku temu środków. W konsekwencji ten sam komunikat może być objęty ochroną wypowiedzi jako np. wypowiedź artystyczna, ale nie musi być chroniony jako wypowiedź komercyjna w postaci zarejestrowanego znaku towarowego. Czym innym wszak jest wypowiedź kierowana do publicznej debaty, a czym innym wypowiedź, która służy odnoszeniu korzyści materialnych. Kierunek ten – jak się wydaje – powinien w dalszym ciągu przyświecać organom decyzyjnym i sądowym.

[224] Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r. R 495/2005-G w sprawie znaku *SCREW YOU*, pkt 24, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344 (dostęp: 21.05.2024 r.).

[225] W tym zakresie warto zauważyć, że w wielu urzędach ds. własności intelektualnej dominowała praktyka odmawiania udzielenia prawa ochronnego na znaki zawierające imię „Jesus" – zob. J. Dee, *Sweet baby Jesus, the band who must not be named, and friends U can't trust: Disparaging, immoral and scandalous trademarks in the United States and the European Union*, „First Amendment Studies" 2019, vol. 53:1-2, s. 110-111.

Rozdział IV
Wartości o znaczeniu powszechnym w polskim prawie znaków towarowych

§ 1. Wartości o znaczeniu powszechnym w przedwojennym prawie znaków towarowych

1. Prawo znaków towarowych w okresie zaborów

1. Wiek XIX to okres intensywnego kształtowania się znaku towarowego jako instytucji prawnej. W wielu państwach uchwalane były wówczas pierwsze akty prawne regulujące podstawowe kwestie związane z ochroną i funkcjonowaniem znaków towarowych. Stopniowo pojawiała się w nich normatywna definicja znaku towarowego oraz kryteria udzielania gwarantowanej przez państwo ochrony prawnej. W XIX w. pozostająca pod zaborami Polska nie posiadała własnego, odrębnego ustawodawstwa. Na terenach polskich obowiązywały w tamtym czasie akty prawa państw zaborczych – Rosji, Prus i Austrii. Ponadto w rejonie Spiszu i Orawy obowiązywały rozwiązania węgierskie[1]. Regulacje te były oparte na tzw. germańskim systemie wstępnego badania znaku towarowego[2].

W regulacjach obowiązujących na terenach polskich od XIX wieku oznaczenia sprzeczne z powszechnie uznawanymi wartościami były konsekwentnie wyodrębniane jako negatywne przesłanki rejestracji znaku towarowego. Dzięki temu, można wysunąć wniosek o istnieniu pewnej, długoletniej tradycji ochrony wartości o znaczeniu powszechnym w aktach prawnych odnoszących się do znaków towarowych.

Pierwsze przepisy odnoszące się do znaków towarowych, jakie obowiązywały w Królestwie Polskim - utworzonym na mocy decyzji podjętej na kongresie wiedeńskim i połączonym unią personalną z Imperium Rosyjskim - pochodziły z 1822 r. Zostały one uchylone w 1867 r. przez ogólną, rosyjską ustawę o znakach towarowych[3]. Następnie w 1896 roku w Cesarstwie Rosyjskim została przyjęta kolejna ustawa o znakach towarowych[4], której wiele rozwiązań zostało przejętych przez współczesne prawodawstwo rosyjskie[5]. Po raz

[1] T. Dolata, *Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym*, „Acta Universitatis Wratislaviensis", Wrocław 2012, nr 3465, s. 112.
[2] Ibidem, s. 109-112.
[3] R. Skubisz (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14A*, Warszawa 2019, s. 32.
[4] Zbiór praw i rozporządzeń rządowych Nr 31/1896, poz. 395 – zob. T. Dolata, *Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815−1918)*, Wrocław 2019, s. 142.
[5] T. L. Kalacheva, K. Mamayeva, *Trademark as means of the individualization in the modern market turn*, "Ученые заметки ТОГУ" 2013, tom 4, nr 4, s. 1106.

pierwszy zostały sprecyzowane kryteria zdolności ochronnej znaku towarowego oraz podstawy odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Ustawa miała bezpośrednie zastosowanie również w Królestwie Polskim[6]. W postanowieniach tego aktu znalazły się przepisy odnoszące się do ochrony wartości o znaczeniu powszechnym. Zgodnie z przepisem art. 3 tej ustawy, zakazane były napisy i wizerunki obrażające porządek publiczny, moralność lub przyzwoitość[7]. W celu uzyskania prawa wyłącznego na znak towarowy konieczne było dokonanie jego zgłoszenia do Departamentu Handlu i Rękodzieł. Oznaczenia niespełniające wymogów wskazanych w ustawie, w tym z art. 3 nie mogły stanowić przedmiotu wyłącznego używania[8].

Na terenach byłego zaboru pruskiego stosowano z kolei regulacje obowiązujące w Rzeszy Niemieckiej. Pierwszym niemieckim aktem prawnym z zakresu znaków towarowych była ustawa z 30 listopada 1874 r. (niem. *das Markenschutzgesetz*)[9]. W przepisie § 3 zawarty został zakaz rejestrowania oznaczeń zawierających gorszące elementy. Następnie ustawa z 1874 r. została zastąpiona ustawą o ochronie znaków towarowych (niem. *das Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnung*) wydaną w dniu 12 maja 1894 r., której rozwiązania obowiązywały w Niemczech przez niemal 100 lat[10]. Również w jej postanowieniach podtrzymano zakaz rejestrowania oznaczeń zawierających gorszące elementy (§ 4 pkt 3 ustawy). Ponadto dzięki przystąpieniu przez Niemcy w dniu 1 maja 1903 r. do Konwencji paryskiej (w wersji brukselskiej) odmowa rejestracji znaku sprzecznego z porządkiem publicznym lub moralnością stała się możliwa w oparciu o postanowienia Konwencji.

Pierwszą austriacką ustawą o znakach towarowych był akt z 1858 r. (*Gesetz zum Schutze der gewerblichen Marken und anderen Bezeichnungen*)[11]. Następnie w zaborze austriackim obowiązywała uchwalona dnia 6 stycznia 1890 r. ustawa o ochronie znaków towarowych[12]. W § 3 ust. 4 tej ustawy przewidziano regulację, mającą na celu ochronę wartości o znaczeniu

[6] D. Makiłła, *Historia prawa w Polsce*, Warszawa 2008, s. 361.
[7] A. E. Jalilov, A. E. Kozlova, *Regulacje prawne dotyczące ochrony znaków towarowych w przedrewolucyjnej Rosji*, Wktero Nauki w TSU. Seria: Nauki prawne, (Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки.) 2014, nr 1 (16), s. 135.; T. Dolata, *Prawo własności intelektualnej …*, s. 169.; M. Iwaniczkina, R. Pokrajac, E. Nikołajewna Trikoz , *Ewolucja znaku towarowego w Rosji jako środka indywidualizacji przedsiębiorcy*, ASO.A.8(2)/2016, s. 385.
[8] M. Iwaniczkina, R. Pokrajac, E. Nikołajewna Trikoz, *op. cit.*, s. 385.
[9] *Gesetz über Markenschutz*, Vom 30. November 1874, *Deutsches Reichsgesetzblatt* (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej) 1874, No. 28, nr 126, s. 143 – 146, https://www.reichsgesetzblatt.de/D/RGBl-D/1874/index.htm. (dostęp: 14.12.2023 r.). Zob. też K. Assaf-Zakharov, L. Herzog, *Work, Identity, and the Regulation of Markets: A Study of Trademark Law in the U.S. and Germany*, „Law & Social Inquiry" 2019, vol. 44, issue 4, s. 18.
[10] M. Słomski, *Niemieckie prawo własności intelektualnej w zarysie*, „Palestra" 2014, vol. 5/6, s. 136.
[11] V. Sándor*, A magyarországi védjegyoltalom története.* „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" 2012, vol. 7 (117) évf. 4, s. 52.
[12] *Reichs-Gesetz-Blatt vom 6 Jänner 1890, Österreichische Nationalbibliothek, Gesetzestexte* Februar 1890, Nr 19, s. 35, https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1890&pos=37&size=4 (dostęp: 14.12.2023 r.)

powszechnym. Wyłączone od rejestracji zostały oznaczenia zawierające m.in. treści nieprzyzwoite, wywołujące zgorszenie bądź naruszające porządek publiczny. Ustawa ta została następnie znowelizowana i unowocześniona ustawą z dnia 30 lipca 1895 r[13].

Natomiast na terenie Spisza i Orawy zastosowanie znajdowała węgierska ustawa z dnia 4 lutego 1890 r. o znakach towarowych. Ustawa ta wykazywała silne powiązania z regulacjami niemieckimi i austriackimi. Na gruncie jej postanowień pojęcie znaku towarowego odnosiło się wyłącznie do oznaczeń graficznych. Przewidywała ona ponadto zakaz rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń zawierających przedstawienia niemoralne, skandaliczne lub obraźliwe. Od rejestracji zostały wyłączone także wizerunki członków rodziny królewskiej[14].

2. Mechanizmy prawne w postaci zakazu rejestracji oznaczeń, które mogłyby wejść w konflikt z powszechnymi wartościami stanowiły pewien standard już w pierwszych aktach prawnych odnoszących się do znaków towarowych. Konstrukcja tych zakazów rejestracyjnych nie zawsze opierała się na bezpośrednio wyrażonych odpowiednich klauzulach generalnych odsyłających do wartości chronionych. W regulacjach obowiązujących we wszystkich zaborach widoczne było jednak nawiązanie do pojęcia „moralności" jako wartości chronionej. Następowało to albo poprzez bezpośrednie odwołanie do niej w treści przepisu albo poprzez wyłączenie od rejestracji oznaczeń gorszących czy skandalicznych. W niektórych regulacjach – poza odniesieniem do społecznie akceptowanych reguł postępowania – uwzględniono także wartości związane ze stanem ładu i prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. W ustawie rosyjskiej i austriackiej nastąpiło odwołanie do porządku publicznego jako wartości, którą należy chronić w kształtowaniu systemu zarejestrowanych znaków towarowych. Co za tym idzie, już w XIX w. zakaz rejestracji, mający na celu ochronę wartości o znaczeniu powszechnym zaczęto opierać na pewnej dychotomii, uwzględniając zarówno wartości pozanormatywne, funkcjonujące w społeczeństwie, jak i te podniesione do rangi obowiązujących regulacji prawnych. Taką konstrukcję usystematyzowała Konwencja paryska z 1883 r., do której stopniowo przystępowały państwa zaborcze.

[13] Gesetz vom 30. Juli 1895, womit das Gesetz vom 6. Jänner 1890 (RGBl Nr. 19), betreffend den Markenschutz, ergänzt, beziehungsweise abgeändert wird, RGBl 108/1895 – zob. K. Leskovar, *Die Herkunftsproblematik unverarbeiteter Lebensmittel im marken- und lauterkeitsrechtlichen Kontext*, 2022, https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/7708839?originalFilename=true (dostęp: 21.12.2023 r.)

[14] K. Siklós, *Védjegyjogszerzés 100 évvel ezelőtt*, „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" 2010, vol. 5. (115), s. 98.

2. Prawo znaków towarowych w okresie międzywojennym

2.1. Dekret o ochronie znaków towarowych z 1919 r.

1. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. konieczna stała się unifikacja obowiązujących na terenach polskich przepisów wchodzących w skład porządków prawnych państw zaborczych. Jednak jeszcze w tym samym roku w dniu 13 grudnia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym[15]. Do kompetencji Urzędu należało wydawanie świadectw ochronnych na znaki towarowe po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszenia i stwierdzeniu, że nie sprzeciwia się ono przepisom prawa[16].

Pierwszym aktem normatywnym w dwudziestoleciu międzywojennym regulującym ochronę znaków towarowych był dekret o ochronie znaków towarowych z 4 lutego 1919 r[17]. Akt ten zastąpił poprzednio obowiązujące regulacje prawne zaborców i wprowadził jednolite prawo dla całego państwa. Ustawodawca w postanowieniach dekretu wymienił rodzaje oznaczeń, które nie podlegały ochronie prawnej. W myśl art. 3 pkt 1 dekretu zabronione było „umieszczanie znaków towarowych z napisami i rysunkami przeciwnemi prawu, dobrym obyczajom i bezpieczeństwu publicznemu". Natomiast na podstawie przepisu art. 9 pkt 1 dekretu oznaczenia te nie podlegały ochronie. Na podstawie przytoczonych przepisów dekretu o ochronie znaków towarowych z 1919 r. niedopuszczalne było nie tylko rejestrowanie oznaczeń godzących w ogólnie wyznawane wartości, ale także posługiwanie się nimi w obrocie. Regulacje te były o wiele bardziej restrykcyjne i dalej idące od współcześnie obowiązujących, gdyż obecnie odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie pociąga za sobą jednoczesnego zakazu używania ich w prowadzonej działalności.

Zakaz rejestracyjny zawarty w dekrecie z 1919 r. opierał się nie tylko na konstrukcji klauzul generalnych, ale również na elemencie ściśle normatywnym w postaci wyłączenia spod ochrony oznaczeń sprzecznych z obowiązującym prawem. Trójskładnikowość przeszkody umieszczonej w art. 9 pkt 1 dekretu pozwalała jednocześnie na ochronę wartości pozaprawnych - pożądanych, społecznych standardów postępowania oraz reguł warunkujących społeczny ład, jak również na zachowanie obowiązujących norm prawnych.

---

[15] Dekret tymczasowy Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 r. o Urzędzie Patentowym, Dz.U. 1918 Nr 21, poz. 66.

[16] Więcej na temat powstania i funkcjonowania Urzędu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zob. K. Chlabicz, *Pozycja ustrojowa oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach własności przemysłowej w ujęciu historycznym*, „Miscellanea Historico-Iuridica" 2018, tom XVII, z. 1, s. 362-365.

[17] Dekret o ochronie znaków towarowych z 4 lutego 1919 r., Dz.Pr.P.P. 1919 Nr 13, poz. 139.

2. Niestety dekret z 1919 r. nie odegrał żadnej znaczącej roli, bowiem na mocy postanowień tzw. małego traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Rzeczpospolita Polska została zobowiązana do przystąpienia do Konwencji paryskiej. Nowo odrodzona Polska zadośćuczyniła temu obowiązkowi jeszcze w tym samym roku na mocy oświadczenia rządu polskiego z 10 listopada o przystąpieniu do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej[18]. Zrodziło to konieczność dostosowania regulacji krajowych do standardów przyjętych w Konwencji. Postanowienia Konwencji pozwalały na wydanie decyzji odmownej w przypadku znaków sprzecznych z moralnością lub porządkiem publicznym. Jednakże z uwagi na niedostosowanie regulacji polskich do postanowień Konwencji, Urząd Patentowy wstrzymał rozpoznawanie zgłoszeń znaków towarowych. Dlatego też pierwszej rejestracji znaku towarowego w Urzędzie dokonano dopiero w dniu 11 kwietnia 1924 r., chociaż jego zgłoszenie wpłynęło 25 lipca 1918 r[19]. Jak wskazuje się w doktrynie, obowiązujący ówcześnie w Polsce system rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, nie tylko nie przystawał do standardów wyznaczonych w Konwencji, ale ponadto – z uwagi na skrupulatność przeprowadzanego badania przy niedostatecznym aparacie urzędniczym – był niewykonalny[20].

2.2. Ustawa z 1924 r. oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych

1. Przystąpienie przez Polskę do Konwencji paryskiej wiązało się z koniecznością uchwalenia nowych uregulowań prawnych w dziedzinie własności przemysłowej[21]. W konsekwencji, dnia 5 lutego 1924 r. przyjęto kompleksową ustawę o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych[22]. W ustawie tej znalazły się przeszkody dla udzielenia ochrony prawnej określonym oznaczeniom (art. 110). Przepis art. 110 pkt 2 stanowił, że nie może powstać prawo wyłącznego używania znaków, które naruszają prawa pewnych osób (do

[18] R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14A*, Warszawa 2012, s. 23.
[19] Wiadomości Urzędu Patentowego nr 1/1924, s. 55.
[20] T. Dolata, *Początki polskiego ustawodawstwa …*, s. 115-116.
[21] Na temat genezy uchwalenia ustawy zob. szerzej: T. Dolata, *Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku*, „Acta Universitatis Wratislaviensis" Wrocław 2013, nr 315, poz. 2, s. 127-132.; L. Górnicki, *Rola parlamentu w powstaniu i działalności Komisji Kodyfikacyjnej II RP w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego*, (w:) J. Koredczuk, P. Wiązek (red.), *Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi*, Uniwersytet Wrocławski 2020, s. 161-169.
[22] Ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Dz.U. 1924 Nr 31, poz. 306.

nazwiska, do firmy, do wizerunku), lub w ogólności sprzeczne są z obowiązującym prawem lub z dobrymi obyczajami.

W ustawie z 5 lutego 1924 r. zrezygnowano z dotychczasowej przesłanki sprzeczności oznaczenia z bezpieczeństwem publicznym i tym samym nastąpił wyraźny podział konstrukcyjny tej przeszkody rejestracyjnej. Z jednej strony skoncentrowano się na ochronie niepisanych wartości funkcjonujących w społeczeństwie, a z drugiej na poszanowaniu obowiązującego prawa. Co za tym idzie można uznać, że przeszkoda doznała pewnego zawężenia z powodu uwzględnienia w niej tylko tych wartości, które albo składały się na pojęcie „dobrych obyczajów" albo zostały podniesione do rangi przepisów prawnych.

W ustawie przewidziano także mechanizm unieważnienia prawa do znaku towarowego – z urzędu bądź za pośrednictwem złożonej skargi. Zgodnie z art. 116 ustawy, jeśli nie zostały spełnione warunki do jego uzyskania, wskazane w powołanym wyżej art. 110 ustawy, a także w art. 107, art. 111, art. 112, czy art. 114, prawo do znaku towarowego ulegało unieważnieniu. Ponadto, zgodnie z art. 116 zd. 2, „posiadacz prawa do znaku nieważnie zarejestrowanego, który o nieważności wiedział lub musiał wiedzieć, odpowiada za szkodę innym osobom ze swej winy zrządzoną". Rejestracja znaku sprzecznego z obowiązującym prawem lub z dobrymi obyczajami skutkowała zatem nie tylko możliwością unieważnienia prawa ochronnego z urzędu, ale także odpowiedzialnością cywilnoprawną w razie zawinionego wyrządzenia szkody innym osobom faktem rejestracji.

Sprzeczność zarejestrowanego znaku towarowego z obowiązującym prawem lub z dobrymi obyczajami stanowiła podstawę do unieważnienia, co następowało na skutek wszczęcia postępowania inicjowanego złożeniem skargi. Stosownie do treści art. 124 ustawy, „każdemu wolno było wnieść skargę o unieważnienie rejestracji znaku towarowego z powodu braku warunków ujętych w art. 107 (definicji znaku towarowego) i art. 110 (negatywnych przesłanek udzielenia ochrony) od początku lub dlatego, że warunki istnienia prawa z art. 110 z czasem odpadły". Ponadto w art. 124 zd. 2 ustawy dodano, że skargę wnieść mogła w interesie publicznym Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy ministerstwa, właściwego ze względu na interesy, o które chodziło w danej sprawie. Instytucja skargi o unieważnienie rejestracji znaku towarowego stwarzała zatem nie tylko pozostałym podmiotom rynkowym, ale także innym zainteresowanym osobom możliwość anulowania prawa do wyłącznego używania znaku, który nie posiadał zdolności rejestrowej. Przyjęta konstrukcja przewidywała możliwość wniesienia skargi zarówno wówczas, gdy oznaczenie od początku nie posiadało zdolności ochronnej, jak i wtedy, kiedy jej utrata nastąpiła po przyznaniu prawa. W rezultacie, regulacja ta – w odniesieniu do roli, jaką odgrywa zakaz

udzielania prawa na oznaczenia naruszające powszechne wartości - uwzględniała dynamiczny proces funkcjonowania znaków towarowych na rynku i w społeczeństwie. Znak towarowy – pierwotnie nieposiadający „kontrowersyjnego" charakteru – który wskutek określonych zdarzeń, zmian społecznych i obyczajowych utracił zdolność rejestrową ze względu na „wejście" w konflikt z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami mógł zostać unieważniony. Wzmocniona tu zatem została funkcja ochronna tej przeszkody rejestracyjnej. Ochrona została rozciągnięta także na przypadki, w których znak traci zdolność ochronną podczas jego używania w obrocie i to nawet w sytuacji wystąpienia takich okoliczności, na które „właściciel" znaku nie miał wpływu.

W kontekście tej regulacji, uwzględniającej zmiany obyczajowe, jakie zachodzą w społeczeństwie warto zwrócić uwagę na ożywioną debatę publiczną na tematy związane z moralnością toczoną w okresie II Rzeczpospolitej. W dyskusję tę, mającą na celu w szczególności kształtowanie młodego pokolenia w trudnym, powojennym okresie aktywnie włączał się Kościół Katolicki, którego przedstawiciele formułowali dość restrykcyjne standardy moralnego zachowania[23]. Wypada również zauważyć, jak zróżnicowane pod kątem narodowościowym, religijnym i językowym było społeczeństwo polskie w okresie międzywojennym. W II Rzeczypospolitej żyli bowiem grekokatoliccy lub prawosławni Ukraińcy (ok. 15% populacji), Żydzi wyznający judaizm (ok. 9% populacji), w większości prawosławni Białorusini, protestanccy Niemcy, a także Litwini, Rosjanie, Ormianie, Tatarzy, Czesi i Karaimi[24]. Jedną z najliczniejszych grup mniejszościowych stanowiła ludność żydowska. Tymczasem w latach 20 i 30 XX w. w Polsce nastąpiło nasilenie nastrojów antysemickich. Jednakże odmienne podejście do określonych symboli, funkcjonujących w charakterze znaków towarowych, było widoczne nawet wśród samych członków wspomnianych mniejszości. Pod rządami omawianej ustawy z 1924 r. zarejestrowano np. gwiazdę Dawida w charakterze znaku towarowego na rzecz Braci Henneberg dla wytwarzanych wyrobów platerowanych[25].

2. Po kilku latach obowiązywania, ustawa z 5 lutego 1924 r. została zastąpiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie

[23] J. Wnęk, *Czy zagraniczna beletrystyka demoralizowała polską młodzież? Dyskusje w latach 1918–1939 nad znaczeniem obcej literatury pięknej w wychowaniu młodych pokoleń*, „Humanum" 2011, nr 2, s. 162-165. W polemikę z formułowanymi przez Kościół poglądami na temat standardów moralności wchodził T. Boy-Żeleński, zob. T. Boy-Żeleński, *Moralnie obojętne…*, „Wiadomości Literackie" 1932, nr 17, s. 4 i n.
[24] Instytut Pamięci Narodowej, *Społeczeństwo*, https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn/ii-rzeczpospolita/140557,Spoleczenstwo.html (dostęp: 23.01.2023 r.)
[25] Wiadomości Urzędu Patentowego nr 2/1924, s. 55.

wynalazków, wzorów i znaków towarowych[26]. Nastąpiło to z powodu przystąpienia przez Polskę do przyjętej w 1925 roku haskiej wersji Konwencji paryskiej[27]. Zauważyć jednak trzeba, że zasadnicze rozwiązania nowego aktu przejęto z poprzednio obowiązującej ustawy. Przepis art. 177 (1) pkt b) rozporządzenia powtarzał treść art. 110 ust. 2 uchylonej ustawy. Podtrzymano także rozwiązania dotyczące unieważnienia udzielonego prawa – możliwości unieważnienia z urzędu (art. 183 ust. 1 rozporządzenia), odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 183 ust. 2 rozporządzenia), unieważnienia na skutek złożonej skargi (art. 192 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia). Ponadto w art. 192 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia sprecyzowano, że możliwość wniesienia skargi przez każdą osobą była wyłączona wtedy, gdy znak zarejestrowany uchybiał tylko prawu pewnej osoby. Cechą charakterystyczną tej regulacji – jak wskazuje R. Skubisz - było m.in. ograniczenie badania znaku towarowego przez Urząd Patentowy do wymogów formalnych zgłoszenia i bezwzględnych przeszkód rejestracji[28]. Powielone zostało również rozwiązanie przyjęte na gruncie ustawy z 1924 r. o wygaśnięciu prawa, jeżeli warunki jego istnienia z czasem odpadły i okoliczność ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem Urzędu Patentowego (art. 184 lit. c rozporządzenia). Jednym z warunków istnienia takiego prawa, umożliwiającym samo jego powstanie, była zgodność znaku z prawem i dobrymi obyczajami (art. 177 (1) pkt b) rozporządzenia). Stąd też prawo na znak towarowy wygasało *ex lege* w razie stwierdzenia, że w stosunku do oznaczenia wystąpiła przesłanka negatywna bądź odpadła pozytywna przesłanka rejestracji. Wejście przez znak w konflikt z wymienionymi wartościami *de facto* powodowało utratę udzielonego prawa. Warunkiem tej utraty było jednak stwierdzenie takiej okoliczności przez właściwy organ – Urząd Patentowy, co wynikało z przyjętej konstrukcji wygaśnięcia.

Odnośnie do rozumienia i stosowania przeszkody rejestracyjnej, służącej ochronie ogólnie uznawanych wartości, warto odnieść się do przykładów z ówczesnej praktyki Urzędu Patentowego. Uchwałą Wydziału Zgłoszeń Znaków Towarowych z dnia 23 grudnia 1929 r. odmówiono udzielenia ochrony na znak zgłoszony dla środków higieniczno-antyseptyczno-kosmetycznych przez Chemiczne Zakłady „Salus" w kształcie etykiety z rysunkiem, przedstawiającym Chrystusa, jako dobrego pasterza oraz m.in. z napisem „Salviol"[29]. W ocenie Urzędu zarówno umieszczanie rysunku Chrystusa w znaku towarowym, jak i nadanie jednemu podmiotowi wyłącznego prawa używania takiego znaku, mogłoby obrażać

[26] Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Dz.U. 1928 Nr 39, poz. 384.
[27] T. Dolata, *Początki polskiego ustawodawstwa …*, s. 118.
[28] R. Skubisz (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14A*, s. 33.
[29] Orzeczenie z dnia 18 czerwca 1930 r., Nr. Odw. 1090/30, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 9/1930, s. 545.

uczucia religijne ludności chrześcijańskiej. Stanowisko takie podzielił również Wydział Odwoławczy UP, który uznał zgłoszone oznaczenie za sprzeczne z dobrymi obyczajami i wskazał, że o wystąpieniu tej przeszkody można mówić wtedy, gdy skojarzenie myślowe jakiegoś znaku z towarem, dla którego jest przeznaczony, oraz nadanie wyłącznego prawa używania tego znaku jednemu podmiotowi może być sprzeczne z pojęciem dobrych obyczajów, posiadanym przez przeciętnego odbiorcę[30].

Pogląd taki został podtrzymany w orzeczeniu Wydziału Odwoławczego z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zarejestrowanego znaku „Chluba Polskiej Wytwórczości Kiliński" do oznaczania obuwia[31]. W toku badania zgłoszenia tego znaku wezwano bowiem Zgłaszającego pod rygorem odmowy rejestracji, do usunięcia ze znaku napisu „Kiliński" bądź zastąpienia go innym, gdyż w ocenie organu byłoby to naruszenie uczuć patriotycznych związanych z postacią J. Kilińskiego – bohatera narodowego, pułkownika powstania kościuszkowskiego i jednocześnie stanowiło obrazę dobrych obyczajów. Od tej uchwały Zgłaszający wniósł odwołanie. Wydział Odwoławczy nie podzielił wątpliwości organu I instancji. Przyznał jednak, że sprzeczność z dobrymi obyczajami może zajść także wtedy, gdy udzielenie danemu oznaczeniu ochrony prawnej byłoby w ocenie opinii publicznej niewłaściwe. Co za tym idzie, praktyka rejestracyjna w dwudziestoleciu międzywojennym sugerowała, że ocena sprzeczności z dobrymi obyczajami powinna uwzględniać skutki i społeczną ocenę udzielenia prawa ochronnego, a więc funkcjonowania danego oznaczenia na rynku w charakterze zarejestrowanego znaku towarowego. Przyjmowano zatem rozszerzającą wykładnię omawianej przeszkody rejestracyjnej, zgodnie z którą brano pod uwagę nie tylko samą treść badanego oznaczenia, ale i znaczenie faktu rejestracji.

Wspomniana sprawa, dotycząca znaku „Chluba Polskiej Wytwórczości Kiliński", dotknęła także innego, istotnego zagadnienia, jakim było rejestrowanie nazwisk postaci historycznych jako znaków towarowych. Znak ten zawierał nazwisko ważnej postaci historycznej. Urząd w tej sprawie uznał, że oznaczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami to takie, które wywołują zgorszenie lub obrażają uczucia religijne, patriotyczne, społeczne, przekonania polityczne, itp., jak również znaki, „które przedstawiając wzniosłe tematy, albo zawierające nazwiska ogólną czcią otoczonych postaci historycznych lub znanych osobistości współczesnych itp., mogą u przeciętnego odbiorcy budzić uzasadnione zastrzeżenia co do

[30] Ibidem. Pogląd taki został podtrzymany w orzeczeniu z dnia 20 października 1932 r., Nr. Odw. 1324/32, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12/1932, s. 728-729.
[31] Orzeczenie z dnia 20 października 1932 r., Nr. Odw. 1324/32, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12/1932, s. 728-729.

stosowności ich umieszczania na pewnych towarach”[32]. Jak wskazano jednak, Wydział Odwoławczy w tej sprawie nie dopatrzył się naruszenia przez zgłoszony znak dobrych obyczajów, co przesądziło o generalnej dopuszczalności rejestrowania nazwisk postaci historycznych w charakterze znaków towarowych[33].

2.3. Regulacja szczególna - ustawa z 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski

Ogólne założenie ochrony wartości istotnych dla danego społeczeństwa, przyświecające ustawodawcy w ustanawianiu zakazów rejestracyjnych służących realizacji tego założenia, wyraża się także w konieczności uwzględnienia szczególnych uwarunkowań tego społeczeństwa. Do regulacji tego rodzaju, tj. takich, których celem jest zapewnienie szczególnej ochrony określonych wartości, jest zaliczana ustawa z 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski[34]. Ustawa ta jest dowodem uznania i szacunku względem pamięci i dokonań Józefa Piłsudskiego – pierwszego Marszałka Polski oraz Naczelnika Państwa od 1918 r. do 1922 r., który żył w latach 1867-1935. Zostało to wyrażone w art. 1 tej ustawy, zgodnie z którym „pamięć czynu i zasługi Józefa Piłsudskiego – Wskrzesiciela Niepodległości Ojczyzny i Wychowawcy Narodu – po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególną ochroną prawa”. W art. 2 zaś stwierdzono, że kto uwłacza Imieniu Józefa Piłsudskiego podlega karze więzienia do lat 5. Regulacja ta mogła stanowić istotną regułę oceny oznaczeń pod kątem ich zdolności rejestrowej. Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym ówcześnie rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r., niedopuszczalna była rejestracja znaków sprzecznych z prawem. Co za tym idzie, w szczególności oznaczenia naruszające cześć imienia Józefa Piłsudskiego nie tylko nie mogłyby spotkać się z rejestracją, ale samo ich używanie stanowiłoby przestępstwo.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dokonaną, co prawda przed uchwaleniem rozporządzenia, bo w 1926 r., rejestrację nazwiska Józefa Piłsudskiego w charakterze znaku

[32] Ibidem, s. 729.
[33] Warto zwrócić uwagę, że oznaczenia zawierające nazwiska postaci historycznych, w tym znanych i wybitnych Polaków były często rejestrowane przez Urząd Patentowy w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. – zob. M. Urban, *Nazwisko historyczne jako znak towarowy*, Warszawa 2001 r., s. 32 -35 i 58-81. Ciekawe jest, że niektóre wśród zarejestrowanych oznaczeń zostały zgłoszone dla towarów takich jak napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, np. „Drzymałówka” (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 5/1925, s. 486), czy Jagiełło (Wiadomości Urzędu Patentowego 8/1924, s. 489). Pozwala to zatem sądzić, że zgorszenia nie wywoływały znaki zawierające nazwiska ważnych postaci historycznych, odnoszące się nawet do towarów przeznaczonych dla osób dorosłych, często kojarzonych z negatywnymi zrachowaniami społecznymi, takimi jak np. pijaństwo.
[34] Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski, Dz.U. 1938 Nr 25 poz. 219.

towarowego dla gilz do papierosów (nr rej. 12356)[35]. Wcześniej ochroną zostało też objęte słowne oznaczenie „Piłsudczyk”[36]. Na gruncie tego przypadku widoczne jest, że rejestracja nazwisk czy przydomków wybitnych postaci historycznych nie była uważana za urągającą tym osobom bądź ich czci, a w rezultacie nie naruszała powszechnych wartości związanych z koniecznością zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego[37].

§ 2. Prawo znaków towarowych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

1. Ustawa z 1963 r. o znakach towarowych

Przedwojenne rozporządzenie z 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (choć kilkakrotnie nowelizowane) utrzymano w mocy w komunistycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej aż do 1 kwietnia 1963 r., kiedy to weszła w życie ustawa o znakach towarowych z 28 marca 1963 r[38]. Przeprowadzone zmiany legislacyjne objęły także prawo wynalazcze[39]. Uchwalono również nową ustawę o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[40].

Ustawa o znakach towarowych z 1963 r. wymieniała rodzaje oznaczeń wyłączonych od rejestracji, wśród których w art. 15 ustawy znalazły się znaki sprzeczne z porządkiem społecznym, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. W efekcie, poza dotychczas obowiązującymi przeszkodami sprzeczności z dobrymi obyczajami i sprzeczności z prawem znaku towarowego, w ramach tej podstawy odmowy rejestracji dodano inną chronioną wartość w postaci „porządku społecznego”. Pojęcie to stanowi odrębną od „dobrych obyczajów” klauzulę generalną. Nie jest to z pewnością również termin tożsamy z „obowiązującym prawem”. Pojęcie to jest w istocie swoistym odpowiednikiem pojęcia „porządku publicznego”, co sugerować może również polskie tłumaczenie art. 6 quinquies lit. B pkt 3 Konwencji Paryskiej, na mocy którego odmowa rejestracji jest możliwa, jeśli znaki są sprzeczne z zasadami moralności lub porządkiem społecznym. Przykładowo w wersji angielskiej Konwencji użyto sformułowania *public order*, a we francuskiej – *ordre public*, co wprost

[35] Wiadomości Urzędu Patentowego 1926, nr 6, s. 542.
[36] Wiadomości Urzędu Patentowego 1924, nr 7, s. 367.
[37] Zob. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 1997 r., III RN 74/97, Legalis nr 32013. W wyroku tym Sąd Najwyższy przytoczył liczne rejestracje nazwisk w charakterze znaków towarowych dokonane w okresie międzywojennym takie jak, np. „Norwid”, „Kościuszko”, „Kazimierz Wielki”, „Bartosz Głowacki”, „Sobieski”, „Szopen”.
[38] Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych, Dz. U. 1963 Nr 14, poz. 73.
[39] Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze, Dz. U. 1962 Nr 33 poz. 156.
[40] Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1962 Nr 33 poz. 157 ze zm.

wskazuje na pojęcie „porządku publicznego". Wydaje się, że „porządek społeczny" wskazuje na taki zespół norm, który warunkuje współegzystowanie członków danej zbiorowości, składający się w szczególności z wytworzonego przez społeczeństwo obowiązującego porządku prawnego[41].

Przeszkoda z art. 15 ustawy przewidywała szeroki zakres wyłączenia. Objęte nim zostały jednocześnie oznaczenia naruszające normy prawne, oznaczenia naruszające inne gwarantujące ład społeczny normy, których naruszenie prowadziłoby do rzeczywistego i dostatecznie poważnego zagrożenia jednego z podstawowych interesów społeczeństwa, jak również oznaczenia naruszające normy wyznaczające pożądane i akceptowane społecznie zachowania jednostek czy grup. W konsekwencji przeszkoda rejestracji znaków sprzecznych z obowiązujących prawem pozbawiona była charakteru uznaniowego, gdyż badanie sprowadzało się w tym przypadku do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności oznaczenia z przepisami prawa. Dopiero w odniesieniu do dwóch pozostałych klauzul konieczne stawało się uwzględnienie chronionych przez nie wartości, co naturalnie poszerzało luz decyzyjny.

Warto też zaznaczyć, że ustawa z 1963 r. nie przewidywała odrębnej przeszkody rejestracyjnej odnoszącej się do strony podmiotowej zgłaszającego, w tym jego zamiarów czy intencji. Ze względu zatem na szeroki zakres wyłączenia zawarty w art. 15 ustawy można stwierdzić, że przeszkoda przewidziana w tym przepisie obejmowała zarówno aspekt przedmiotowy, jak i podmiotowy.

Z uwagi na sprzeczność oznaczenia z porządkiem społecznym, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami każdy, kto posiadał w tym interes prawny mógł żądać unieważnienia udzielonego prawa z rejestracji w całości bądź części (art. 22 ust. 1 ustawy). O unieważnienie prawa do znaku towarowego mógł wystąpić także Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ważnym interesie społecznym.

2. Ustawa z 1985 r. o znakach towarowych

1. Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. obowiązywała do czasu wejścia w życie ustawy o znakach towarowych z 1985 r[42]. Regulacja ta – pomimo jej uchwalenia w okresie panującego w Polsce komunizmu - odpowiadała już standardom gospodarki wolnorynkowej, jednak nie była wolna od nawiązań do obowiązujących wówczas zasad ustrojowych[43]. Na podstawie art.

[41] A. Kość, *Porządek prawny jako społeczny porządek norm*, „Roczniki Nauk Prawnych" 2000, tom X, z. 1, s. 44.
[42] Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz. U. 1985 Nr 5, poz. 17 ze zm., dalej jako: u.z.t.
[43] R. Skubisz (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14A*, s. 33.

8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna była rejestracja znaku, który był sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

W normatywnym sformułowaniu tej przeszkody w nowej ustawie zrezygnowano z klauzuli sprzeczności znaku z porządkiem społecznym, a jako podstawę odmowy rejestracji pozostawiono jedynie – pozbawioną charakteru otwartego – sprzeczność oznaczenia z prawem. Zakaz ten obejmował znaki sprzeczne z przepisami ustawowymi, przepisami powszechnie obowiązującymi niższej rangi, jak również z ratyfikowanymi przez Polskę postanowieniami umów międzynarodowych[44]. Wydaje się jednak, że merytorycznie nie zmieniono tu zakresu przewidzianego wyłączenia. Teoretycznie zostały nim objęte wszystkie normy prawa pozytywnego niezależnie od tego, czy wyrażały one jakąś uznawaną społecznie wartość, czy nie. Jednakże trzeba mieć na względzie, że *ratio legis* tej przeszkody z istoty polega na kształtowaniu systemu ochrony znaków towarowych, który nie naruszałby m.in. obowiązującego prawa. Co za tym idzie, oderwanie tej przeszkody od aspektu wartości, nawet w kontekście norm prawnych byłoby niezgodne z duchem i celem tego wyłączenia. Dlatego też zdolności ochronnej - z uwagi na sprzeczność z prawem wskazaną w art. 8 pkt 1 u.z.t. - na tej podstawie nie były pozbawione znaki, w stosunku do których naruszono jedynie przepisy proceduralne. Jak zauważano w orzecznictwie, sprzeczności z prawem nie powinno się sprowadzać do uchybień proceduralnych mających miejsce po stronie organu prowadzącego postępowanie zgłoszeniowe. Zdaniem bowiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpoznawał sprawę w oparciu o stan prawny wynikający z u.z.t. z 1985 r., łączenie art. 8 pkt 1 tej ustawy ze sposobem prowadzenia postępowania administracyjnego było niedopuszczalne[45].

2. Ponadto w nowych przepisach u.z.t. podstawa odmowy rejestracji w postaci oznaczeń sprzecznych z dobrymi obyczajami została zastąpiona sprzecznością z - często występującą w aktach prawnych w okresie PRL-u - klauzulą zasad współżycia społecznego[46]. Klauzula ta należy do tzw. klauzul słusznościowych, posiadając cechy wspólne także z pojęciem

[44] R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydanie II zmienione i rozszerzone*, Warszawa 1997, s. 71.
[45] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2005 r., II GSK 49/05, Legalis nr 75015.
[46] Klauzula zasad współżycia społecznego występowała w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., (Dz.U. 1952 Nr 33 poz. 232 - dalej jako: Konstytucja PRL). Na mocy art. 76 Konstytucji PRL obywatele byli obowiązani szanować zasady współżycia społecznego. Następnie na podstawie nowelizacji Konstytucji PRL ustawą z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1976 Nr 5 poz. 29) dodano do art. 3 pkt 5 postanowienie, zgodnie z którym Polska Rzeczpospolita Ludowa urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej, likwiduje wyzysk człowieka przez człowieka i przeciwdziała naruszaniu zasad współżycia społecznego.

„słuszności", jednak nie są to pojęcia tożsame[47]. W. Dziedziak zauważa, że zasady współżycia społecznego miały być odpowiednikiem funkcjonalnym słuszności w socjalistycznym systemie prawa polskiego[48]. L. Leszczyński określił nawet tę klauzulę mianem „identyfikującej PRL" ze względu na jej podstawowy charakter w aktach prawnych uchwalanych w tamtym okresie[49]. Występowała ona w postanowieniach Konstytucji PRL oraz innych, ówczesnych aktach normatywnych, co spowodowało, że nawet po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r. zachowała ona swój socjalistyczny rodowód.

Zasady współżycia społecznego jako klauzula generalna odsyłają do szeroko pojętych wartości utrwalonych w praktyce społecznej, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo w wyroku z dnia 14 października 1998 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż przez zasady współżycia społecznego należy rozumieć podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania[50]. A. Wolter, J. Ignatowicz i K. Stefaniuk zasady współżycia społecznego postrzegali jako pozaprawne reguły postępowania ludzkiego, ściśle powiązane z grupą reguł moralnych, zarówno indywidualnych, jak i społecznych, akceptowanych w społeczeństwie w określonym miejscu i czasie[51]. Klauzula ta wykazuje silny związek z pojęciem „moralności", przez co nieraz służyło to kształtowaniu i ocenie postaw i zachowań z punktu widzenia tzw. „moralności socjalistycznej"[52]. W piśmiennictwie z lat osiemdziesiątych wskazywano, że reguły statuujące zasady współżycia społecznego kształtowały się w samym społeczeństwie, przede wszystkim w świadomości przodującej klasy społecznej, a więc klasy robotniczej[53]. Trzeba jednak zauważyć, że w przedstawiciele doktryny uznawali za błędne utożsamianie „zasad współżycia społecznego" z samym pojęciem „moralności" wskazując, iż klauzula „zasad" ma wymiar szerszy i odnosi się także do zasad obyczajowości[54].

---

[47] Por. L. Leszczyński, *Kategoria słuszności w wykładni prawa*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2011, nr 15, s. 47.; W. Dziedziak, *op. cit.*, s. 97.

[48] W. Dziedziak*, Z zagadnień słuszności w prawie*, (w:) M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski (red.), *Państwo-Prawo-Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka*, Lublin 2012, s. 98.

[49] Por. L. Leszczyński, *Przywracanie klasycznych odesłań pozaprawnych – potrzeba praktyczna czy deklaracja nowej aksjologii?* (w:) L. Antonowicz (red.), *Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa*, t. 2, Lublin 1998, s. 454.

[50] Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 października 1998 r., II CKN 928/97, Legalis nr 43070.

[51] A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk*, Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1998, s. 150.

[52] M. Cetnarowicz, *Zasady współżycia społecznego a dobre obyczaje*, „Ius Novum" 2007, nr 2-3, s. 112. Zob. też A. Łopatka, Z. Ziembiński, *Próba systematyzacji zasad współżycia społecznego wg orzecznictwa S. N.,* „Państwo i Prawo" 1957, nr 4-5, s. 803 i n.; A. Zbiegień-Turzańska, *Zasady współżycia społecznego. Rys historyczny* (w:) K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), *Kodeks cywilny. Komentarz*. Wyd. 30, Warszawa 2022, Legalis.; J. Mojak, *Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia*, „Annales" 2016, vol. LXIII, 2, s. 59.

[53] A. Wolter, J. Ignatowicz, *Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1986, s. 85.

[54] Zob. K. Pietrzykowski, *Powinności w perspektywie zasad współżycia społecznego*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2016, nr 3, s. 50-60 i n.

Zmiana, polegająca na wprowadzeniu do treści przeszkody rejestracyjnej znaku towarowego klauzuli sprzeczności z zasadami współżycia społecznego zamiast sprzeczności z dobrymi obyczajami, rodziła też pytania odnośnie do tego, czy doszło wówczas – poza przystosowaniem tej przeszkody rejestracji do standardów „ideologicznych" – także do zmiany zakresu wyłączenia. Wielu badaczy prawa po 1989 r. utożsamia bowiem pojęcie „zasad współżycia społecznego" z pojęciem „dobrych obyczajów"[55]. Z uwagi na znaczne podobieństwo, czy nawet uznawaną przez niektórych ekspertów tożsamość zakresu znaczeniowego wspomnianych klauzul trzeba uznać, że modyfikacja treści przedmiotowej przeszkody rejestracyjnej nie niosła ze sobą istotnej merytorycznej zmiany. U. Promińska – nawet na gruncie u.z.t. – posługiwała się pojęciem „dobrych obyczajów" stwierdzając, że „dobrym obyczajom sprzeciwia się znak, którego forma i treść mogłaby naruszyć odczucia religijne, moralne lub przekonania polityczne"[56].

W tym miejscu można też odwołać się do przykładów z orzecznictwa dotyczących interpretacji i stosowania art. 8 pkt 1 u.z.t. Oceną sprzeczności znaku z zasadami współżycia społecznego, choć już w pokomunistycznych realiach, zajmował się WSA w Warszawie w sprawie, która dotyczyła oznaczenia słownego „STALINSKAYA", co w języku polskim oznacza „stalinowska"[57]. W wyroku z 2005 r. sąd ten jednoznacznie stwierdził, że wykładnia zasad współżycia społecznego powinna uwzględniać treść klauzuli dobrych obyczajów, rozumianych jako obiektywnie istniejąca wskazówka postępowania w poczuciu etycznym społeczeństwa. Zważywszy na szereg okoliczności takich jak: pisownia wyrazu nawiązująca do postaci Józefa Stalina, podobieństwo w warstwie literalnej i fonetycznej słowa „stalinskaya" do jego polskiego odpowiednika oraz kontekst społeczny, w jakim postrzegany jest Józef Stalin oraz stalinowskie metody działania – WSA stwierdził, że gwarantowana autorytetem państwa prawna ochrona takiego znaku towarowego, a w konsekwencji używanie go na towarach nabywanych powszechnie (alkohol) naruszałoby uczucia patriotyczne i osobiste znacznej części społeczeństwa.

---

[55] Tak np. E. Nowińska *Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno - prawne*, Kraków 2002, s. 70.; E. Wieczorek, *Niektóre aspekty ochrony konsumentów w świetle ustawy - Prawo działalności gospodarczej*, „Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, t. VII, s. 625.; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Glosa krytyczna do wyroku SN z 26.1.2006 r., II CK 378/05*, „Glosa" 2007, nr 2, s. 112 i n.; W doktrynie prezentowany jest również pogląd, zgodnie z którym pojęcie dobrych obyczajów stanowi część składową pojęcia zasad współżycia społecznego. Na stanowisku takim stali T. Knypl i K. Trzciński – zob. T. Knypl, K. Trzciński, *Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym*, „Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 8, s. 22. Jednakże niektórzy badacze zwracają uwagę na różnice między obiema klauzulami, co wyklucza możliwość uznania je za tożsame – zob. A. Żurawik, *Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara – ujęcie teoretyczne*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2007, nr 4, s. 208.; M. Cetnarowicz, *op. cit*., s. 119.

[56] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 31.

[57] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2005 r., VI SA/Wa 1863/04, Legalis nr 275240.

Zasadnicza zmiana znaczeniowa, która dotknęła klauzulę sprzeczności znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego, dokonała się w oparciu o kontekst społeczny, związany z transformacją ustrojową. Znalazło to swój wyraz, w szczególności w nowelizacji Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[58], która objęła m.in. przywrócenie historycznej nazwy Państwa Polskiego w postaci „Rzeczpospolita Polska" oraz postanowienia regulujące podstawy ustroju politycznego i gospodarczego[59]. Klauzula sprzeczności znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego zaczęła zatem funkcjonować w warunkach państwa demokratycznego, co wiązało się także ze zmianą optyki na kwestie związane z minionym ustrojem. Moralność, jaka powinna być uwzględniana w ocenie oznaczenia została ostatecznie pozbawiona „socjalistycznego" nawiązania. Uwidoczniła się tu więc pewna przewaga klauzul generalnych nad innymi konstrukcjami prawodawczymi, wynikająca z ich elastyczności i zmienności znaczeniowej, która pozwoliła - bez zmiany przepisów - na dostosowanie funkcjonowania tej podstawy odmowy rejestracji znaku do panujących warunków i nastrojów społecznych.

3. Ponadto, jeśli chodzi o zakres wyłączenia wskazany w art. 8 pkt 1 u.z.t., to wypada zauważyć, że zarówno u.z.t., jak i jej poprzedniczka nie przewidywały osobnego zakazu rejestrowania oznaczeń z uwagi na moralnie „niewłaściwe" intencje zgłaszającego. Toteż R. Skubisz podnosił, że poza elementami treściowymi oznaczenia, w ocenie jego zdolności ochronnej w ramach przeszkody z art. 8 pkt 1 u.z.t. należało uwzględnić także zachowanie się zgłaszającego i odmówić rejestracji, gdy zgłoszenie znaku towarowego jest w całym swoim całokształcie nieuczciwe[60]. Stanowisko o rozszerzającej wykładni tego przepisu podzielała judykatura. NSA wprawdzie przyznał, że pojęcia naruszenia zasad współżycia społecznego i złej wiary nie są tożsame, a wśród określonych w art. 8 ustawy o znakach towarowych przesłanek niedopuszczalności rejestracji znaku nie ma zgłoszenia znaku do rejestracji w złej wierze[61]. Jednocześnie jednak wskazał, że „zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i w art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu, zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia

[58] Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1989 Nr 75 poz. 444.
[59] Przede wszystkim zmiana nastąpiła względem art. 1 Konstytucji PRL, który otrzymał wówczas brzmienie: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej".
[60] R. Skubisz, *Prawo znaków* ..., s. 71. Tak też wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 152/04, Legalis nr 273742.
[61] Wyrok NSA w Warszawie z 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, Wokanda 2004, nr 3, poz. 31.

zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. A więc nie tylko znak, ale i określone, naganne zachowania zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 tej ustawy."[62].

Ocena znaku towarowego - traktowanego jako holistyczna całość wraz z wykazem towarów lub usług – uwzględniała w tym wypadku jednocześnie jego elementy przedmiotowe, jak i podmiotowe. W ramach badania tej przeszkody wskazywano ponadto na konieczność uwzględnienia założonych przez zgłaszającego celów oraz skutków rejestracji[63]. Była to w zasadzie rozszerzająca wykładnia art. 8 pkt 1 u.z.t., który choć w swej treści odnosił się wyłącznie do postaci oznaczenia, to w praktyce jednak swym zakresem obejmował także oznaczenia zgłoszone nieuczciwie, w szczególności w złej wierze. Pogląd opowiadający się za taką interpretacją tej przeszkody znajdował swoje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie w tej materii[64]. Działanie w złej wierze nazywane było nieraz kwalifikowaną postacią działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego[65]. Z kolei rejestracja oznaczenia w złej wierze następowała wtedy, gdy zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, że swoim działaniem narusza prawa podmiotowe osoby trzeciej[66]. Przedstawiona wyżej wykładnia rozszerzająca zdawała się nadto uzasadniona w świetle art. 24 ust. 4 u.z.t., który nakazywał uwzględniać kwestię złej wiary zgłaszającego przy ocenie zdolności ochronnej danego oznaczenia[67]. Zgodnie z tym przepisem, po upływie pięcioletniego okresu możliwe było dochodzenie roszczeń w postaci unieważnienia prawa z rejestracji wydanego z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. bądź zaprzestania używania tego znaku lub podobnego znaku przez inne przedsiębiorstwo dla towarów tego samego rodzaju, gdy zachodziło ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia tych towarów - w razie, gdy naruszający prawo do znaku powszechnie znanego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działał w złej wierze.

Zaprezentowane wyżej rozumienie przeszkody zawartej w art. 8 pkt 1 u.z.t. przekładało się na szeroki zakres badania oznaczenia zgłoszonego do Urzędu Patentowego. Stąd też WSA w Warszawie w tezie wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. zauważył, że „zasady współżycia społecznego, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (…),

[62] Ibidem.
[63] Zob. np. wyrok NSA z dnia 13 lipca 2004 r., GSK 246/04, Legalis nr 1112234.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., VI SA/Wa 428/06, Legalis nr 279984.; wyrok NSA z dnia 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis nr 83399. Pojawiały się jednak poglądy, w myśl których inne okoliczności poza elementami treściowymi oznaczenia należy badać jedynie w drodze wyjątku – wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 152/04, Legalis nr 273742.
[64] Zob. np. wyrok NSA z dnia 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis.; wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2013 r., II GSK 1364/12, Legalis nr 794301.
[65] Ibidem.
[66] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., VI SA/Wa 936/05, Legalis nr 271946.
[67] Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2006 r., VI SA/Wa 2310/05, Legalis nr 276562.

są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia"[68]. Również NSA podkreślał, że naruszenie zasad współżycia społecznego może uzewnętrzniać się w rozmaitych działaniach[69]. Judykatura wskazywała zatem na różne przypadki zgłoszeń dokonanych z naruszeniem zasad współżycia społecznego, np. zgłoszenie, którego wyłącznym celem byłaby monopolizacja rynku bądź zgłoszenie dokonane w celu wymuszenia ustępstw finansowych[70]. W nawiązaniu do tego przykładu R. Skubisz podnosił, że z przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. wynikał zakaz rejestracji znaków znanych za granicą w celu wymuszenia w przyszłości ustępstw od przedsiębiorcy, który nie zgłosił w stosownym czasie swojego znaku, a rozszerzał prowadzoną działalność gospodarczą na Polskę[71]. Ponadto sprzeczność z zasadami współżycia społecznego zachodziła także w razie wykorzystywania renomy cudzego znaku towarowego. Ze względu na zasady współżycia społecznego niedopuszczalna była rejestracja oznaczenia w takiej postaci jak już uprzednio zarejestrowane, jednak dla towarów innego rodzaju, gdy rejestracja ta zmierzała do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego bądź stanowiła zagrożenie tej renomy[72]. Trzeba jednak podkreślić, że badanie zgłoszenia przeprowadzane na gruncie art. 8 pkt 1 u.z.t. nie miało charakteru nieograniczonego. Jak dalej podkreślał R. Skubisz - sprzeczność z zasadami współżycia społecznego w ramach tej przeszkody rejestracji nie odnosiła się do samych towarów (usług), dla jakich znak został zgłoszony[73].

Pozostając na gruncie zakazu udzielania ochrony na oznaczenia sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, warto na marginesie odnieść się także do kwestii rejestrowania nazwisk wybitnych postaci historycznych w charakterze znaków towarowych. W wyroku z dnia 12 grudnia 1997 r. Sąd Najwyższy uznał, że utrwalona praktyka rejestracji nazwisk wybitnych postaci historycznych jako znaków towarowych stwarza domniemanie braku sprzeczności

[68] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., VI SA/Wa 2154/10, Legalis nr 351156.
[69] Tak np. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., II GSK 1011/09, Legalis nr 325221.; wyrok NSA z dnia 10 marca 2011 r., II GSK 313/10, Legalis nr 348124.
[70] Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2004 r., 6 II SA 3199/03, Legalis nr 99904.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r., VI SA/Wa 997/04, Legalis nr 74440.; wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 r., II GSK 493/07, Legalis nr 139619.
[71] R. Skubisz, *Prawo znaków …,* s. 73.
[72] Ibidem, s. 71. Zob. też: wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2006 r., VI SA/Wa 2050/05, Legalis nr 275250.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r., VI SA/Wa 2308/06, Legalis nr 276558.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2007 r., VI SA/Wa 2161/06, Legalis nr 103085.
[73] R. Skubisz, *Prawo znaków …*, s. 71.

takich znaków z zasadami współżycia społecznego, jednak domniemanie to ma charakter obalalny[74].

Dominująca w doktrynie i orzecznictwie interpretacja przeszkody sprzeczności znaku z zasadami współżycia społecznego, nakazująca uwzględnienie - poza treścią i formą przedstawieniową oznaczenia – także okoliczności związanych z postawą i zamiarem zgłaszającego pozwala na wyszczególnienie dodatkowej wartości chronionej na mocy art. 8 pkt 1 u.z.t. Ogólnie rzecz ujmując, wyłączone spod ochrony zostały te oznaczenia, których rejestracja byłaby z różnych względów nieuczciwa wobec innych uczestników podmiotu[75]. Za uczciwe – zgodnie ze słownikiem języka polskiego - uważa się z kolei postępowanie rzetelne i sumienne; szanujące cudzą własność[76]. Ochronie zatem zostało poddane uczciwe postępowanie uczestników działających na rynku zarówno względem siebie nawzajem, jak i względem konsumentów. Kształtowanie takich postaw - w oparciu o sankcję w postaci odmowy przyznania prawa ochronnego na znak, który zgłoszono w sposób uchybiający standardom uznawanym w praktyce rynkowej i pożądanym społecznie – zapewnia prawidłowość funkcjonowania obrotu gospodarczego. Wartość ta, mimo iż odnosi się w przeważającej mierze do stosunków handlowych, posiada również wymiar ogólnospołeczny. Piętnowane są bowiem etycznie naganne działania osób zgłaszających znaki towarowe do rejestracji, co z perspektywy ogółu społeczeństwa jest właściwe i spójne z powszechnie akceptowanymi regułami postępowania i wartościami, takimi jak wspomniana wcześniej uczciwość, szacunek, przyzwoitość, czy lojalność. Wydaje się, że piętnowanie takich zachowań odpowiadało oczekiwanej przez społeczeństwa reakcji organów państwowych. W interesie ogółu społeczeństwie leży bowiem to, by w odniesieniu do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej można było liczyć na poszanowanie tych samych wartości, które uznaje się w społeczeństwie.

[74] Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 1997 r., III RN 74/97, Legalis nr 32013. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że praktyka ta była kształtowana już od okresu międzywojennego, co kontynuowano również po wojnie, o czym świadczyła przywołana przez SN rejestracja nazwisk takich jak: „Chopin", „Waza", „Kopernik", „Mieszko", „Jagiellończyk", czy „Batory".
[75] Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 1944/06, Legalis nr 96758.
[76] M. Szymczak (red.) *Słownik języka polskiego. Tom trzeci R-Ż,* Warszawa 1985, hasło: „uczciwy", s. 577.

§ 3. Wartości o znaczeniu powszechnym w obowiązującej ustawie z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej

1. Geneza i nowelizacje ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej

1. Po transformacji ustrojowej w Polsce, ustawa z 1985 r. o znakach towarowych obowiązywała jeszcze przez ponad 10 lat. W dniu 18 marca 1998 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy - Prawo własności przemysłowej, który stanowił kompleksową regulację odnoszącą się do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej, z wyłączeniem problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że koncepcja taka miała przystosować normy prawa krajowego do standardów wynikających z międzynarodowych aktów prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, a ponadto miała umożliwić osiągnięcie maksymalnej spoistości rozwiązań prawnych opartych na identycznych założeniach co do ich charakteru[77]. Po trwającym ponad dwa lata procesie legislacyjnym w dniu 30 czerwca 2000 r. przyjęto ustawę – Prawo własności przemysłowej. Została ona ogłoszona w dniu 21 maja 2001 r. i zaczęła obowiązywać po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Akt ten obowiązuje do dziś, jednak od czasu wejścia w życie był on nowelizowany już ponad dwudziestokrotnie.

W pierwotnej wersji ustawy zachowano model pełnego badania zgłoszeń znaków towarowych, tj. uwzględniający jednocześnie bezwzględne, jak i względne podstawy odmowy udzielania prawa ochronnego. Przyjęta ustawa zawierała ponadto podział przeszkód rejestracyjnych według kryterium tego, czy przeszkoda dotyczyła używania znaku w obrocie czy też odnosiła się do jego treści. Główna przeszkoda rejestracji chroniąca wartości o znaczeniu powszechnym umieszczona została w pierwszej z wymienionych grup. W pierwotnym brzmieniu przepisu art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. niemożliwa była rejestracja oznaczeń, których używanie było sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wśród pozostałych bezwzględnych przesłanek należących do tej kategorii znalazły się oznaczenia, których używanie naruszało prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) oraz oznaczenia, których używanie mogło wprowadzać nabywców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, jego jakości, właściwości albo, z uwzględnieniem ust. 3, co do jego pochodzenia. (art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Dodatkowo swoistą przeszkodą, odnoszącą się do aspektu podmiotowego był zakaz rejestrowania znaków zgłoszonych w złej wierze (art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.).

[77] Uzasadnienie druku sejmowego Nr 248, Sejm III kadencji, s. 1.

W kontekście chronionych wartości rozwiązanie przyjęte w art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. było *de facto* powrotem do systematyki zawartej w ustawie z 1963 r., jednak w nowych, wolnorynkowych warunkach obrotu gospodarczego. Na uwagę zasługuje zamiana klauzuli sprzeczności znaku z zasadami współżycia społecznego na sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami. Było to zgodne z duchem transformacji ustrojowej i spójne z uchyleniem m.in. Konstytucji PRL w 1997 r. Odpowiadało to także głosom przedstawicieli doktryny, którzy wyrażali potrzebę i opowiadali się za rezygnacją z klauzuli „zasad współżycia społecznego" na rzecz klauzuli „dobrych obyczajów" bądź „względów słuszności"[78]. Klauzula „dobrych obyczajów" nazywana jest wszakże w doktrynie „następczynią" klauzuli „zasad współżycia społecznego", która także w odniesieniu do znaków towarowych posiada swoje korzenie w ustawodawstwie przedwojennym[79].

W nowej ustawie z 30 czerwca 2000 r. przewidziano niewystępującą dotąd w polskich aktach prawnych regulację, stanowiącą swoiste *novum,* która była dodatkową przeszkodą rejestracyjną związaną z ochroną powszechnie uznawanych wartości. Zawarta w art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. omawiana przeszkoda należała do drugiej kategorii przeszkód bezwzględnych – tych, które łączą się z treścią znaku. Na mocy art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. wyłączone spod ochrony zostały oznaczenia zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie, w jakim obrażałoby to uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Umieszczenie tej przeszkody w katalogu przeszkód bezwzględnych należy uznać za wyraz szczególnej dbałości państwa o uznawane w polskim społeczeństwie wartości w szczególności religijne, patriotyczne i kulturowe.

2. Wspomniany podział przeszkód rejestracyjnych w pierwotnej wersji p.w.p. był w piśmiennictwie krytykowany ze względu na jego niekonsekwentność oraz niejasności związane z kwalifikacją oznaczenia w ramach istniejącego podziału[80]. Na mocy nowelizacji z 2004 r.[81], 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

[78] Zob. J. Mojak, *op. cit.*, s. 60. r.; Z. Radwański, M. Zieliński, *Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym*, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2, s. 11-33.
[79] A. Żurawik, *op. cit.*, s. 197.; M. Cetnarowicz, *op. cit.*, s. 113.; R. Stefanicki, *Dobre obyczaje w prawie polskim*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 5, s. 23, 25.
[80] I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 12, s. 9.; E. Nowińska, U. Promińska, *Przeszkody udzielenia prawa ochronnego wskazane w art. 131 p.w.p.* (w:) M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej. Omówienie. Prawo handlowe*, Warszawa 2003, LEX.
[81] Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2004, Nr 33, poz. 286.

p.w.p. na art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. w późniejszym okresie – obowiązuje do dziś. Zmiana dokonana w treści przedmiotowej przeszkody polegała w pierwszej kolejności na usunięciu rodzącego wątpliwości interpretacyjne aspektu „używania" znaku, a po drugie – zawężeniu chronionych wartości do „porządku publicznego" i „dobrych obyczajów". Usunięta została przesłanka sprzeczności oznaczenia z prawem, co należy uznać za właściwe i bardziej odpowiadające specyfice tej przeszkody rejestracyjnej, która przejawia się w jej zorientowaniu na wartości - zarówno te pozaprawne, jak i te wyrażone w przepisach prawnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Ograniczenie zakresu omawianej podstawy odmowy rejestracji wprowadzone nowelizacją ustawy z 2004 r. spotkało się z aprobatą przedstawicieli doktryny[82]. Przewidziana konstrukcja przeszkody opiera się na dwóch elementach: sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub sprzeczności znaku z dobrymi obyczajami. Ze względu na występujący w treści przepisu art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. spójnik „lub" oznaczający alternatywę zwykłą (nierozłączną) trzeba przyjąć, że odmowa rejestracji może nastąpić zarówno w razie stwierdzenia samej niezgodności znaku z porządkiem publicznym, jak też wyłącznie w razie jego niezgodności z dobrymi obyczajami. Możliwa jest ponadto kumulacja wspomnianych przesłanek, tj. znak może być uznany za sprzeczny jednocześnie z porządkiem publicznym, jak i dobrymi obyczajami.

Warto też zaznaczyć, że pomimo zmiany, jaka dokonała się w treści zakazu udzielania ochrony z art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. (art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p.), w doktrynie prezentowane są różne poglądy co do zakresu badania oznaczenia pod kątem tej przeszkody[83].

Na marginesie można dodać, że zmiany przyjęte ustawą z 2004 r. objęły także art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. Następnie na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej[84] dokonano kolejnych zmian obejmujących swym zakresem obydwie przedmiotowe przeszkody rejestracyjne. Ustawa ta weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. Zmiany te nie odnosiły się merytorycznie do treści wspomnianych przeszkód rejestracyjnych, jednakże w wyniku nowelizacji stworzono wyczerpujący, zawarty w jednym przepisie (art. 129^1 p.w.p.) katalog bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Jak wspomniano, przesłankę sprzeczności oznaczeń z porządkiem publicznym lub

[82] U. Promińska, U., *Przeszkody tkwiące w znaku towarowym,* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*. Warszawa 2014, LEX.
[83] Zob. szerzej rozdz. V § 1 pkt 2 niniejszej pracy.
[84] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1615.

dobrymi obyczajami zamieszono wówczas w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. Z kolei przeszkoda odnosząca się do oznaczeń zawierających symbole, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową znalazła się w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. W dalszej kolejności przepis ten przebudowano na podstawie nowelizacji z dnia 20 lutego 2019 r[85].

Nie można zapominać, że wartości wyrażone w klauzulach generalnych „porządku publicznego" i „dobrych obyczajów" zostały poddane ochronie również w przypadku innych przedmiotów własności przemysłowej uregulowanych w p.w.p., tj. wynalazków (art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p.), wynalazków biotechnologicznych (art. 93^3 ust. 2 p.w.p.), wzorów użytkowych (art. 100 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) i wzorów przemysłowych (art. 106 ust. 1 p.w.p.). Ponadto sprzeczność regulaminu używania znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest przesłanką wyłączającą możliwość udzielenia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy (art. 136^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) bądź na znak towarowy gwarancyjny (art. 136^3 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

2. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przesłanka wyłączająca rejestrację znaku towarowego

2.1. Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym

1. Jedną z klauzul statuujących przeszkodę rejestracyjną zawartą w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. jest klauzula sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym, w której zasadniczą rolę odgrywa pojęcie „porządku publicznego". Jak wskazywano we wcześniejszych fragmentach niniejszej pracy, jest to pojęcie niedookreślone, przez co w praktyce i piśmiennictwie podejmowane są jedynie próby jego ogólnej konceptualizacji. W polskiej doktrynie prawniczej można spotkać różne poglądy co do zakresu odesłania i charakteru tego pojęcia. W szczególności pytanie dotyczy tego, czy „porządek publiczny" można postrzegać jako zawarte w przepisie odesłanie do wartości, zasad i ocen pozaprawnych, a więc czy można uznać je za klauzulę generalną. Pojęcie to wiąże się wszak z zespołem norm prawnych, których przestrzeganie w założeniu ma gwarantować stan harmonijnego funkcjonowania danego państwa, czy danej zbiorowości.

Przykładowo można wskazać, że w polskiej literaturze międzywojennej na gruncie prawa administracyjnego W. Kawka „porządek publiczny" rozumiał jako zespół norm prawnych i pozaprawnych (moralnych, etycznych, obyczajowych itd.), których przestrzeganie

[85] Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2019 r. poz. 501.

warunkuje normalne współżycie jednostek ludzkich w organizacji państwowej[86]. Autor opowiadał się zatem za szerokim rozumieniem pojęcia „porządku publicznego"[87]. Pogląd, zgodnie z którym porządek publiczny składa się zarówno z norm prawnych, a niekiedy i pozaprawnych (moralnych, czy religijnych) warunkujących prawidłową egzystencję w organizacji państwowej, był prezentowany także w okresie PRL[88].

Obecnie w polskim porządku prawnym pojęcie „porządku publicznego" poza przepisami p.w.p. pojawia się również w innych aktach prawnych. Występuje ono *expressis verbis*, np.: w Konstytucji RP[89] (art. 31 ust. 3, art. 53 ust. 5, art. 61 ust. 3, art. 146 ust. 4 pkt 7, art. 230 ust. 1), Kodeksie karnym[90] (art. 148 § 3, art. 217a, art. 224a § 1), Kodeksie wykroczeń[91] (art. 51 § 1), ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[92] (art. 8 ust. 1 pkt 3), czy ustawie – Prawo telekomunikacyjne[93] (m.in. art. 176).

W postanowieniach Konstytucji RP pojęcie to występuje tam w roli jednej z wartości, której ochrona uzasadnia, np. wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw lub uzewnętrzniania religii, bądź wprowadzenie stanu wyjątkowego. Na gruncie nauki polskiego prawa konstytucyjnego uwagę warto zwrócić na pogląd K. Wojtyczka, który uważa, że porządek publiczny można rozumieć jako stan harmonijnego współżycia członków społeczeństwa[94]. Wraz z L. Garlickim Autor ten wskazuje, iż przesłanka porządku publicznego zawarta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP „jest zorientowana na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania życia społecznego i – tym samym – nie jest bezpośrednio czy wyłącznie powiązana z „państwem" (…), a jest bliższa – niż przesłanka „bezpieczeństwa państwa" – ochronie praw i wolności jednostki przed codziennymi zagrożeniami"[95]. Autorzy Ci podkreślają ogólność tej klauzuli i jej pojemność znaczeniową, co

[86] W. Kawka, *Policja w ujęciu historycznym i współczesnym*, Wilno 1939, s. 3–5. – cyt. za A. Osierdą, *Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2014, vol. 23, s. 92.
[87] Zob. też A. Osierda, *Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2014, nr 23, s. 96-106.
[88] J. Zambrowski, *Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny"*, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych" 1985, z. 41, s. 128 i n.
[89] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483).
[90] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 ze zm., dalej jako: k.k.).
[91] Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119, dalej jako: k.w.).
[92] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356 ze zm.).
[93] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34 ze zm.).
[94] K. Wojtyczek, *Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP*, Kraków 1999, s. 188.
[95] L. Garlicki, K. Wojtyczek (w:) M. Zubik (red.) *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*. Tom II, wyd. II, Warszawa 2016, art. 31.

powoduje, że może ona – ich zdaniem – odnosić się również do działań związanych z ochroną środowiska, zdrowia i moralności publicznej[96]. Z kolei L. Bosek i M. Szydło wskazują, że „porządek publiczny" jest niczym innym jak klauzulą generalną, co oznacza, że sensu znaczeniowego tego pojęcia nie można ustalić bez odwołania się do norm i ocen pozaprawnych[97]. Również według S. Bolesty pojęcia „porządku publicznego" nie da się odtworzyć bez sięgnięcia do norm pozaprawnych[98]. Analizując natomiast art. 51 § 1 k.w. Sąd Najwyższy orzekł, że zakłócenie porządku publicznego to wywołanie stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami, uważa się za nienormalny i który, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego sposobu zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób[99]. Przytoczone poglądy doktryny i judykatury kładą raczej nacisk na „widzialny" stan rzeczy postrzegany jako „porządek publiczny", a więc na skutek przestrzegania danego zespołu norm i zasad rozumianych dość szeroko.

Do pojęcia „porządku publicznego" odwołują się także przepisy międzynarodowego prawa prywatnego, które jednak nie wymieniają go bezpośrednio. „Porządek publiczny" stanowi element tzw. klauzuli porządku publicznego zawartej w art. 7 ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe[100]. Zgodnie z nim, prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W doktrynie wskazuje się, że na gruncie przepisów międzynarodowego prawa prywatnego „porządek publiczny" – pomimo jego występowania w innych aktach prawnych – ma swoje odrębne, autonomiczne znaczenie[101]. Na podstawie tego przepisu „porządek publiczny" wyznaczają podstawowe zasady porządku prawnego RP, których ochrona jest celem tej reguły kolizyjnoprawnej. W orzecznictwie uznaje się, że wspomniane zasady obejmują nie tylko zasady konstytucyjne, ale i naczelne zasady poszczególnych dziedzin prawa[102]. Klauzula ta jest skierowana na ochronę preferowanych przez system prawny państwa doniosłych wartości ustrojowych, społecznych, ekonomicznych, moralnych lub

[96] Ibidem.
[97] L. Bosek, M. Szydło, *Art. 31 Konstytucji RP,* Nb 99 (w:) M. Safjan (red.), L. Bosek (red.), *Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86*, Warszawa 2016, Legalis. Zob. też wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999, Nr 1, poz. 2; wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., K 27/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 29.
[98] S. Bolesta, *Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjny*m, „Studia Prawnicze" 1983, nr 1, s. 231.
[99] Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92, LEX nr 162227.
[100] Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 503 ze zm. - dalej jako: p.p.m.).
[101] A. Nowicka (w:) J. Poczobut (red.), *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, Warszawa 2017, s. 206.
[102] Postanowienie SN z dnia 11 października 2013 r., I CSK 697/12, OSNC 2014, nr 1, poz. 9 i przywołane tam orzecznictwo.

obyczajowych[103]. W piśmiennictwie D.P. Kała podkreśla, że klauzula porządku publicznego i pojęcie „porządek publiczny" są tożsame ze sobą pod względem charakteru prawnego jako dwie klauzule generalne, ale nie pod względem treści[104]. Obie te kategorie mają charakter blankietowy i nieuchwytny[105]. Trzeba jednak zauważyć, że interpretacja klauzuli porządku publicznego nie jest jednolita z uwagi na występujący w doktrynie pogląd, zgodnie z którym pojęcie „porządku publicznego" powiązane jest wyłącznie z normami prawa pozytywnego i nie następuje tu odesłanie do norm pozaprawnych[106]. W jednej z rozpoznawanych spraw NSA uznał, iż sąd I instancji słusznie wywiódł, że porządek publiczny z samej swej istoty jest utożsamiany z zasadami wynikającymi z porządku prawnego. Jak zauważono - porządek ten wyznaczają szeroko pojęte normy obowiązującego prawa[107]. Takie rozumienie wydaje się uzasadnione w świetle brzmienia przepisu art. 7 p.p.m., który w swojej treści odwołuje się do „podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej". Mimo to przyjmuje się, że klauzula porządku publicznego – nawet odnosząc się do porządku prawnego - stanowi rodzaj odesłania.

2. Wykładnia pojęcia „porządku publicznego" jest istotna przy interpretowaniu sprzeczności z porządkiem publicznym jako przesłanki uniemożliwiającej udzielenie ochrony prawnej występującej w przepisach p.w.p. w odniesieniu do różnych przedmiotów własności przemysłowej (przede wszystkim znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych)[108]. Dlatego też należy zgodzić się z poglądem M. Trzebiatowskiego, który stwierdza, iż powinno się dążyć do zachowania jednolitej wykładni tego samego terminu, występującego kilkakrotnie w danej ustawie[109]. Można to także wywodzić z zakazu wykładni homonimicznej, tj. przypisywania tożsamym pojęciom w obrębie danego aktu prawnego odmiennego znaczenia (§ 10 Zasad techniki prawodawczej[110]). Reguła ta znajduje zastosowanie w przypadku niewystępowania ważnych względów przemawiających za koniecznością przyjęcia innego rozumienia danego pojęcia. Pomimo to doktryna formułuje

[103] Ibidem.
[104] D.P. Kała*, Klauzula porządku publicznego*, Lublin 2018, s. 91-92. Zob. też: A. Nowicka (w:) J. Poczobut (red.), *Prawo prywatne międzynarodowe …*, s. 206.
[105] Zob. M. Pazdan, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2012, s. 77.; M. Sośniak, *Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym*, Warszawa 1961, s. 77.; M. Zachariasiewicz, *Źródła i treść porządku publicznego. Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori,* Warszawa 2018, Legalis.
[106] Tak np. M. Pazdan, *op. cit.*, s. 72.
[107] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.
[108] Zob. rozdz. IV § 3 pkt 1 niniejszej pracy.
[109] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis 2020.
[110] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283 – dalej jako: Zasady techniki prawodawczej).

różne stanowiska w tym zakresie, na gruncie regulacji odnoszących się do różnych przedmiotów ochrony wymienionych w p.w.p.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p., patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. Co za tym idzie, wynalazek którego używanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym pozbawiony jest zdolności patentowej. Nawiązując zaś do tego, co kryje się pod pojęciem porządku publicznego M. du Vall powołuje się na akceptowane również w polskiej doktrynie stanowisko Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 21 lutego 1995 r. T-356/93 w sprawie *Plant cells,* w myśl którego porządek publiczny to stan bezpieczeństwa publicznego, zapewniający w szczególności ochronę fizycznej integralności jednostek jako członków społeczeństwa, a także ochronę środowiska naturalnego[111]. Podobnie jak na gruncie prawa konstytucyjnego, niektórzy Autorzy postrzegają użyte w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p. pojęcie „porządku publicznego" jako klauzulę generalną, odsyłającą do wartości wyrażonych zarówno w normach prawnych, jak i pozaprawnych[112]. Przykładowo Ł. Żelechowski pojmuje „porządek publiczny" jako „pewny stan faktyczny wewnątrz państwa regulowany normami prawnymi oraz pozaprawnymi normami obyczajowymi i moralnymi, a także zasadami współżycia społecznego, których przestrzeganie umożliwia normalne współżycie jednostek w organizacji państwowej"[113]. Natomiast inni Autorzy opowiadają się za powiązaniem treści porządku publicznego jedynie z normami prawa pozytywnego[114]. Jednak z uwagi na brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p., sprzeczność z porządkiem publicznym nie może zostać sprowadzona wyłącznie do naruszenia obowiązujących przepisów – z tego powodu niektórzy eksperci zauważają, że porządek publiczny obejmuje podstawowe zasady prawne

[111] Cyt za: M. du Vall, *Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,* Nb 109 (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego*. *Prawo własności przemysłowej*, *Tom 14A*, Wyd. 2, Warszawa 2017, Legalis.
[112] Zob. np. A. Niewęgłowski (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 139.
[113] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 29 p.w.p.,* Nb 5, (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, *t. VIIIB*, Warszawa 2022, Legalis. Również inni Autorzy uznają, że porządek publiczny można utożsamiać z podstawowymi zasadami prawnymi lub społecznymi, w tym w szczególności zasadami prawnymi wynikającymi z Konstytucji RP - I. Mika, J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej w prawie polskim (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2001, vol. 1, s. 355. Tak też: P. Kostański, *Komentarz do art. 29 p.w.p.,* Nb 4, (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.
[114] Zob. np. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona,* LEX/el. 2014.

wynikające z Konstytucji RP[115]. Ze względu na odpowiednie stosowanie przepisów regulujących wynalazki (w tym art. art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) powyższe rozważania można odnieść także do wzorów użytkowych.

Podobne rozbieżności w rozumieniu sprzeczności z porządkiem publicznym występują wśród przedstawicieli doktryny także wobec regulacji dotyczących wzorów przemysłowych. Stosownie do treści art. 106 ust. 1 p.w.p., praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania z wzoru przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. Przepis ten przyjmuje zatem analogiczne rozwiązanie jak w przypadku wynalazków. Mając więc na uwadze treść ww. przepisu, pierwsza grupa ekspertów opowiada się za postrzeganiem „porządku publicznego" jako klauzuli generalnej odwołującej się do podstawowych zasad prawnych lub społecznych, w szczególności zasad o charakterze konstytucyjnym[116]. Natomiast druga grupa ekspertów łączy naruszenie porządku publicznego z naruszeniem zasad i reguł o prawnym charakterze[117].

3. Niewolna od wątpliwości co do zakresu pojęciowego i charakteru „porządku publicznego" jest także przeszkoda rejestracyjna sprzeczności znaku towarowego z porządkiem publicznym wyrażona w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p[118]. Podobnie jak w przypadku pozostałych wymienionych wyżej przedmiotów własności przemysłowej niektórzy specjaliści uważają, że sprzeczność z porządkiem publicznym to niezgodność oznaczenia z przepisami prawa, a więc z normami prawa pozytywnego obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w chwili jego zgłoszenia[119]. Pogląd taki pojawia się

---

[115] A. Żebrowska-Kucharzyk, M. Tagowska, *Komentarz do art. 29 p.w.p.*, Nb 3 (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, Legalis.

[116] A. Przytuła, *Komentarz do art. 106 p.w.p.* (w:) M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX.; A. Tischner, *Komentarz do art. 106 p.w.p.*, Nb 1-4 (w:) P. Kostański, (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.; E. Wojcieszko-Głuszko, *Komentarz do art. 106 p.w.p.*, Nb 1-3 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red*.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis. K. Wernicka, *Komentarz do art. 106 p.w.p.*, Nb 3-4 (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, t. VIIIB, Warszawa 2022, Legalis. Za szerokim rozumieniem tego pojęcia opowiada się również J. Szczotka (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 543. Pogląd taki można znaleźć także w orzecznictwie – zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1717/11, LEX nr 1146197.

[117] Tak np. H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 1.7 (w:) M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX.; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.) *System Prawa Prywatnego, Tom 14B, Prawo własności przemysłowe*j, Warszawa 2017, s. 701.; J. Rasiewicz *Art. 106 p.w.p.*, Nb 1-3 (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, Legalis.

[118] Zob. B. Pietrzyk-Tobiasz, *Ochrona wartości …*, s. 101-103.

[119] Tak M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 466; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.) *System … Tom 14B,* s. 701; M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 62 (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis 2016; U. Promińska*, Przeszkody tkwiące w znaku towarowym* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska*, Własność przemysłowa i jej ochrona*, LEX/el. 2014.

również w wyroku NSA z dnia 14 lutego 2019 r. wydanym w sprawie znaku „POŻAR W BURDELU”[120], jak i w wyroku NSA z dnia 28 września 2021 r.[121]. W ocenie NSA porządek publiczny z samej swej istoty jest utożsamiany z zasadami wynikającymi z porządku prawnego, bowiem wyznaczają szeroko pojęte normy obowiązującego prawa[122]. Stanowisko to wydaje się bliższe orzecznictwu sądów unijnych oraz praktyce decyzyjnej EUIPO na gruncie systemu unijnego[123].

Z drugiej strony w piśmiennictwie występują poglądy ujmujące sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym szerzej. Stanowisko takie prezentuje M. Trzebiatowski, który podkreśla, że w przypadku sprzeczności z porządkiem publicznym dochodzi do „konfliktu znaku z normami prawnymi czy generalnie regułami, które odgrywają podstawową rolę i mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczności na danym terytorium w sposób gwarantujący jej trwałość, jak też rozwój”[124]. Linia ta opiera się na założeniu, iż porządek publiczny nie jest pojęciem ujętym wyłącznie w ramy normatywne, chociaż to przede wszystkim normy prawne jako mierzalne wskaźniki wyznaczają zakres znaczeniowy tego pojęcia[125]. Prawo nie powinno pozostawać w sprzeczności z systemem społecznych wartości, gdyż obiektywne przekonanie adresatów norm prawnych o ich słuszności zwiększa stopień ich przestrzegania oraz społeczną dezaprobatę wobec ich złamania[126].

Doktrynalny spór dotyczący rozumienia przeszkody sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym zawartej w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p., nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Niemniej wskazówek co do stosowania tej przeszkody rejestracyjnej można poszukiwać także w praktyce decyzyjnej. Przykładowo za sprzeczne z porządkiem publicznym zostały uznane następujące oznaczenia zgłoszone do Urzędu Patentowego RP:

[120] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949. Orzeczenie pomimo tego, iż dotyczyło analizy art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zachowuje aktualność w kontekście prowadzonych rozważań.
[121] Wyrok NSA z dnia 28 września 2021 r., II GSK 829/21, LEX nr 3264883. Z drugiej jednak strony w wyroku tym NSA uznał, że użyte w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. pojęcia „porządku publicznego” i „dobrych obyczajów” są klauzulami generalnymi.
[122] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949. Podobnie również wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r., VI SA/Wa 1632/20, LEX nr 3161950 oraz wyrok NSA z dnia 28 września 2021 r., II GSK 829/21, LEX nr 3264883.
[123] Zob. rozdz. III § 2 pkt 1 niniejszej rozprawy.
[124] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.
[125] Por. Ł. Żelechowski, *Znaki sprzeczne …* (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej …*, Legalis.
[126] I.C. Kamiński, *Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy*, Kraków 2003, s. 16–17.

ryc. 1

Z.337532

ryc. 2

Z.145645[127]

Z kolei w Wytycznych Prezesa UPRP podaje się przykłady znaków nierejestrowalnych wraz ze wskazaniem przepisu prawnego, który zakazuje danej działalności, do której znak nawiązuje[128]. Wśród nich wymieniono: oznaczenia dyskryminujące, w tym rasistowskie (z powołaniem na przepisy Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 32 Konstytucji RP), znaki nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość oraz znaki będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej (z powołaniem na art. 256 k.k.). Wskazówki te sugerują konieczność podparcia decyzji o uznaniu danego oznaczenia za sprzeczne z porządkiem publicznym przepisem prawnym bądź - ogólniej - aktem prawnym krajowym, unijnym czy międzynarodowym. Według takiej konwencji postąpiły organy we wspominanej już sprawie znaku „POŻAR W BUREDLU", w której oceniano nawiązanie oznaczenia do działalności prostytucyjnej prowadzonej w domach publicznych, zwanych potocznie w sposób ordynarny „burdelami". Organ II instancji zauważył bowiem, że Rzeczpospolita Polska jest stroną wielu aktów prawnych, które mają na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i prostytucji. Nadto organ ten wskazał, że polskie prawo karne penalizuje handel ludźmi[129].

W świetle powyższych rozważań można zaryzykować stwierdzenie, że praktyka podąża ku powiązaniu naruszenia przez znak porządku publicznego z naruszeniem konkretnych norm prawnych bądź konfliktem z danym aktem prawnym. Dyskusja co do zakresu znaczeniowego klauzuli sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym toczy się raczej na płaszczyźnie doktrynalnej. Wspomniana praktyka stosowania art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. zasługuje na aprobatę, gdyż przy ocenie sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym za właściwe

[127] Znak zawierający wizerunek Włodzimierza Lenina – przywódcy rewolucji październikowej w 1917 r. prowadzącej do powstania ustroju komunistycznego w Rosji.
[128] *Ogólne wytyczne Prezesa UPRP – Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym* – zob. https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/znaki-sprzeczne-z-porzadkiem-publicznym-i-dobrymi-obyczajami/sprzecznosc-znaku-z-porzadkiem-publicznym (dostęp: 17.12.2022 r.)
[129] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.

należy uznać odnalezienie przede wszystkim normy prawnej, której naruszenie godzi w wartość statuującą porządek publiczny, np. bezpieczeństwo, sprawiedliwość, czy poszanowanie godności osobistej. Niemniej nie da się wykluczyć, że „porządek publiczny", a co za tym idzie także klauzula sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym, będzie dotykać także innych zasad, formalnie nieujętych w żadnym akcie prawnym, jednak warunkujących stan społecznego ładu. Trzeba zauważyć, że normy prawne są jedynie emanacją wartości, jakie ucieleśnia „porządek publiczny" i to tutaj winno się upatrywać punktu ciężkości przy ustalaniu znaczenia tego pojęcia na gruncie danego stanu faktycznego. Wszakże nie każde naruszenie prawa będzie uzasadniać postawienie zarzutu sprzeczności z porządkiem publicznym. Jak zauważa Ł. Żelechowski na gruncie praktyki znaków towarowych UE – „konieczne jest natomiast ustalenie, czy sprzeczność z prawem w określonym przypadku ma wpływ na interes uważany za podstawowy przez dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ich systemami wartości"[130]. Pogląd ten można odpowiednio odnieść do systemu krajowego. Poza powołaniem przepisu prawnego uzasadniającego stwierdzenie sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym, możliwe jest także uwzględnienie w ramach tej przesłanki pozanormatywnych zasad warunkujących stan ładu i bezpieczeństwa, jaki nazwać można porządkiem publicznym. Warto zauważyć, że w przypadku znaków towarowych – inaczej niż przy wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych – ustawodawca nie zdecydował się na uściślenie, że znak towarowy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest zabroniony przez prawo. Wydaje się jednak, że pomimo braku takiego wskazania istota zakresu wyłączenia pozostaje niezmienna, gdyż chodzi tu o konflikt z wartościami, z których składa się porządek publiczny wyrażonymi w normach prawnych oraz pozaprawnych.

2.2. Pojęcie klauzuli sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami

1. Drugim elementem składowym przeszkody rejestracyjnej z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. jest sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami. Kluczową rolę przy jej stosowaniu odgrywa klauzula generalna „dobrych obyczajów" oraz jej zakres znaczeniowy. „Dobre obyczaje" stanowią bowiem wartość chronioną na gruncie przywołanego przepisu p.w.p.

W ustawodawstwie polskim klauzula ta posiada długoletnią tradycję, pojawiając się na ziemiach polskich już w XIX w. za sprawą Kodeksu Napoleona[131]. Aktualnie występuje ona w wielu obowiązujących aktach prawnych z różnych gałęzi prawa. Pojęcie „dobrych

[130] Ł. Żelechowski *Znaki sprzeczne …* (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…*, Legalis.
[131] A. Żurawik, *Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara: ujęcie teoretyczne*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2007, vol. 7, nr 4, s. 35.

obyczajów" jest charakterystyczne przede wszystkim (choć nie tylko) dla prawa prywatnego. Ustawodawca posługuje się nim, np. w Kodeksie cywilnym[132], Kodeksie spółek handlowych[133], czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[134].

W doktrynie akcentuje się silny związek tej klauzuli z normami moralnymi, jednak w piśmiennictwie prezentowane są różne koncepcje[135]. Wskazuje się, że kluczem do uznania jakiegoś zachowania za dobry obyczaj są przyjęte w danym miejscu i czasie kryteria moralności[136]. W literaturze polskiej własną definicję „moralności" przedstawił chociażby Z. Ziembiński, który postrzegał ją jako powtarzalne zachowania ludzi motywowane przekonaniami i wyobrażeniami moralnymi lub podlegające dodatniej bądź ujemnej ocenie moralnej[137]. Natomiast według W. Langa pod pojęciem moralności kryją się „społecznie zobiektywizowane, lecz nie zinstytucjonalizowane reguły i zasady postępowania oraz standardy ocenne, których treść zrelatywizowana jest do pojęć dobra i sprawiedliwości lub słuszności"[138]. Autor ten wskazuje, że moralność jest wytworem ludzkiej kultury, powstałym w wyniku różnorodnych stosunków, zależności i więzi społecznych, który staje się internalizowany przez znaczną część społeczeństwa, a z czasem staje się także motywem ludzkich zachowań oraz zaczyna wyznaczać kryteria ich oceniania[139]. Określone reguły składające się na pojęcie „moralności" mają charakter niepisany, wykształcają się za pomocą wzajemnej obserwacji jednostek oraz ustnego przekazywania ich sobie, a w rezultacie utrwalają się w świadomości ludzkiej. Wspomniane reguły mogą odnosić się zarówno do danego wycinka

[132] Zob. np. art. 385^1 § 1 i art. art. 385^2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm., zwanej dalej: „k.c.".

[133] Zob. np. art. 249 § 1 czy art. 304 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej: „k.s.h.".

[134] Zob. np. art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm., zwanej dalej: „z.k.n.u.".

[135] A. Żurawik przedstawia występujące w piśmiennictwie różne koncepcje dotyczące rozumienia pojęcia „dobrych obyczajów" oraz związanych z nim kryteriów ocennych. Pierwsza koncepcja łączy „dobre obyczaje" z moralnością, którą to z kolei różni eksperci łączą ze sprawiedliwością, uczciwością bądź przyzwoitością. Zgodnie z drugą koncepcją, „dobre obyczaje" traktowane są jako wartości obiektywne, pozbawione związków z moralnością. Zaprezentowano również pogląd utożsamiający „dobre obyczaje" z obyczajowością oraz pogląd pośredni, w którym zakładano jednocześnie związek z moralnością, jak i obyczajowością - A. Żurawik, *Klauzula generalna „dobrych obyczajów" – ujęcie teoretyczne,* „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, z. 1, s. 37-41 i wskazane tam przepisy.

[136] B. Chyrowicz, *Etyka Pragmatystyczna – Moralność jako zwyczaj*, „Roczniki Filozoficzne" 2004, tom 52, nr 2, s. 75.

[137] Z. Ziembiński, *Etyczne problemy prawoznawstwa*, Wrocław 1972, s. 9.

[138] W. Lang, *Prawo i moralność*, Warszawa 1989, s. 8.

[139] Ibidem, s. 8-18. W tym zakresie warto również wskazać na zmiany, jakie dokonały się w polskim społeczeństwie, jeśli chodzi o stosunek Polaków do istnienia stałego ładu moralnego oraz źródła obowiązujących zasad moralnych. Według sondażu CBOS z lipca 2005 roku, 31% ankietowanych dorosłych Polaków deklarowało, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować, z kolei w 2021 r. było to już tylko 19% ankietowanych – zob. J. Mariański, *Religia i moralność w świadomości Polaków: zależność czy autonomia?*, „Konteksty Społeczne" 2015, Tom 3, nr 1 (5), s. 10.; CBOS, Komunikat z badań, Źródła zasad moralnych 2022, nr 1, ISSN 2353-5822, s. 2.

rzeczywistości, jak i być postrzegane bardzo szeroko. W każdym razie normy moralne wyznaczają ich adresatom obowiązki polegające na takich zachowaniach bądź wywołujące taki skutek, że posiadają one dodatni ładunek emocjonalny w odbiorze przeważającej części danej zbiorowości[140].

Również badacze prawa cywilnego wskazują na korelację pojęcia „dobrych obyczajów" z moralnością. Zdaniem Z. Radwańskiego i M. Zielińskiego, „odesłanie do dobrych obyczajów (tak jak odesłanie do zasad współżycia społecznego) stanowi odesłanie do ocen uzasadniających reguły moralne opierające się na wartościach powszechnie akceptowanych w Polsce, wyrażonych zwłaszcza w Konstytucji RP"[141]. Zważywszy na przeważający w doktrynie pogląd o tożsamym lub wysoce zbliżonym zakresie odesłania „dobrych obyczajów" do „zasad współżycia społecznego" warto przytoczyć pogląd P. Machnikowskiego, który - wpisując się w dominujący nurt interpretacyjny - wskazuje, że przez zasady współżycia społecznego rozumie się „oceny moralne wyrażone w postaci uzasadnionych przez te oceny norm postępowania (norm moralnych), regulujących postępowanie jednych osób wobec innych"[142]. Z drugiej strony warto odwołać się do uwag przedstawionych przez M. Cetnarowicza. Autor ten stoi na stanowisku, iż klauzule „dobrych obyczajów" oraz „zasad współżycia społecznego" nie są tożsame ze względu na przedmiot odesłania. Jak podkreśla, „zasady współżycia społecznego" odsyłają bowiem do norm moralnych, natomiast „dobre obyczaje" – do norm obyczajowych. Pod pojęciem „dobrego obyczaju" rozumie on „normy obyczajowe, które jednocześnie znajdują uzasadnienie aksjologiczne w ocenach moralnych członków danej społeczności", a więc te które można uznać za moralnie dobre[143].

Związek „dobrych obyczajów" z moralnością jest widoczny również w przepisach p.w.p. odnoszących się nie tylko do znaków towarowych, ale także do wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, statuujących przesłankę sprzeczności z dobrymi obyczajami jako podstawę odmowy udzielenia ochrony. W prawie patentowym pojęcie „dobrych obyczajów" często bywa wiązane z moralnością, a nawet traktowane zamiennie. M. du Vall uważał, że „przesłanka zgodności z dobrymi obyczajami (moralnością) wiąże się z przekonaniem, że pewne rodzaje zachowań są dobre i akceptowalne, a inne złe, zaś owo

[140] Por. Z. Ziembiński, *Normy moralne a normy prawne (zarys problematyki)*, Poznań 1963, s. 113.
[141] Z. Radwański, M. Zieliński, *Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym*, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2, s. 22.
[142] P. Machnikowski, *Komentarz do art. 5 k.c.,* Nb 3 (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*. Wyd. 10, Warszawa 2021, Legalis.
[143] M. Cetnarowicz, *Zasady współżycia społecznego a dobre obyczaje*, „Ius Novum" 2007, nr 2-3, s. 119-120.

przekonanie wywodzi się z całokształtu przyjętych i zakorzenionych w danej kulturze norm moralnych”[144]. W odniesieniu do wynalazków prezentowane są też w doktrynie szersze ujęcia dobrych obyczajów. Zdaniem K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej „na tle art. 29 p.w.p. wydaje się, że przez dobre obyczaje należy rozumieć ogół zasad akceptowanych przez dane społeczeństwo, niezależnie od tego, czy ich podstawą są wyobrażenia moralne i etyczne, czy powszechnie akceptowane zwyczaje”[145].

Wspomniane koncepcje, tj. pierwsza – utożsamiająca „dobre obyczaje” z moralnością, czy też normami moralnymi oraz druga – ujmująca to pojęcie szerzej - występują także w poglądach doktryny formułowanych w odniesieniu do wzorów przemysłowych. Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 lutego 2012 r. stwierdził, iż niedopuszczalność rejestracji wzoru sprzecznego z „dobrymi obyczajami” ma na celu przede wszystkim niedopuszczenie do obrotu wzorów, które naruszają społeczny porządek moralny[146]. Ujęcie szersze formułuje z kolei J. Szczotka, który wskazuje, iż „sprzeczność z dobrymi obyczajami oznacza naruszenie pozaprawnych zasad regulujących relacje pomiędzy członkami danej wspólnoty - mogą to być normy moralne (przede wszystkim religijne) lub obyczajowe utrwalone i przestrzegane w naszym kraju, a nawet w skali regionu lub środowiska przez potencjalnych użytkowników danego wzoru”[147]. Stanowisko to podzielił WSA w wyroku z 17 listopada 2016 r., VI SA/Wa 1135/16[148]. W sposób zbliżony wypowiadają się ponadto A. Tischner i A. Wojciechowska, które uznają, iż sprzeczność z dobrymi obyczajami polega na naruszeniu ogólnie przyjętych norm moralnych i zwyczajowych, a także uczuć religijnych[149].

2. W końcu podobne rozważania prowadzone są także w kontekście rozumienia klauzuli sprzeczności znaku towarowego z dobrymi obyczajami. Wydaje się jednak, że w przypadku tych przedmiotów własności przemysłowej dominuje szerokie podejście do przedmiotu odesłania „dobrych obyczajów”. Niektórzy eksperci nawiązują w swoich dziełach

---

[144] M. du Vall, *Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,* Nb 110 (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej, … Tom 14A*, Legalis. Zob. też. A. Niewęgłowski (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *op. cit.*, s. 139.; Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 29 p.w.p.,* Nb 7 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…*, Legalis.

[145] K. Szczepanowska-Kozłowska, *8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami* (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, U. Promińska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, LEX. Podobnie kwestię tę postrzegają P. Kostański i G. Jyż – por. P. Kostański, G. Jyż, *Komentarz do art. 29 p.w.p.,* Nb 8 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

[146] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1717/11, LEX nr 1146197.

[147] J. Szczotka (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *op. cit.,* s. 543.

[148] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r., VI SA/Wa 1135/16, LEX nr 2286396.

[149] A. Tischner, A. Wojciechowska, *Sprzeczność (wykorzystywania wzoru przemysłowego) z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,* Nb 111 (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego …., Tom 14B,* Legalis.

do poglądu B. Gadek, która wymienia określone elementy konstrukcyjne, na których opierają się „dobre obyczaje”[150]. Autorka ta zalicza do nich: moralność, wyobrażenia funkcjonujące w społeczeństwie, abstrakcyjny wzorzec idealnej konkurencji oraz panujące zwyczaje[151]. Zdaniem M. Witkowskiej i A. Michalaka sprzeczność z dobrymi obyczajami, o której mowa w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. oznacza „niezgodność z obiektywnymi i powszechnie akceptowanymi przez społeczeństwo normami moralnymi, obyczajowymi czy zwyczajami”[152]. Z kolei M. Trzebiatowski pod pojęciem dobrych obyczajów rozumie „ogół akceptowanych, utrwalonych i praktykowanych w danej społeczności zasad (tj. norm) moralnych, w tym zwyczajów, obowiązujących zarówno w sferze publicznej, jak i wzajemnie między członkami społeczności, które są uznawane za pozytywne i pożądane (tj. szanowane), a nawet modelowe dla panujących w niej stosunków”[153]. Również J.J. Sitko zauważa, że przy sprzeczności znaku towarowego z dobrymi obyczajami dochodzi do naruszenia reguł postępowania, akceptowanych i ogólnie przyjmowanych w danym społeczeństwie[154].

Bazując na powyższych głosach ekspertów podnoszonych w tej debacie naukowej wydaje się, że związek „dobrych obyczajów” z moralnością jest niezaprzeczalny[155]. Niemniej sprzeczność znaku towarowego z dobrymi obyczajami należy postrzegać możliwe szeroko. Innymi słowy klauzulę tę powinno się odnosić nie tylko do samych norm moralnych, ale i do innych norm, w tym norm obyczajowych. Pojęcie „dobrych obyczajów” na gruncie art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. obejmuje normy pozaprawne wyznaczające zasady postępowania, które same w sobie mają aksjologiczne uzasadnienie, ale także te, które utrwaliły się wskutek utartej i powtarzalnej praktyki, a przez to zyskały przymiot wartościujący je moralnie jako dobre. Wydaje się, że nie chodzi tu o te wzorce zachowań, które są całkowicie obojętne moralnie i nie posiadają w sobie żadnego wzorca powinnościowego, ale o te, z którymi powiązane są pozytywne odczucia członków danej zbiorowości i poprzez to pożądane, czy wręcz oczekiwane jest zagwarantowanie im ochrony w panujących stosunkach społecznych regulowanych przez obowiązujące przepisy prawa. Z tego względu sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami obejmuje aspekt wewnętrzny (wyznawany system wartości) oraz aspekt zewnętrzny (przejawy

[150] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System …, Tom 14B*, , s. 702.; U. Promińska, *Przeszkody …* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *op. cit*., LEX/el. 2014.
[151] B. Gadek, *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.*), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2003, vol. 85, s. 129–143.
[152] M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.* Nb 62 (w:) A. Michalak (red.), *op. cit.*, Legalis.
[153] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) *Prawo …*, Legalis.
[154] J. J. Sitko (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *op. cit*., s. 656. Tak też: wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.
[155] Taka interpretacja zapewnia również spójność polskiej praktyki rejestrowania znaków towarowych z praktyką unijną - zob. B. Pietrzyk-Tobiasz, *Ochrona wartości …,* s. 105.

kultywowania wyznawanych wartości, w tym ogólnie przyjętych i utrwalonych zasad postępowania)[156].

Ponadto należy stwierdzić, że przedmiot odesłania klauzuli sprzeczności znaku towarowego z dobrymi obyczajami musi uwzględniać cel jej obowiązywania. Głównym jej zadaniem jest wszakże zapewnienie ochrony wartościom uznawanym przez ogół społeczeństwa za pozytywne i pożądane. Chodzić tu może w szczególności o wartości związane z poszanowaniem ludzkiej godności zarówno na płaszczyźnie jednostkowej, jak i większych grup czy komórek społecznych, np. rodziny, osób starszych, mniejszości narodowych czy etnicznych, uchodźców (co ma doniosłe znaczenie wobec aktualnej sytuacji politycznej) itp. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że „zakaz rejestracji oznaczeń naruszających dobre obyczaje związany jest z ochroną interesu publicznego, rozumianego jako interes ogółu społeczeństwa, który powinien być chroniony przed używaniem oznaczeń naruszających wyznaczoną w danym społeczeństwie hierarchię wartości”[157]. Z pewnością nie jest wystarczające subiektywne kategoryzowanie przez daną jednostkę bądź grupę społeczną określonego zachowania czy zjawiska jako moralnie dobrego bądź moralnie złego[158]. Skoro więc chodzi o ochronę obiektywnie uznawanych wartości i reguł postępowania to nieadekwatne jest zawężanie rozumienia sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami ściśle do obrotu gospodarczego[159]. Ochrona zawarta w tej przeszkodzie rejestracji obejmuje nie tylko uczestników obrotu gospodarczego, w tym także konsumentów, ale wszystkie osoby, które znajdują się w zasięgu oddziaływania towarów lub usług opatrzonych danym znakiem towarowym. Rejestracja oznaczenia godzącego w uznawane wartości powszechne nie stanowi zagrożenia dla swobody konkurencji, ale dla poczucia poszanowania godności członków społeczeństwa. Oczywiście nie da się wykluczyć, że wyłączenie od rejestracji oznaczeń naruszających dobre obyczaje może wywoływać pewien skutek hamujący względem działalności niektórych przedsiębiorców, których strategie marketingowe opierały się na promowaniu treści szokujących, czy wręcz oburzających. Rozwiązanie takie kreuje zatem także wśród przedsiębiorców pewne standardy w zakresie prowadzonej działalności, jak również ogólne standardy obrotu gospodarczego, które powinny być spójne i komplementarne ze standardami postępowania w całym społeczeństwie.

[156] A. Żurawik, *Klauzula generalna…*, s. 37–46. Zob. też M. Cetnarowicz, *op. cit.*, s. 119–121.
[157] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.
[158] Podkreślone zostało to w powoływanym wyżej wyroku NSA z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie znaku „POŻAR W BURDELU”, kiedy to NSA podzielił stanowisko UPRP, który stwierdził, że niedopuszczalne jest dokonywanie oceny zawartego w znaku wyrazu „burdel” jedynie z punktu widzenia wybranej grupy społecznej, do której należą odbiorcy działalności artystycznej firmowanej wskazanym oznaczeniem.
[159] J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 309.

Do oznaczeń sprzecznych z dobrymi obyczajami w piśmiennictwie zalicza się te znaki, które zawierają przekleństwa, bluźnierstwa lub treści wulgarne, obsceniczne czy obraźliwe[160]. Jak pokazuje praktyka Urzędu Patentowego RP znakami pozostającymi w konflikcie z dobrymi obyczajami mogą być także te, w stosunku do których zachodzi sprzeczność z porządkiem publicznym, czyli znaki zawierające treści rasistowskie, pornograficzne, promujące agresję itp.[161]. Często bowiem rozpowszechnianie czy propagowanie określonych treści jest np. penalizowane na podstawie przepisów karnych i jednocześnie pozostaje w sprzeczności z wzorcami zachowań akceptowanymi w społeczeństwie.

Wśród oznaczeń, którym UPRP odmówił udzielenia prawa ochronnego należą np.: „Papryfiutki" (Z-336768) zgłoszony w klasach 16, 30 i 31 (m.in. papieru, kawy, herbaty, produktów rolniczych), „ORGASM" (Z-143035) zgłoszony w klasie 33 - wina, wódki, brandy[162], „szukambogategopartnera" (Z. 459409) zgłoszony w klasach 35, 38, 42, 45 (m.in. agencji matrymonialnych) czy słynny „POŻAR W BURDELU" (Z.425061) zgłoszony w klasach 9, 16, 25, 35, 41, 45 (m.in. działalność kulturalna)[163].

3. Klauzula sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami a zła wiara zgłaszającego jako przesłanka wyłączająca rejestrację

1. Kolejna przeszkoda rejestracyjna, która wykazuje związek z ochroną wartości, to przeszkoda zawarta w art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze. Przesłanka ta pojawiła się dopiero w postanowieniach p.w.p.[164] - nie występowała ona ani w przepisach ustawy o znakach towarowych z 1963 r., ani z 1985 r.

---

[160] H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 1.7.2 (w:) M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX.; M. Andrzejewski, P. Kostański, *Komentarz do art. 131 p.w.p.*, Nb 5 (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.

[161] *Ogólne wytyczne Prezesa UPRP – Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym* – zob. https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/znaki-sprzeczne-z-porzadkiem-publicznym-i-dobrymi-obyczajami/sprzecznosc-znaku-z-porzadkiem-publicznym (dostęp: 23.12.2022 r.) Najpopularniejszą sprawą, w której znak towarowy został uznany zarówno za sprzeczny z porządkiem publicznym, jak i dobrymi obyczajami była sprawa znaku „POŻAR W BURDELU" – zob. wielokrotnie powoływany wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.

[162] Zob. też inne oznaczenia, które spotkały się z odmową rejestracji, np. znak o nr zgłoszenia Z.448972 („C.U.D. Czas Unieść Dupę!"), czy Z.425062 („Burdel Artystyczny").

[163] Podobną do wspomnianej była sprawa znaku „BURDEL ARTYSTYCZNY" – zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2016 r., VI SA/Wa 478/16, Legalis nr 1514479.

[164] Warto jednak zauważyć, że pojęcie zgłoszenia oznaczenia w złej wierze występowało też na gruncie u.z.t. z 1985 r. – chociaż nie w postaci odrębnej przeszkody rejestracyjnej. Pojęcie to zawarto w art. 24 ust. 4 u.z.t. oraz art. 31 u.z.t. Zgodnie z art. 31 u.z.t., z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego można było wystąpić w okresie pięciu lat od daty rejestracji. Po upływie tego okresu z wnioskiem takim można wystąpić jedynie w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację działając w złej wierze. Na mocy tej regulacji zgłoszenie w złej wierze stanowiło przesłankę do unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego.

W pierwotnej wersji p.w.p. ta przeszkoda rejestracji znajdowała się w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który stanowił, iż nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Istota tego zakazu – poza pewnymi modyfikacjami – nie została zmieniona na mocy kolejnych nowelizacji tej ustawy. Zasadnicza zmiana dotyczyła usunięcia z treści tego przepisu zwrotu „do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony”[165].

Przed uchwaleniem p.w.p., ze względu na brak umieszczenia przez ustawodawcę w przepisach u.z.t. z 1985 r. odrębnej, niezależnej podstawy odmowy rejestracji w postaci zgłoszenia znaku w złej wierze, R. Skubisz podkreślał, że konieczne było stosowanie do takich sytuacji art. 8 ust. 1 tej ustawy (tj. zakazu rejestracji znaków sprzecznych z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego). Zdaniem tego Autora przyjęte wówczas rozwiązanie wiązało się z tym, że „nie tylko sam przedmiot zgłoszonego (zarejestrowanego) znaku towarowego, ale również określone działania i ich zamierzony skutek przez zgłaszającego (uprawnionego) mogą zawierać w sobie elementy sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego”[166]. W ocenie R. Skubisza zgłoszenie w złej wierze stanowiło kwalifikowaną postać naruszenia zasad współżycia społecznego, co miało miejsce wówczas, gdy uprawniony uzyskał prawo z rejestracji w celu innym niż zgłoszenie znaku towarowego[167]. Stanowisko R. Skubisza o konieczności dokonywania rozszerzającej wykładni przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z 1985 r. podzielił także NSA w wyroku z dnia 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, który zauważył, iż „w orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. A więc nie tylko znak, ale i określone, naganne zachowania zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 tej ustawy”[168]. Na obowiązek analizy wszystkich okoliczności sprawy w związku z oceną sprzeczności znaku z zasadami współżycia

[165] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1615.

[166] R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 74-75. Zdanie takie podzielała także J. Piotrowska – zob. J. Piotrowska, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001, s. 117.

[167] R. Skubisz, *Prawo znaków ...,* s. 224. Autor wskazywał też na odmienną – niesłuszną Jego zdaniem – koncepcję szerokiego rozumienia złej wiary, zgodnie z która uznawano, że uprawniony z rejestracji jest zawsze w złej wierze, kiedy dokonuje zgłoszenia z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa bądź jednoznacznie uznaną zasadą współżycia społecznego - Idem, *Prawo znaków ...,* s. 223-224.

[168] Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, Wokanda 2004, nr 3, poz. 31. Pogląd, w myśl którego przeszkoda rejestracji z art. 8 pkt 1 u.z.t. obejmowała także sytuacje, w których dochodziło do zgłoszenia znaku w złej wierze wyrażono także w wyrokach NSA – wyr. NSA z dnia 8 lipca 2009 r., II GSK 1110/08, LEX nr 552743.; wyr. NSA z dnia 31 maja 2011 r., II GSK 522/10, LEX nr 1081567, wyr. NSA z dnia 31 maja 2011 r., II GSK 611/10, LEX nr 1081604.; wyr. NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., II GSK 374/11, LEX nr 1145521. Por. też wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2008 r., II GSK 185/08, LEX nr 512866.

społecznego wskazywano także w wyroku NSA z dnia 13 września 2006 r., II GSK 113/06[169]. Niemniej w judykaturze pojawił się także odmienny punkt widzenia. W wyroku z dnia 11 maja 2005 r. NSA podkreślił konieczność odnoszenia tej przesłanki niedopuszczalności rejestracji (z art. 8 pkt 1 u.z.t.) do samej treści oznaczenia[170].

Wydaje się jednak, że przeważający wówczas w orzecznictwie i piśmiennictwie pogląd o rozszerzającej wykładni przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. był uzasadniony w świetle wykładni celowościowej, a więc w świetle celu, jakim jest potrzeba eliminacji ze zbioru oznaczeń chronionych tych, których rejestracji nie da się zaakceptować ze względów etycznych. Takiego rozumienia nie sposób było wyprowadzić jedynie na gruncie wykładni językowej, gdyż analiza brzmienia tego przepisu wskazywała na sprzeczność samego oznaczenia z prawem bądź zasadami współżycia społecznego, nie zaś na sprzeczność z wartościami okoliczności towarzyszących zgłoszeniu, w tym okoliczności podmiotowych.

2. Zasadnicze zmiany pociągnęło za sobą wprowadzenie *expressis verbis* do przepisów p.w.p. bezwzględnego zakazu rejestrowania oznaczeń zgłoszonych w złej wierze[171]. Początkowo w doktrynie podawano w wątpliwość celowość wyodrębnienia zgłoszenia w złej wierze jako samodzielnej przeszkody rejestracyjnej z uwagi na różny zakres znaczeniowy pojęcia „złej wiary" i „dobrych obyczajów" oraz problemy w określeniu ich wzajemnej relacji[172]. Niemniej wydaje się, że dokonanie rozgraniczenia poprzez ustanowienie dwóch odrębnych przeszkód rejestracji było zabiegiem słusznym ze względu na odmienność okoliczności podlegających badaniu na potrzeby każdej z nich, jak również z uwagi na dotychczasowe występowanie przesłanki zgłoszenia w złej wierze jako podstawy unieważnienia prawa (art. 31 u.z.t.).

Jeśli chodzi więc o współwystępowanie niezależnych od siebie przeszkód rejestracji z art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p. oraz art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. trzeba zgodzić się ze stanowiskiem, że funkcjonujące na gruncie tych przepisów pojęcia „złej wiary" i „dobrych obyczajów" (bądź uprzednio „zasad współżycia społecznego") nie są tożsame[173]. Przy

[169] Wyrok NSA z dnia 13 września 2006 r., II GSK 113/06, LEX nr 272213.
[170] Zob. wyrok NSA z dnia 11 maja 2005 r., II GSK 49/05, Legalis nr 75015.
[171] W obowiązującej dyrektywie 2015/2436 zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jawi się jako podstawa do unieważnienia udzielenia prawa ochronnego. Państwa członkowskie mogą jednak przewidzieć odmowę rejestracji znaku towarowego w takim przypadku (art. 4 ust. 2 dyrektywy 2015/2436). Aktualnie więc zgłoszenie oznaczenia w złej wierze jest obligatoryjną przesłanką unieważnienia oraz opcjonalną podstawą odmowy rejestracji (możliwą do wprowadzenia). W poprzedniej dyrektywie 2008/95/WE okoliczność ta miała charakter podwójnie fakultatywny – zarówno w odniesieniu do możliwości unieważnienia, jak i odmowy udzielenia ochrony (art. 3 ust. 2 lit d. dyrektywy 2008/95/WE).
[172] J. Preussner-Zamorska, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze* (w:) A. Adamczak (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 183-191.
[173] Tak wyrok NSA w Warszawie z 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, Wokanda 2004, nr 3, poz. 31.

określeniu wzajemnej relacji tych dwóch podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego należy wyjść od analizy językowego brzemienia wspomnianych przepisów p.w.p. W przypadku art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. chodzi o wyłączenie spod ochrony oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Prowadzi to do wniosku, iż w razie takiej sprzeczności już w samym znaku tkwi „coś", co – jeśli będzie używane w obrocie – może rodzić niepożądane skutki. Dlatego sprzeczność ta powinna tkwić w samej treści lub formie przedstawieniowej znaku, z uwzględnieniem kontekstu społecznego towarzyszącego oznaczeniu, który to nadaje mu odpowiednie znaczenie[174]. Chodzi tu zatem o wadliwość oznaczenia o charakterze przedmiotowym. Natomiast przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p. zakazuje rejestracji oznaczeń, których zgłoszenie nastąpiło w złej wierze, a więc istoty tego zakazu należy upatrywać w okolicznościach, które nie dotyczą samego znaku *per se*, ale są związane z faktem dokonywania zgłoszenia, czyli postępowania zgłaszającego. Natomiast to, jakie konkretnie okoliczności podlegają badaniu w związku z przeszkodą z art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p. wynikają z przyjętego rozumienia „złej wiary", niemniej odnosić się one powinny do stanu świadomości zgłaszającego (uprawnionego)[175]. Niewątpliwie jednak mamy tu do czynienia z wadliwością natury podmiotowej[176]. Aktualnie w judykaturze nie kwestionuje się, że ocena sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie odnosi się do zachowania zgłaszającego[177].

Ustawodawca w p.w.p. nie definiuje pojęcia „złej wiary", jednak kreuje konieczność pozostawania przez zgłaszającego w dobrej wierze jako pozytywnego warunku udzielenia ochrony prawnej[178]. Wobec tego, ciężar ustalenia zakresu wyłączenia spoczął na judykaturze, doktrynie, jak również na praktyce decyzyjnej UPRP. Niektórzy eksperci uważają, że rozumienie „dobrej" i „złej wiary" zgłaszającego oznaczenie w celach rejestracyjnych należy ustalać w oparciu o przepisy prawa cywilnego[179]. Pojęcie „dobrej wiary" występuje

[174] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność …*, s. 93.
[175] M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 466.
[176] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 67 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…*, Legalis.
[177] Zob. np. wyroki WSA w Warszawie z dnia: 17 marca 2015 r., VI SA/Wa 3736/14, CBOSA; 11 czerwca 2015 r. VI SA/Wa 849/15, CBOSA; 4 grudnia 2015 r., VI SA/Wa 1345/14, CBOSA; 7 września 2017 r., VI SA/Wa 477/16, CBOSA.; CBOSA; 14 czerwca 2017 r., II GSK 2871/15, CBOSA; 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949 .
[178] Zob. U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2007, s. 204. Por. też uwagi K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej – zob. K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System …, T. 14B*, s. 696-697.
[179] M. Andrzejewski, P. Kostański, *Komentarz do art. 131 p.w.p.,* Nb 10 (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz.* Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis. Jednakże zdaniem J.J. Sitko pojęcie złej wiary wypracowane na gruncie prawa cywilnego nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przepisów prawa własności przemysłowej z uwagi na przyjęte w art. 7 k.c. subiektywne znaczenie „złej wiary" oraz konieczność ustalenia

w postanowieniach k.c., w szczególności w art. 7 k.c., który statuuje zasadę ochrony dobrej wiary[180]. Stosownie do tego przepisu, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. W nauce prawa cywilnego rozróżnia się „dobrą wiarę" w znaczeniu subiektywnym i obiektywnym. W znaczeniu subiektywnym „dobra wiara" oznacza stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, lecz w danych okolicznościach usprawiedliwionym mniemaniu o istnieniu prawa lub stosunku prawnego[181]. *A contrario* – jak precyzuje się w orzecznictwie – ze złą wiarą mamy do czynienia wówczas, „gdy określony podmiot wie (ma świadomość) o nieistnieniu określonego prawa, stosunku prawnego lub sytuacji prawnej albo też nie wie, jednakże należy uznać, że wiedziałby, gdyby w konkretnych okolicznościach postępował rozsądnie, z należytą starannością i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Innymi słowy w złej wierze jest ten, kto powołując się na prawo lub stosunek prawny wie, że one nie istnieją, ewentualnie jego mylne wyobrażenie o ich istnieniu nie jest usprawiedliwione. Inaczej zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy, odbiegającego od twierdzeń zainteresowanego, albo nieusprawiedliwiona niewiedza o tym stanie rzeczy"[182]. Z kolei w ujęciu obiektywnym pojęcie „złej wiary" definiuje się przez pryzmat zasad lub wymagań dobrej wiary, czyli „obiektywnej miary dla oceny czyjegoś zachowania się jako odpowiedniego lub nieodpowiedniego z punktu widzenia norm etycznych przyjętych w obrocie"[183].

Powyższe doktrynalne koncepcje stanowią jednak jedynie wskazówkę interpretacyjną w kontekście rozumienia pojęcia „złej wiary" na gruncie innych regulacji, w których posłużono się tym określeniem. Dlatego też zgodzić należy się z poglądem, w myśl którego zgłoszenie znaku towarowego w „złej wierze" w p.w.p. posiada swoje autonomiczne znaczenie uwzględniające funkcję tej przeszkody rejestracyjnej[184]. W piśmiennictwie formułowane są zarówno stanowiska odnoszące pojęcie złej wiary do jej obiektywnego znaczenia[185], jak i do

celu działania zgłaszającego, będącego decydującym czynnikiem przesądzającym o wystąpieniu/niewystąpieniu złej wiary – J.J. Sitko, *Prawo ...*, s. 662.

[180] Pojawia się także w innych aktach prawnych należących do gałęzi prawa cywilnego, np. w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.), czy ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1984 ze zm.).

[181] A. Wolter, J. Ignatowicz, *Prawo cywilne: zarys części ogólnej*, Warszawa 2020, s. 507.

[182] Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r., I ACa 1486/14, LEX nr 1766097.

[183] R. Longchamps de Bérier, *Polskie prawo cywilne. Zobowiązania*, Lwów 1939, wydanie anastatyczne, Poznań 1999, s. 141, cyt. za B. Janiszewska, *Komentarz do art. 7* (w:) J. Gudowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4)*, Warszawa 2021, LEX.

[184] Tak J. Preussner-Zamorska, *op. cit.*, s. 188 i n.; E. Nowińska, M. du Vall, *Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych* (w:) E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, s. 145–146.

[185] R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)* (w:) L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Kraków 2005, s. 1343.

subiektywnego[186]. Ponadto występują także opinie o mieszanym rozumieniu tego pojęcia, odwołującym się do obydwu znaczeń[187].

W kontekście prowadzonych rozważań warto również odnieść się do poglądów judykatury zarówno sądów polskich, jak i unijnych w tej kwestii. Kryteria istotne dla oceny „złej wiary" zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wymienił TSUE w wyroku wydanym w sprawie *Chocoladefabriken Lindt and Sprüngli*[188]. Stwierdzono wówczas, iż w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki, właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności: 1) okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji; 2) zamiar zgłaszającego uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także 3) stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji. Czynniki te mają częściowo charakter obiektywny, co zbliża postrzeganie „złej wiary" do jej obiektywnego ujęcia. Jednakże w wyroku wskazano także, że w celu dokonania oceny istnienia złej wiary, należy wziąć pod uwagę również zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, który to jest elementem subiektywnym, lecz powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy[189].

Z kolei w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie II GSK 1655/14 wskazano, że „dla stwierdzenia złej wiary istotne znaczenie stanowi okoliczność nieuczciwego działania zgłaszającego znak towarowy, niespełniającego standardów akceptowanej polityki handlowej w danej dziedzinie, gdy zgłaszający kieruje się nagannym motywem w celu nieuczciwego konkurowania z konkurentem". Z tego względu

[186] Por. U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, s. 204.
[187] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 61 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej*…, Legalis.; M. Pilich, *Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów*, Warszawa 2006, s. 59.
[188] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2009 r. C-529/07 w sprawie *Chocoladefabriken Lindt and Sprüngli*, Legalis nr 140370. Pomimo iż orzeczenie to dotyczyło zdolności ochronnej zgłoszonego znaku wspólnotowego to bez przeszkód można je traktować jako pewną wytyczną odnośnie do interpretacji przepisów dotyczących zgłaszania oznaczeń w złej wierze w ramach krajowych systemów ochrony.
[189] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2009 r. C-529/07 w sprawie *Chocoladefabriken Lindt and Sprüngli*, Legalis nr 140370, pkt 41-42. Podobnie wyrok Sądu UE z dnia 11 lipca 2013 r. T-321/10, w którym potwierdzono, iż dla celów oceny ewentualnej złej wiary, należy zbadać zamiary zgłaszającego znak towarowy, które można wywieść z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań – zob. wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2013 r. T-321/10 w sprawie *SA.PAR. Srl* przeciwko *OHIM*, Legalis nr 703838, pkt 28.

uzasadnione jest twierdzenie o potrzebie oceny subiektywnego czynnika, jakim jest zamiar zgłaszającego znak towarowy, dokonywanej zaś w oparciu o całokształt uwarunkowań faktycznych (zewnętrznych) poprzedzających fakt zgłoszenia znaku do ochrony[190]. Nie jest właściwe oderwanie analizy okoliczności podmiotowych leżących po stronie zgłaszającego od wartości, w szczególności zasad uczciwości, lojalności czy rzetelności[191]. Ochrona tych zasad, gwarantowana przez przeszkodę z art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p., ma zastosowanie przede wszystkim w obrocie gospodarczym. Nakierowana jest na zapewnienie uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, a pośrednio także i na ochronę interesów konsumentów. W mniejszym stopniu chodzi tu o ochronę interesu ogółu społeczeństwa w poszanowaniu pewnych wartości, jak przy przeszkodzie z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. Jednakże, pomimo iż ochrona ogólnych wartości nie jest głównym i bezpośrednim celem zakazu rejestrowania oznaczeń zgłoszonych w złej wierze, to przeszkoda ta nie jest oderwana całkowicie od realizacji tego celu. Należy wszak pamiętać, że obrót gospodarczy również stanowi część życia społecznego, w której obowiązują generalnie uznawanych wartości.

Ze względu na nieostrość pojęcia „złej wiary" katalog przypadków, w których występuje wadliwość z art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p. jest otwarty. W doktrynie przypadki zgłoszeń w złej wierze dzieli się na dwie kategorie. Jak wskazuje Ł. Żelechowski, pierwsza z nich związana jest z partykularnymi interesami danego podmiotu i polega na zgłoszeniu w celu zawłaszczenia oznaczenia używanego uprzednio przez inny podmiot, druga zaś ma szerszy wymiar, gdyż chodzi tu o takie zgłoszenia, które godzą w konkurencję jako taką[192]. W orzecznictwie wymienia się następujące przypadku zgłoszenia w złej wierze, np.: zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku, zgłoszenie w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli, zgłoszenie znaku w celach spekulacyjnych (po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak, bez zamiaru jego używania)[193].

Kształt obowiązujących regulacji, a także doktryna oraz praktyka orzecznicza i decyzyjna jednoznacznie wskazują na odmienny zakres wyłączenia i badania przeszkody

---

[190] H. Fedorowicz (w:) M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 129(1), LEX. Zob. też M. A. Faron, *Zła wiara zgłaszającego znak towarowy w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego*, „Przegląd Sądowy" 2022, nr 10, s. 77-82.

[191] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r., VI SA/Wa 2315/16, LEX nr 2342903.

[192] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 65 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…,* Legalis.

[193] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r., VI SA/Wa 2315/16, LEX nr 2342903. Zob. też decyzja z dnia 1 października 2015 r. w sprawie *ERGOLINE, Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP, Tom I, Znaki towarowe i Wzory przemysłowe Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wybrane orzeczeni z lat 2009–2018)*, Warszawa 2020, s. 112.

rejestracyjnej zgłoszenia znaku w złej wierze i przeszkody sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Niemniej w dalszym ciągu wykazują one pewne podobieństwa. Obie bazują na odesłaniach do kryteriów pozaprawnych. W przypadku zakazu rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze również pod uwagę są brane zasady postępowania akceptowane ogólnie w społeczeństwie, jednak są one zawężone do tych, które są najistotniejsze w obrocie gospodarczym. U podstaw każdej z tych przeszkód leży potrzeba ochrony wartości, tj. idei i zasad postępowania uważanych jako pozytywne i pożądane. Z tego względu w obu przypadkach można mówić o uznaniowym charakterze istniejących tu zakazów.

4. Elementy symboliczne godzące w uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego

4.1. Pojęcie elementów o wysokiej wartości symbolicznej

1. Wadliwością o charakterze bezwzględnym są dotknięte oznaczenia zawierające element(y) o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową (art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p.). Przesłanka tego rodzaju występuje również w aktach prawa unijnego. Pojawiła się już w Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. 89/104/EWG[194] oraz w dyrektywie 2008/95/WE jako fakultatywna do wprowadzenia przeszkoda rejestracyjna[195]. W takim charakterze została ona również przewidziana w obowiązującej dyrektywie 2015/2436 (art. 4 ust. 2 lit. b). Na marginesie warto zwrócić uwagę, że polska wersja tej przeszkody rejestracyjnej jest dużo bardziej rozbudowana i kompleksowa w porównaniu do jej unijnego odpowiednika[196].

Wskazana przeszkoda rejestracyjna występowała już w pierwotnym tekście p.w.p. Nie jest to więc tylko bezpośrednie korzystanie z rozwiązań zawartych w dyrektywie, ale swoista „tradycja" w regulacjach polskich. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. nie były udzielane prawa ochronne na oznaczenia, jeżeli zawierały elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie, w jakim obrażałoby to uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Treść

[194] Przepis art. 3 ust. 2 lit b dyrektywy 89/104/EWG umożliwiał państwom członkowskim wyłączenie od rejestracji oraz jej unieważnienie względem znaku towarowego, który zawierałby oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny.

[195] W dyrektywie 2008/95/WE przewidziano analogiczne rozwiązanie jak w dyrektywie 89/104/EWG (art. 3 ust. 2 lit b dyrektywy 2008/95/WE).

[196] Por. uwagi Ł. Żelechowskiego - Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 87 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…*, Legalis i M. Ożóga – M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole religijne w orzecznictwie Urzędu Patentowego RP,* „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda" 2021, t. 4, nr 1 (7), poz. 2, s. 38.

tego przepisu została zmieniona na mocy nowelizacji z 2004 r[197]. Wprowadzono wtedy do niej aspekt „używania" oznaczenia, które mogłoby obrażać określone uczucia członków społeczeństwa. Kolejna modyfikacja spotkała tę regulację w 2019 r., kiedy to w miejsce „symbolu" ustawodawca wprowadził pojęcie „elementu o wysokiej wartości symbolicznej"[198]. W kształcie nadanym nowelą z 2019 r. oraz po zmianach w numeracji przepisów - tenże zakaz rejestracji obowiązuje do dziś. Został on w pewnym zakresie zbliżony do normatywnej treści tej przesłanki przewidzianej przez ustawodawcę unijnego w dyrektywach odnoszących się do znaków towarowych. Aktualnie przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. składa się z dwóch zasadniczych elementów, do których zaliczyć można: 1) element o wysokiej wartości symbolicznej, w którym zasadnicze znaczenie odgrywa pojęcie „symbolu", 2) używanie oznaczenia w sposób godzący w określone uczucia lub wartości społeczne. Są to zarazem dwie przesłanki, które podlegają ocenie w ramach tej przeszkody rejestracyjnej[199].

Pierwsza z przesłanek - „element o wysokiej wartości symbolicznej" - odnosi się do samej treści oznaczenia. Jej istota leży w „niezawłaszczaności" pewnych symboli. Dlatego punktem wyjścia dla jej zrozumienia jest właśnie pojęcie „symbolu", którego pojawienie się w oznaczeniu powinno być w pierwszej kolejności zidentyfikowane przez UPRP w celu rozpatrywania omawianego zakazu rejestracyjnego. Słowo „symbol" wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słowa *symbolon,* który oznacza niewielki, rozłamany na pół przedmiot z metalu, kości, wypalonej gliny, czy drewna[200]. Od słowa *symbolon* pochodzi czasownik *symballein* oznaczający „zbierać razem"[201]. Etymologia tego terminu wyjaśnia nieco istotę „symbolu". „Symbol" skupia bowiem w sobie wiele informacji i wyobrażeń w jednym. Pojęcie to zawiera w sobie pewną dwoistość, niejednoznaczność i niedookreśloność[202]. Słowo „symbol" często bywa traktowane jako synonim „oznaczenia" bądź „znaku"[203]. Jednak o ile w przypadku relacji „oznaczenie" i „znak" stawianie znaku równości jest uzasadnione, to w odniesieniu do pojęć „znak" i „symbol" jest to już nieco wątpliwe. „Oznaczenie" jest bowiem

[197] Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2004 Nr 33, poz. 286. Zgodnie z przyjętym wówczas brzmieniem art. 131 ust. 2 pkt 5 p.w.p. nie były udzielane prawa ochronne na oznaczenia, jeżeli zawierały elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.
[198] Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2019 r. poz. 501.
[199] M. Rutkowska-Sowa (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 468.; M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 68 (w:) A. Michalak (red.), *op. cit*. Legalis.
[200] W. Kopaliński, *Słownik symboli*, Warszawa 2015, s. 5.
[201] B. Pawłowska, *Symbol (Symbol)* (w:) K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.)., *Słownik socjologii jakościowej*, Warszawa 2011, s. 273.
[202] W. Kopaliński, *op. cit.*, s. 6.
[203] W. Doroszewski (red), *Słownik PWN*, hasło: symbol, https://sjp.pwn.pl/slowniki/symbol.html (dostęp: 23.01.2023 r.)

pojęciem szerszym aniżeli „symbol", który można w zasadzie zakwalifikować jako szczególny podtyp oznaczenia. Stąd też każdy symbol jest znakiem, ale nie każdy znak jest symbolem. Znak może przekazywać złożone treści, ale może mieć także charakter czysto informacyjny jak, np. znak drogowy. „Symbol" zaś ucieleśnia wyobrażenia o jakimś fakcie, osobie bądź zjawisku, które nie jest społecznie obojętne. Przekazuje on więc nie tylko samą informację, ale wywołuje także różne skojarzenia, często o zabarwieniu emocjonalnym. Zatem można powiedzieć, że symbol odsyła do bardziej złożonej rzeczywistości w przeciwieństwie do znaków jedynie informacyjnych, zawierających prosty i jednoznaczny komunikat. Chodzi tu więc o takie elementy, które w ocenie społecznej noszą w sobie cechy symbolu – upamiętniają jakieś zdarzenie czy osobę lub uosabiają określone wyobrażenia o nich. Rozbudowaną definicję „symbolu" w związku z analizowaną przeszkodą rejestracyjną przedstawia w doktrynie M. Trzebiatowski, który stwierdza, iż „symbol oznacza zazwyczaj znak graficzny albo słowny, tak literowy, jak i cyfrowy lub też jeszcze inny, reprezentujący pewne zjawiska, wydarzenia albo środowiska lub instytucje (w tym same państwa), jak i w ogóle elementy rzeczywistości, który ma związane z nimi znaczenie i stanowi przejaw tego elementu poprzez nieukazanie go wprost, a jest używany w funkcji zastępczej czy uroczystej, w tym też z reguły powstały dla funkcjonowania, utrwalenia czy nawet uczczenia tego elementu w przestrzeni publicznej"[204].

Bazując na powyższych definicjach „symbolu" można stwierdzić, że jego przedstawienie może przybrać co do zasady dowolną formę. Symbolem może być więc słowo, zdanie, grafika, dźwięk, gest itp. Co za tym idzie analizowana przeszkoda rejestracyjna odnosząca się do symboli może znaleźć zastosowanie generalnie wobec wszelkich rodzajów oznaczeń. Wydaje się jednak, że trudniej jest doszukiwać się „symbolu" przy oznaczeniach zapachowych czy smakowych – zwłaszcza w kategoriach religijnych czy patriotycznych. Mimo to mają one bez wątpienia zdolność przywoływania określonych wspomnień. Mogą też kojarzyć się z określonymi praktykami religijnymi, np. zapach kadzidła czy smak opłatka wigilijnego, dlatego nie można *a priori* wykluczyć ich funkcjonowania w charakterze „symbolu", jak też samego znaku towarowego.

Zmiana w treści art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. polegająca na zastąpieniu słowa „symbol" sformułowaniem „elementu o wysokiej wartości symbolicznej" *de facto* nie wniosła ze sobą istotnej merytorycznej zmiany do zakresu wyłączenia. Nacisk położono jednak na to, że nawet wybrana część całego badanego oznaczenia – zawarty w nim element może przesądzić o braku zdolności ochronnej znaku towarowego. Niemniej posłużenie się sformułowaniem „element"

[204] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p., Nb 11* (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) *Prawo …*, Legalis.

w miejsce „symbolu" oznacza, że już samo użycie elementu wykazującego związek z określonym symbolem może skutkować omawianą wadliwością z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. W piśmiennictwie zauważa się więc, że podstawą analizy znaku na gruncie tej przeszkody są zamieszczone w nim elementy, w mniejszym zaś całościowe wrażenie, jakie wywiera[205].

Elementy symboliczne, które już same w sobie odnoszą się do czegoś złożonego i doniosłego w rozumieniu ogólnym zostały powiązane dodatkowo z pojęciem wartości. Wartości to idee określające to, co uchodzi za ważne i pożądane[206]. Z perspektywy socjologicznej wartości są nośnikami funkcji społecznych, które wytyczają społeczeństwu oraz jego członkom, instytucjom i organizacjom ogólne cele, ukierunkowują preferencje, dostarczają standardów orientacyjnych i tym samym kierują ich działaniem, wpływając na wybór rodzajów, środków i celów działania[207]. J. Mariański rozróżnia wartości *sensu largo* i *sensu stricto* stwierdzając, iż „w najszerszym rozumieniu wartości wiążą się z ludzkimi potrzebami, dążeniami, marzeniami, preferencjami (wartości życiowe), w sensie ścisłym obejmują zaś to, co jest uznawane za godne pożądania, co jest określane jako dobre, ważne, przyzwoite, uczciwe, sprawiedliwe, uznawane za słuszne (wartości moralne)"[208]. Definicje te sprowadzają pojęcie wartości do wyznaczania społeczeństwu tego, co jest dobre i złe.

Ponadto ustawodawca podnosi wymagania co do kwalifikacji oznaczeń badanych na potrzeby tej przeszkody rejestracyjnej poprzez określenie, że element cechować się powinien wysoką wartością symboliczną. Można na tej podstawie stwierdzić, że wartość powinna mieć charakter doniosły z aksjologicznego punktu widzenia[209]. Są to więc wartości o szczególnym znaczeniu dla członków danej zbiorowości – są cenione i stawiane wyżej niż inne[210]. Nie jest wykluczone, że dany element będzie przedstawiał wysoką wartość symboliczną wyłącznie dla określonej grupy mniejszościowej funkcjonującej w ramach polskiego społeczeństwa. Ochrona tego rodzaju elementów (symboli) jak najbardziej wpisuje się w cel tej przeszkody rejestracyjnej, która polega na wyłączeniu spod ochrony tych oznaczeń, które w sposób niewłaściwy wykorzystują ważne dla określonych grup symbole bądź ich elementy w celach komercyjnych, często trywializujących ich rangę. Ochrona uczuć grup czy mniejszości funkcjonujących w społeczeństwie oznacza wszakże poszanowanie jego różnorodności

[205] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …,* Legalis.
[206] A. Giddens, *Socjologia*, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2004, s. 45–46.
[207] R. Polak, *Badania nad wartościami w kontekście europejskim*, „Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogicznoreligijny" 2008, nr 7, s. 115.
[208] J. Mariański*, Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim*, „Edukacja Humanistyczna" 2011, nr 1 (24), s. 10.
[209] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 87 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…,* Legalis.
[210] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) *Prawo …*, Legalis.

i sprzyja harmonijnemu koegzystowaniu wszystkich grup i osób, z których to społeczeństwo się składa. Jak zauważa M. Trzebiatowski, przeszkoda ta jest „nakierowana już nie tylko na interesy w tym względzie szerokich mas, lecz także mniejszych zbiorowisk czy nawet środowisk ludzkich”[211]. Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, że użytego w analizowanym przepisie pojęcia „elementu o wysokiej wartości symbolicznej” nie można sprowadzać do czegoś szczególnie ważnego jedynie w subiektywnym odczuciu[212]. Element ten musi mieć bowiem walor swoistej „powszechności” rozumianej jako konieczność zapewnienia ochrony tym elementom (symbolom), które w odczuciu ogółu społeczeństwa powinny być nią objęte, jak również zapewnienia ochrony tym elementom (symbolom), które w odczuciu jedynie wybranych, nawet niewielkich, lecz zidentyfikowanych społecznie grup są istotne[213]. Innymi słowy chronione na gruncie art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. symbole powinny odnosić się do aspektów wspólnych dla całego społeczeństwa polskiego albo funkcjonować w ramach określonych grup, które jednak są znane i rozpoznawane przez przeciętnego obywatela polskiego. Przykładem mogą tu być symbole religijne, w szczególności występujące w innych religiach niż chrześcijaństwo, a więc islam, judaizm, buddyzm itd. W literaturze wskazuje się także, że ochrona przewidziana w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. powinna się rozciągać wyłącznie na symbole zgodne z prawem[214]. Rozumienie takie jest spójne z obowiązywaniem zakazu z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. Niewykluczona jest jednak sytuacja, w której w znaku towarowym użyto by takiego symbolu, który naruszałby uczucia społecznie nieakceptowanej, nawet przestępczej grupy. Wydaje się, że odmowa udzielenia prawa ochronnego tylko na tej podstawie wypaczałaby sens omawianej przeszkody rejestrowej. Urząd Patentowy musi bowiem dokonać pewnego „wartościowania” elementu symbolicznego pod kątem tego, jakie treści i wyobrażenia są w nim zawarte.

Co za tym idzie, połączenie pojęć „wartości” i „symbolu” na gruncie art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. oznacza, iż chodzi tu o takie oznaczenia bądź ich elementy, które odsyłają do złożonych wyobrażeń na jakiś temat, które w ocenie społecznej są ważne i godne poszanowania. Połączenie to sugeruje, że nie mamy tu do czynienia wyłącznie z elementem zawierającym ocenę dodatnią (nawiązującą do jakiejś wartości), tj. takim, który w ogólnym

[211] Ibidem.
[212] Tak też: Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 87 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…,* Legalis.
[213] Por. M. Andrzejewski, P. Kostański, *Komentarz do art. 131 p.w.p.,* Nb 26 (w:) P. Kostański (red.), *op. cit.,* Legalis.
[214] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 88 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…*, Legalis.

odczuciu jest postrzegany jako pozytywny, ale z jego kwalifikowaną postacią[215]. Ta kwalifikowana postać polega na powiązaniu tej pozytywnej oceny (wartości) z wielopłaszczyznową rzeczywistością dotyczącą ważnych zdarzeń lub postaci historycznych, tradycji, kultury, religii itp. W tym zakresie ustawodawca posługuje się otwartym katalogiem elementów stanowiąc, iż mogą one mieć charakter religijny, patriotyczny lub kulturowy[216]. Rozwiązanie takie pozwala zatem na uwzględnienie również innych rodzajów symboli, np. występujących w szeroko pojętej kulturze, związanych z walką o prawa człowieka itp.[217]. Pomimo iż wyliczenie operuje jedynie przykładami to świadczy o tym, jaka kategoria elementów podlega ochronie na mocy art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Umożliwia to ponadto odnalezienie właściwego kontekstu społecznego oraz normatywnego dla znaczenia i ochrony wspomnianych rodzajów symboli (elementów symbolicznych).

2. Pierwszą kategorią elementów o wysokiej wartości symbolicznej są te o charakterze religijnym. W tym zakresie trzeba mieć na względzie, że wyznaniem deklarowanym przez przeważającą część społeczeństwa polskiego jest katolicyzm[218]. Ponadto, pomimo iż odsetek osób wierzących w Polsce wykazuje tendencję spadkową, to w 2020 r. nadal zasadnicza większość Polaków (91%) deklarowała się jako osoby wierzące[219]. Można jednak wspomnieć, że udział w praktykach religijnych bierze już ok. 1/3 Polaków. Według danych CBOS z 2022 r. prawie co trzeci Polak (32%) bierze udział w mszy, nabożeństwie lub spotkaniu religijnym raz w tygodniu, czując taką wewnętrzną potrzebę, natomiast 37% dorosłych mieszkańców Polski praktykuje co niedzielę lub częściej[220]. Na podstawie tych wyników badań bez wątpliwości można stwierdzić, że dla zasadniczej części polskiego społeczeństwa – niezależnie od poziomu zaangażowania - religia i związane z nią symbole, w szczególności chrześcijańskie stanowią element kulturowego dziedzictwa.

---

[215] Por. M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) *Prawo …*, Legalis.
[216] U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 443.
[217] Odmienny pogląd prezentuje w doktrynie U. Promińska – zob. U. Promińska, *3.2. Przeszkody bezwzględne* (w:) U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, LEX.
[218] Zob. Główny Urząd Statystyczny, *Wyznania religijne w Polsce 2019-2021*, Warszawa 2022, s. 69 i 360-361.
[219] CBOS, *Zmiany religijności Polaków po pandemii*, Komunikat z badań 2022, Nr 85/2022, oprac. M. Bożewicz s. 1-2.
[220] CBOS, *Religijność Polaków w ostatnich 20 latach*, Komunikat z badań 2020, Nr 63/2020, oprac. M. Bożewicz, s. 1.

Pewne dyrektywy interpretacyjne co do znaczenia symboli religijnych znajdują się przede wszystkim w świętych księgach danych religii (w przypadku tzw. religii księgi[221]) lub innych dziełach, czy aktach opisujących zasady wiary. Stąd też w przypadku chrześcijaństwa - rozumienia określonych symboli należy poszukiwać w szczególności w Biblii, tj. Starym i Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o wyznanie katolickie można posiłkować się Katechizmem Kościoła Katolickiego[222] czy Kodeksem prawa kanonicznego[223]. W odniesieniu zaś do judaizmu zasadne będzie uwzględnienie Tory oraz Talmudu, a w przypadku islamu – Koranu.

Oznaczenia, które można uznać za dotknięte wadą wskazaną art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. to m.in. te, które odnoszą się do postaci religijnych. Przykładami oznaczeń, które spotkały się z odmową rejestracji ze strony UPRP z uwagi na konflikt z przeszkodą zawartą w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. są znaki nawiązujące do postaci papieża św. Jana Pawła II. Postać papieża-Polaka w dalszym ciągu otoczona jest w Polsce szacunkiem i czcią. Ponadto Jan Paweł II, będąc zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego w okresie swojego pontyfikatu, jest odbierany jako osoba silnie związana z religią chrześcijańską oraz jej założeniami i wartościami. W odczuciu społecznym postać ta funkcjonuje zatem jako symbol odnoszący się do głoszenia ewangelicznej miłości do bliźnich, ale także walki z komunizmem, o czym świadczą np. liczne pomniki, patronaty szkół i innych placówek. Głośną sprawą była sprawa słowno-graficznego znaku „Pokolenie JP2" nr Z.295156 (rys. 1) zgłoszonego dla towarów niepowiązanych z praktyką religijną, w której to UPRP dopatrzył się niewłaściwego nawiązania do pontyfikatu Jana Pawła II[224]. Z odmową spotkał się także znak „Generation JP2" nr Z.296194 (rys. 2) i znak „Pokolenie JP2" nr Z.297111 (rys. 3)[225].

ryc. 3

ryc. 4

[221] Są to te religie, których doktryna zawarta jest w kanonicznym zbiorze ksiąg świętych, uważanych najczęściej za księgi objawione – *Encyklopedia PWN, Religie ksiąg (świętych)*, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/religie-ksiag-swietych;3966985.html (dostęp: 03.1.2023 r.)
[222] Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Wydawnictwo Pallottinum.
[223] Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, stan prawny na dzień 14 marca 2022 r.
[224] O postrzeganiu postaci Jana Pawła II w kategoriach symbolu może świadczyć sprzeciw społeczny opisywany w mediach dla zgłoszenia tego znaku – zob. *JP2 nie będzie znakiem towarowym*, https://wiadomosci.wp.pl/jp2-nie-bedzie-znakiem-towarowym-6036393356944513a (dostęp: 02.01.2023 r.); *"Pokolenie JP2" nie będzie znakiem towarowym*, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114873,3721604.html (dostęp: 02.01.2023 r.)
[225] Zob. szerzej M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …*, s. 44-50.

ryc. 5

Warto też zwrócić uwagę na istnienie szeregu znaków towarowych nawiązujących chociażby do postaci świętych, które z kolei zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, np. „Apteka św. Brunona" nr R.264680, czy „Klinika św. Łukasza" nr R.277250. Zgłaszane były one najczęściej względem działalności w zakresie ochrony zdrowia[226].

3. Kolejną kategorią symboli, które w szczególności obejmuje przeszkoda z art. 129[1] ust. 1 pkt 8 p.w.p. są symbole patriotyczne. Będą to więc elementy wywołujące skojarzenia z ojczyzną lub narodem i nawiązujące do wydarzeń historycznych, postaci historycznych, tradycji narodowej itp. Symbole patriotyczne ucieleśniają bowiem miłość, oddanie i szacunek do ojczyzny i więzi między danym krajem a jego obywatelami. Doniosłość niektórych symboli tego rodzaju została dostrzeżona także przez ustawodawcę. Świadczyć o tym mogą takie akty prawne jak np. ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej[227]. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2). Inną ustawą jest ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina[228]. Przepis art. 1 ust. 1 tego aktu stanowi, iż utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych. W kontekście powyższego, interesująca jest praktyka rejestrowania nazwisk lub wizerunków postaci historycznych w charakterze znaków towarowych[229]. Z kolei podstawowe symbole narodowe podlegają ochronie na mocy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych[230].

[226] Ibidem, s. 33-35.
[227] Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej, Dz.U. z 2014 r. poz. 1062.
[228] Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1578.
[229] Zob. szerzej rozdz. IV § 3 pkt 4.2 niniejszej pracy.
[230] Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 155 – dalej jako: GodłoU. Symbole takie jak godło, barwy i hymn RP

4. Ostatnią wymienioną *expressis verbis* kategorią symboli chronionych na podstawie art. 129[1] ust. 1 pkt 8 p.w.p. są symbole kulturowe. Symbole te jako związane z pojęciem „kultury" stanowią najszerszą grupę. Badacze wyróżniają dwa zasadnicze ujęcia kultury – wąskie i szerokie. „Kultura" w ujęciu szerokim to wszystko, co od zarania dziejów stworzył człowiek i ma trwały oraz zobiektywizowany charakter, natomiast w ujęciu wąskim pojęcie to odnoszone jest do zespołu wartości duchowych, realizowanych w osobistych przeżyciach jednostek[231]. Z punktu widzenia antropologów pojęcie „kultury" obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, zwyczaje, idee, normy moralne i prawne, ideologię, naukę, filozofię, religię, urządzenia społeczne, instytucje polityczne i gospodarcze[232]. W Encyklopedii PWN wspomina się, że: „w znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności"[233]. Najogólniej mówiąc chodzi zatem o całokształt dorobku ludzkości. Z tego powodu elementy o wysokiej kulturowej wartości symbolicznej to takie elementy, które nawiązują do społecznej działalności o doniosłym charakterze. Odsyłają one do elementów stanowiących spuściznę ludzkości. Pojemność terminu „kultura", a co za tym idzie także i symboli kulturowych oznacza, że grupa może obejmować dwa pozostałe rodzaje symboli (religijne i patriotyczne) oraz inne, nienależące do wcześniej wymienionych kategorii. Ze względu na wyodrębnienie w przepisie art. 129[1] ust. 1 pkt 8 p.w.p. trzech wspomnianych kategorii - w skład symboli kulturowych wchodzą, co do zasady te symbole, które nie mieszczą się w innych kategoriach. W szczególności mogą je stanowić figury literackie (postacie literackie), dzieła artystyczne, symbole polityczne itp. W literaturze zwraca się uwagę na potrzebę pozostawienia w domenie publicznej dzieł o szczególnej wartości kulturowej, których ochrona prawnoautorska już wygasła, co może być zapewnione m.in. dzięki tej przeszkodzie rejestracyjnej chroniącej symbole kulturowe[234]. Przykładowo, na gruncie ustawy z 1985 r. (choć jeszcze w oparciu o przesłankę sprzeczności znaku z zasadami współżycia społecznego) z odmową spotkał się jeden z najistotniejszych symboli ruchu harcerskiego - Krzyż harcerski, który można uznać za pewien symbol kulturowy[235]. W ocenie WSA prawo do tego symbolu mają wszystkie organizacje harcerskie, które w ramach swojego działania statutowego nawiązują i realizują

podlegają ochronie w oparciu o przeszkodę rejestracji zawartą art. 129[1] ust. 1 pkt 9 p.w.p. W tym zakresie zob. rozważania prowadzone w rozdz. IV § 3 pkt 4.4.

[231] J. Gajda, *Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze*, Kraków 2009, s. 24-25.

[232] Ibidem, s. 23.

[233] *Encyklopedia PWN,* hasło: kultura, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html (dostęp: 03.01.2023 r.)

[234] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 95 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej*…, Legalis.

[235] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., VI SA/Wa 2154/10, Legalis nr 351156.

w praktyce fundamentalne zasady harcerstwa. Sąd pośrednio w swoich rozważaniach nawiązał do zachowania „wartości niesprzedawalnych", jakie są ucieleśnione w symbolach wspólnych dla całego ruchu harcerskiego.

4.2. Obraza uczuć religijnych, patriotycznych i tradycji narodowej

1. Drugą przesłanką wykluczenia od rejestracji oznaczeń w związku z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. jest prawdopodobieństwo używania oznaczenia w sposób rodzący ryzyko naruszenia uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej. Przesłanka ta odnosi się więc do aspektu używania oznaczenia w obrocie oraz do jego potencjalnych skutków. Samo zamieszczenie w znaku towarowym „elementu o wysokiej wartości symbolicznej" nie przesądza jeszcze o braku zdolności rejestracyjnej takiego oznaczenia. Jego występowanie w tym charakterze musi dodatkowo rodzić zagrożenie naruszenia uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej. Co za tym idzie, omawiana przesłanka wskazana w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. odnosząca się do kwestii używania jest konsekwencją tego, co zawarto w treści znaku. Obraza uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej jest wynikiem niewłaściwego wykorzystania w samym oznaczeniu symbolu ucieleśniającego doniosłe wartości, czyli innymi słowy – profanacji symbolu w ocenie relewantnej grupy odbiorców. Trzeba mieć na uwadze, że nie chodzi tu o fakt używania wywołującego obrazę określonych uczuć, ale już o samo obiektywnie istniejące ryzyko ich naruszenia[236].

W doktrynie pojawiają się różne poglądy, co do zakresu wyłączenia przeszkody art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p., bowiem pewnych niejasności interpretacyjnych dostarcza sposób zredagowania tego przepisu. Trzeba zwrócić uwagę, że w ramach pierwszej przesłanki, tj. elementu o wysokiej wartości symbolicznej ustawodawca posługuje się otwartym katalogiem symboli, wskazując że mogą one w szczególności mieć charakter religijny, patriotyczny lub kulturowy. Jednakże druga przesłanka związana z aspektem używania odnosi się już wyłącznie do uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej – bez posłużenia się sformułowaniem „w szczególności", które akcentowałoby otwartość wyliczenia. Przyjęte rozwiązanie rodzi pytania odnośnie do tego, czy z uwagi na brzmienie drugiej z przesłanek – *de facto* o charakterze zamkniętym – poza zakresem wyłączenia nie znajdują się inne, niż wymienione w przepisie *expressis verbis*, rodzaje symboli. Zdaniem U. Promińskiej, „nie

[236] H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 129(1),* Nb 1.8 (w:) M. Kondrat (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX. Tak też J. J. Sitko (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *op. cit*., s. 672.

sposób wyłączyć spod działania tego przepisu symboli o innym charakterze niż wskazany”[237]. Pogląd ten, zgodnie z którym katalog symboli ma charakter otwarty można uznać za dominujący w doktrynie. Prezentowany on jest także m.in. przez M. Trzebiatowskiego[238], czy Ł. Żelechowskiego[239]. Jednakże warto zwrócić uwagę na stanowisko M. Trzebiatowskiego, który również wyliczenie uczuć traktuje w sposób przykładowy wskazując, że chodzi tu o uczucia związane z wszelkimi wartościami wyrażonymi w symbolach podlegających ochronie na gruncie tego przepisu[240]. Zdania tego nie podziela M. Ożóg uznający, że przepis ten nie daje podstaw do tak szerokiej interpretacji[241]. Jednocześnie Autor ten zauważa, że skoro „przedmiot czynności wykonawczej naruszenia, mianowicie pewien symbol, miałby korelować z którymś z tych dóbr, ochronie na gruncie omawianego przepisu podlegał będzie jednak pewien ograniczony zasób symboli”[242].

Bazując na gruncie treści przepisów można wysunąć wniosek, że między obiema przesłankami – kategoriami symboli (elementów o wysokiej wartości symbolicznej) a rodzajami uczuć występuje korelacja. Katalog symboli ma charakter otwarty, jednak ich użycie, aby skutkowało wystąpieniem tej przeszkody rejestracyjnej powinno rodzić ryzyko naruszenia konkretnych rodzajów uczuć wymienionych w przepisie art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p[243]. Z tego względu trzeba zgodzić się ze stanowiskiem, że chronione rodzaje uczuć wyznaczają w pewien sposób zakres symboli, których umieszczenie w znaku aktualizuje potrzebę uwzględnienia tego przepisu. Można więc zastanawiać się, czy taka redakcja przepisu należycie realizuje cel wyłączenia. Skoro przesłanka dotycząca używania znaku ogranicza w pewien sposób katalog symboli, to w szczególności dotyka to symboli kulturowych niepowiązanych ani z religią, ani z patriotyzmem. Chodzi tu więc o ponadnarodowe, ogólnospołeczne symbole odnoszące się np. ochrony środowiska, walki o prawa człowieka. Dlatego bardziej kompleksowym rozwiązaniem, niż otwarty katalog symboli, byłoby otwarcie katalogu uczuć, których ryzyko naruszenia upoważnia do stosowania art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Z drugiej strony wiąże się to z potencjalnym niebezpieczeństwem określenia zakresu wyłączenia zbyt szeroko. Jednakże w tym zakresie zasadniczą rolę powinien odgrywać Urząd

[237] U. Promińska, *3.2. Przeszkody bezwzględne* (w:) U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, LEX.
[238] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) *Prawo …*, Legalis.
[239] Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 87 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…,* Legalis.
[240] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.
[241] M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …,* s. 36-37.
[242] Ibidem, s. 36.
[243] Tak też kwestię tę traktuje Urząd Patentowy RP – zob. *Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, Znaki o wysokiej wartości symbolicznej*, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/znaki-o-wysokiej-wartosci-symbolicznej/wstep (dostęp: 07.01.2023 r.)

Patentowy RP, który kształtowałby praktykę w granicach tego przepisu i musiałby sprostać obowiązkowi ustalenia stopnia ryzyka naruszenia czyichś uczuć. Mimo opisanych wątpliwości stoję na stanowisku, iż warte rozważania w realiach XXI w. byłoby zmodyfikowanie omawianego przepisu i wprowadzenie otwartego katalogu uczuć podlegających ochronie, uwydatniając jednocześnie rolę UPRP w stosowaniu tej regulacji.

2. Kolejnym aspektem omawianej przesłanki jest pojęcie „obrażania", pod którym należy rozumieć każdą formę naruszenia uczuć, a więc zarówno „ich pogwałcenia, jak też uchybienia czy dokuczenia im czy nawet w ogóle nieliczenia się z nimi"[244]. M. Ożóg pomocniczo poszukuje pewnych analogii między pojęciem obrażania użytym w przepisach p.w.p. a regulacjami przyjętymi w prawie karnym[245]. Obraza czyichś uczuć, w tym wypadku religijnych pojawia się w art. 196 k.k. Przepis ten penalizuje zachowanie sprawcy polegające na obrażaniu uczuć religijnych innych osób, poprzez publicznie znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. W nauce prawa karnego przyjmuje się, że „przez obrazę uczuć religijnych rozumie się takie zachowania, które odbierane są subiektywnie przez członków danej wspólnoty religijnej jako poniżające lub obelżywe dla przedmiotu tych uczuć, w szczególności przedmiotu czci religijnej lub miejsc sprawowania aktów religijnych. Obraza musi być jednak oceniana także obiektywnie, tzn. dotyczyć takich zachowań, które powszechnie byłyby odbierane jako znieważające z uwzględnieniem przekonań panujących w kręgu kulturowym, z którego wywodzi się pokrzywdzony"[246]. Na bazie tej definicji przyjętej względem oceny czynności sprawczej przestępstwa z art. 196 k.k. można zauważyć, że „obrażanie" powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem czynnika subiektywnego oraz obiektywnego. Czynnik subiektywny polega na ocenie tego, czy używanie znaku w ocenie członów danej grupy związanej z określonym symbolem może zostać odebrane jako lekceważenie bądź pogwałcenie wyznawanych przez nich wartości. Z kolei czynnik obiektywny zakłada skorygowanie wyników analizy prowadzonej z uwzględnieniem czynnika subiektywnego poprzez dokonanie oceny tego, czy dane wykorzystanie danego symbolu do celów komercyjnych w ogólnym odczuciu społecznym mogłoby jawić się jako nieodpowiednie.

Przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. chroni kategorie wartości wyrażające się w uczuciach religijnych, patriotycznych i tradycji narodowej. Ochrona uczuć religijnych na tle tej regulacji koresponduje z postanowieniami Konstytucji RP (art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 53

[244] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo* …, Legalis.
[245] M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …,* s. 38-39.
[246] R. Paprzycki, *Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce*, Kraków 2002, s. 43.

ustawy zasadniczej) czy kodeksu karnego (powoływany wyżej art. 196 k.k.)[247]. Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich orzeczeń zwrócił uwagę na szczególną ochronę prawną uczuć religijną ze względu na ich powiązanie z wolnościami sumienia i wyznania wyrażonymi zarówno w Konstytucji RP, jak i aktach prawnych o zasięgu międzynarodowym[248]". Stanowisko to pozostaje w dalszym ciągu aktualne zważywszy na wysoki odsetek osób deklarujących swoją przynależność do określonego wyznania – niezależnie nawet od poziomu rzeczywistego zaangażowania religijnego. Przykładowo w ocenie UPRP uczucia religijne mogłoby zostać naruszone w przypadku rejestracji znaku słownego „BUDDHA" (Z.403018) odwołującego się do przybranego imienia twórcy buddyzmu - Siddharthy Gautama, zwanego Buddą (sanskr. Buddha „przebudzony", „oświecony", „ten, który nie śpi"), zgłoszonego w klasach 32 i 33, obejmujących m.in. napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Zdaniem Urzędu rozpatrywane oznaczenie zwłaszcza w zestawieniu z towarami, dla których nastąpiło zgłoszenie mogłoby prowadzić do trywializacji symbolu wyrażanego przez założyciela buddyzmu[249].

Kolejną kategorią uczuć, które podlegają ochronie są uczucia patriotyczne. Zbliżone one są do ostatniej kategorii - „tradycji narodowej", wymienionej w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Uczucia patriotyczne nawiązują jednak do emocjonalnego stosunku osób identyfikujących się z danym państwem czy regionem do używania symboli o znaczeniu patriotycznym. Z kolei „tradycja narodowa" jest czymś bardziej zobiektywizowanym, co można zdefiniować z jednej strony jako zachowane dziedzictwo danego narodu (historię, literaturę, sztukę, politykę itp.), a z drugiej jako utrwalone praktyki kultywowane przez naród związane z tym dziedzictwem. Słownikowe ujęcie „tradycji" zakłada bowiem przekazywanie treści kulturowych z pokolenia na pokolenie w ramach danej zbiorowości, co pozwala na zachowanie jej historycznej i kulturowej ciągłości[250]. Dodanie zaś do tego przymiotnika „narodowy" zawęża wspomnianą zbiorowość do osób, które łączy przede wszystkim pochodzenie, ale także język, historia, terytorium, religia itp. W konsekwencji, o ile przy ochronie uczuć patriotycznych chodzi raczej o aspekt wewnętrzny, o tyle przy respektowaniu tradycji narodowej donioślejszy wydaje się być aspekt zewnętrzny w postaci możliwych do zaobserwowania zachowań powiązanych ze świadomością narodową wykształconą w umysłach członków narodu. Normatywnym wyrazem

[247] Szeroką analizę zdolności rejestrowej oznaczeń zawierających symbole religijne przeprowadził M. Ożóg – M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …*, s. 12-101.
[248] Orzeczenie TK z dnia 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1994, nr 1, poz. 11.
[249] Wiadomości Urzędu Patentowego nr 22/2012, s. 85.
[250] W. Doroszewski (red), *Encyklopedia PWN*, hasło: tradycja – https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tradycja;3988578.html (dostęp: 09.01.2023 r.).

tradycji narodowej są np.: obowiązująca aktualnie ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej czy poprzednio obowiązująca ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski. Z uwagi na podobny przedmiot, do którego odnosi się tradycja narodowa oraz względem którego żywione są uczucia patriotyczne, w praktyce często może dochodzić do sytuacji kumulatywnego obrażenia zarówno tradycji narodowej, jak i uczuć patriotycznych. Uczucia patriotyczne oraz tradycja narodowa mogą zostać naruszone w sytuacji wykorzystania symboli narodowych uchybiającego ich randze, w szczególności tych chronionych na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów[251].

W związku z niebezpieczeństwem obrazy tych wartości pojawia się kwestia rejestrowania oznaczeń zawierających elementy odnoszące się do postaci historycznych, bohaterów literackich, czy dzieł sztuki. Warto zwrócić uwagę, że rejestracja nazwisk znanych postaci historycznych posiada w Polsce długoletnią tradycję. Już w czasach dwudziestolecia międzywojennego Urząd Patentowy RP akceptował taką praktykę, udzielając ochrony prawnej oznaczeniom zawierającym nazwiska (wizerunki) postaci historycznych, takie jak np.: „Kiliński", „Mickiewicz", „Czarnecki", „Kościuszko", „Kopernik", „Jagiełło", „Kołłątaj", „Norwid", „Batory", „Sobieski", „Chrobry", „Kazimierz Wielki"[252]. Praktyka ta była również kontynuowana po wojnie oraz po transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych[253]. Nie jest ona kwestionowana także obecnie[254]. Dopuszczalność rejestrowania nazwisk wybitnych lub znanych postaci historycznych została jednoznacznie usankcjonowana przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 1997 r. III RN 74/97[255].

Ochrona udzielana jest także na oznaczenia nawiązujące do bohaterów literackich. Przykładem mogą być poniższe znaki:

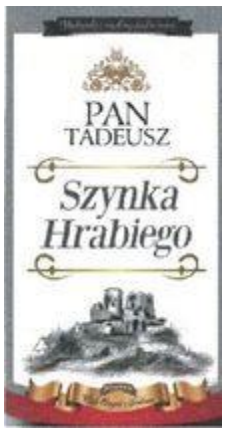
[251] Sytuacja taka może powodować również wystąpienie przeszkody rejestracji wyrażonej w art. 129^1 ust. 1 pkt 9 p.w.p.
[252] Zob. M. Urban, *Nazwisko historyczne jako znak towarowy*, Warszawa 2001, s. 57-81.
[253] Ibidem, s. 82-96.
[254] W mocy pozostają oznaczenia takie jak, np.: znak słowno-graficzny „Chopin" (R.121140); znak słowny „Kopernik" (R.298880); znak słowno-graficzno-przestrzenny „Kopernik Toruń" (R.191464).
[255] Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 1997 r. III RN 74/97, Legalis nr 32013. Zob. też.: W. Włodarczyk, *Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997, III RN 74/97*, „Państwo i Prawo" 1998, nr 8, s. 111–112.

R.273449 R.145873

ryc. 8 ryc. 9

Można więc uznać, że samo wykorzystanie elementu zawierającego nazwisko czy wizerunek postaci historycznej lub bohatera literackiego nie oznacza jeszcze naruszenia uczuć patriotycznych czy tradycji narodowej. Niekiedy nawet satyryczne posłużenie się danym elementem, tak jak w przypadku powyższego znaku „Delikatesy Zagłoba", nie jest wykluczone. Należy odróżnić przedstawienie danego symbolu w konwencji żartobliwej i humorystycznej od formy prześmiewczej.

Trzeba także dodać, że znaki towarowe zawierające elementy nawiązujące do historii czy kultury narodowej są rejestrowane dla rozmaitych towarów (usług), nie zawsze uważanych za nobliwe. Poniższy znak „Jan III Sobieski" (rys. 12) został zarejestrowany w klasie 34, obejmującej papierosy i tytoń. Z kolei znak „Szynka Hrabiego" (rys. 11) odnosi się do klasy 29 (drób, dziczyzna, kaszanki, kiełbasy, mięso, pasztety, wędliny). Również znak „Henryk Sienkiewicz" (rys. 10) został zarejestrowany dla napojów alkoholowych (klasa 33).



R.330907 R.277459 R.334762

ryc. 10 ryc. 11 ryc. 12

Praktyka pokazuje, że znaki towarowe opatrzone nazwiskiem lub wizerunkiem znamienitych postaci są rejestrowane także w odniesieniu do alkoholu. W obrocie funkcjonuje wiele takich oznaczeń - zarówno niezarejestrowanych, jak i zarejestrowanych, szczególnie

często względem wódki – „J.A. Baczewski Vodka", „Adam Mickiewicz", „Michał Kleofas Ogiński Vodka", „Pan Tadeusz", „Pułaski Generał Vodka", „Henryk Sienkiewicz", „Słowacki", „Soplica", „Chopin". Działalność taka, jak widać nie tylko nie jest uznawana za gorszącą, uchybiającą godności wskazanych osób, ale wręcz przeciwnie – społecznie akceptowana[256]. W tym kontekście pojawia się aspekt przyzwyczajenia społeczeństwa do wykorzystywania niektórych symboli, nawet o doniosłej wartości społecznej w charakterze znaków towarowych[257]. Istotny zatem dla oceny ryzyka naruszenia uczuć czy tradycji narodowej jest kontekst społeczny towarzyszący wykorzystywaniu określonych symboli w celu oznaczania pochodzenia towarów lub usług, z którymi jest powiązany.

3. Kolejnym zagadnieniem, które warto zasygnalizować w ramach prowadzonej analizy jest zdolność ochronna elementów stanowiących bądź odnoszących się do dzieł artystycznych. Przedwojennej praktyce rejestracyjnej znane są przypadki udzielenia ochrony na takie oznaczenia, czego dowodem są rejestracje przedstawienia słynnej „Mona Lisy" pędzla Leonarda da Vinci[258]. W doktrynie zauważa się, że dzieło sztuki może stanowić znak towarowy[259]. Jednakże zagadnienie to nie jest tak jednoznaczne, jeśli chodzi o dzieła, które weszły do domeny publicznej. Po pierwsze problem ten może dotyczyć braku zdolności takich dóbr do pełnienia funkcji oznaczania pochodzenia z uwagi na ich powszechną znajomość jako elementów kulturowej spuścizny kraju, a nawet ludzkości. Po drugie zaś – co jest istotne w kontekście niniejszych rozważań – niekiedy wątpliwe może być wykorzystanie takiego dzieła bądź jego elementu pod kątem poszanowania posiadanego dziedzictwa. Mimo to w praktyce zagranicznej istnieją zarejestrowane oznaczenia zawierające uznane dzieła sztuki[260]. W tym zakresie ważne orzeczenie zapadło na gruncie rozpoznawania sprawy dotyczącej zgłoszenia do rejestracji rzeźb Gustava Vigelanda, w której to Trybunał EFTA[261] oceniał zdolność rejestrową dzieł o wysokiej wartości kulturowej, których ochrona prawnoautorska wygasła[262]. Na gruncie polskich regulacji warto zwrócić uwagę na stanowisko

[256] Jak się wydaje nawet w kontekście szczególnej ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.
[257] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.
[258] Zob. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12/1928 r., s. 893.; Wiadomości Urzędu Patentowego nr 6/1928 r., s. 470.
[259] Z. Ochońska, *Czy obraz Jana Matejki może stać się znakiem towarowym? O problematyce udzielania prawa ochronnego na oznaczenia stanowiące dzieła sztuki, znajdujące się w domenie publicznej*, „Internetowy Przegląd Prawniczy" TBSP UJ 2017, nr 3, s. 94-95.
[260] Ibidem, s. 97-99. Przykładem jest np. rejestracja „Krzyku" autorstwa Edvarda Muncha (IR-1187098).
[261] Trybunał EFTA jest instytucją sądowniczą działającą przy Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) założonym w 1960 r., którego jurysdykcja obejmuje państwa EFTA będące stronami Porozumienia EOG – zob. *Introduction to the EFTA Court,* https://eftacourt.int/the-court/introduction/, dostęp: 15.05.2024 r.
[262] Wyrok EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 - Gmina Oslo (Dz. U. UE. C. z 2017 r. Nr 224, str. 18). W wyroku tym zaznaczono, że rejestracja znaków towarowych dotyczących utworów chronionych prawem autorskim, których okres ochronny upłynął, sama w sobie nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub

UPRP w decyzji z dnia 23 listopada 2005 r., na podstawie której odmówiono rejestracji oznaczeniu zawierającemu przedstawienie obrazu „Bitwa pod Racławicami" Jana Matejki[263]. W decyzji tej stwierdzono, iż (…): „zgłoszony znak, reprodukcja obrazu „Bitwa pod Racławicami" stanowi dobro narodowe i żaden podmiot nie może uzyskać prawa wyłącznego na używanie tego rodzaju oznaczenia w obrocie gospodarczym. Monopolizacja tego oznaczenia godziłaby w zasady uczciwej konkurencji i naruszałaby interes społeczny poprzez ograniczenie dostępu do ogólnego dobra narodowego"[264].

W nawiązaniu do powyższego stanowiska UPRP można dodać, iż w doktrynie wskazuje się na konieczność zapewnienia długofalowej ochrony pewnych symboli, a więc o funkcji prewencyjnej, jaką pełni przeszkoda z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Należy pamiętać, że z faktem rejestracji znaku towarowego w postaci nazwiska czy wizerunku postaci historycznej łączy się uzyskanie, w odniesieniu do wskazanych towarów, wyłącznego prawa ochronnego na ten znak, które stale przedłużane może trwać w nieskończoność. W istocie doprowadza to do monopolizacji określonego symbolu na rzecz danego podmiotu. W powyższym kontekście nie bez znaczenia jest kwestia zachodzącej, jak i potencjalnej transformacji znaczeniowej symboli. Za przykład można podać niebudzącą sprzeciwu w latach dwudziestych ubiegłego stulecia praktykę rejestracji znaków towarowych zawierających gwiazdę Dawida, stanowiącą symbol narodowościowy dla Żydów. Obecnie praktyka taka mogłaby wywołać kontrowersje[265]. Z drugiej strony, trzeba wziąć pod uwagę to, że dany symbol, którego rejestracja zostanie dopuszczona, może zatracić – poprzez komercyjne używanie – swój metafizyczny charakter. Tak daleko idące skutki powinny być wyraźniej brane pod uwagę przez organy rozpoznające zgłoszenia tego rodzaju znaków towarowych. W szczególności wydaje się, że powinno to mocniej wybrzmiewać przy wydawaniu decyzji względem znaków stanowiących dzieła sztuki bądź zawierających znaczne ich elementy. Niemniej realizacja wspomnianej funkcji prewencyjnej musi odbywać się w normatywnych ramach przepisu art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p., a co za tym idzie odmowa rejestracji na tej podstawie nie może mieć miejsca bez spełnienia przesłanki niebezpieczeństwa naruszenia oznaczonych uczuć lub wartości. Dlatego słuszne jest,

przyjętymi dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2008/95/WE. Zob. też E. Szatkowska, *Trade mark protection after the expiration of copyright: the municipality of Oslo's controversial way to protect the work of Gustav Vigeland. Judgment of the EFTA Court of 6 April 2017 in Case E 5/16*, „Gdańskie Studia Prawnicze" 2021, no. 2 (50), pp. 247-254 oraz S. Stanisławska-Kloc, *Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych*, (w:) A. Adamczak (red.) *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2018, s. 908-929.

[263] Decyzja Urzędu Patentowego z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie *DT* – 8/05, https://fjw.pl/odmowa-rejestracji-znaku-towarowego/ (dostęp: 10.01.2023 r.)

[264] Ibidem.

[265] R. Szewczyk, *Symbole religijne w przestrzeni publicznej. Studium problemu obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*, Olsztyn 2016, s. 31.

że znak towarowy składający się z symbolu o znaczeniu historycznym, powinien być wykorzystywany jedynie w sposób, gwarantujący poszanowanie wartości zawartych w takim symbolu[266]. Występowanie w obrocie takich oznaczeń może nie tylko nie hańbić, ale wręcz promować symbole narodowe i przyczyniać się w ten sposób do promocji kraju. Pośrednio może także popularyzować wiedzę o znanych postaciach lub ważnych wydarzeniach wśród społeczeństwa danego kraju i na świecie. Dzięki temu możliwe jest też realizowanie funkcji tożsamościowej przez znak towarowy. Dlatego właściwe kształtowanie systemu znaków towarowych, w ramach którego rejestrowane są oznaczenia o zabarwieniu historycznym lub narodowym niesie za sobą wiele korzyści dla państwa i jego społeczeństwa[267]. Wydaje się, że przedwojenna praktyka decyzyjna Urzędu Patentowego – choć z pewnością kształtowana w innych niż obecnie warunkach – jest pewnym dowodem społecznej akceptacji rejestrowania znaków nawiązujących do dziedzictwa narodowego. Aktualnie, występowanie w obrocie znaków towarowych wykorzystujących rozmaite nawiązania do kultury stało się faktem. Wychodząc zatem z założenia, że istnieją ogólnospołeczne dobra, które nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych, warto by poddać refleksji dotychczasową praktykę rejestracyjną UPRP. Zważywszy na liberalne podejście w okresie dwudziestolecia międzywojennego, o czym świadczy zauważalna liczba zarejestrowanych znaków towarowych zawierających symbole tak religijne, jak i patriotyczne, widoczne jest, że praktyka ta została w dużej mierze podtrzymana także w dalszych latach, choć nie jest ona zupełnie konsekwentna i jednolita. Aktualnie jest to problem postępującego procesu komercjalizacji, który obejmuje także dobra ogólnospołeczne. Z drugiej strony, fakt występowania w obrocie wielu oznaczeń zawierających nawiązania religijne czy patriotyczne i obycia się z nimi przez społeczeństwo, rodzi pytanie odnośnie do tego, czy rzeczywiście stwarzają one ryzyko obrazy czyichś uczuć[268]. Wydaje się zatem, że wpierw oddolnie w społeczeństwie powinny pojawić się tendencje do przeciwdziałania komercjalizacji symboli narodowych, religijnych lub innych, które następnie powinny stanowić asumpt do zrewidowania utrzymywanej praktyki decyzyjnej.

[266] Zdanie odrębne Sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Wasilewskiego w sprawie *Jan III Sobieski,* cyt za: J. Mazurkiewicz, *Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim*, Wrocław 2010, s. 578.

[267] Krytyczne spojrzenie na dotychczasową praktykę UPRP przedstawia M. Ożóg – zob. M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …*, s. 99-101.

[268] Zob. np. analizę przemian postaw i wartości polskiego społeczeństwa przeprowadzoną przez M. Marodego, J. Konieczną-Sałamatin, M. Sawicką, S. Mandesa, G. Kacprowicza, K. Bulkowskiego i J. Bartkowskiego - Eidem, *Społeczeństwo na zakręcie. Przemiany postaw i wartości społeczeństwa polskiego w latach 1990–2017*, Warszawa 2019.

4.3. Obraza uczuć religijnych, patriotycznych i tradycji narodowej a sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

1. Współwystępowanie autonomicznych przeszkód rejestracyjnych o charakterze uznaniowym, których celem jest ochrona niesprzedawalnych wartości rodzi pytania o relację między nimi. W początkowym okresie – przed wejściem w życie p.w.p. brak było ustawowej przeszkody rejestracyjnej poświęconej szczególnej ochronie doniosłych społecznie symboli. Dlatego też zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywał zakaz rejestracji znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego), który obejmował także oznaczenia mogące obrazić uczucia patriotyczne i religijne[269]. Wniosek taki wyprowadzić można także z analizy decyzji UPRP wydawanych na przestrzeni lat. W decyzjach tych niejednokrotnie odmowę udzielenia ochrony z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami uzasadniano obrazą uczuć religijnych czy patriotycznych[270]. Powiązane to najczęściej było z elementem zamieszczonym w danym znaku.

W świetle powyższego jednoznacznie można stwierdzić, że zakres wyłączenia wytyczony przez przeszkodę związaną z ochroną porządku publicznego czy dobrych obyczajów jest zdecydowanie szerszy. Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy potrzebne było wyodrębnianie dodatkowej przeszkody rejestracyjnej, skoro zakres wyłączenia wynikający z ogólnej przesłanki sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami może obejmować także symbole o szczególnej wartości społecznej i praktyka taki system wypracowała. Zatem wprowadzenie kolejnej podstawy odmowy rejestracji ukierunkowanej na ochronę wartości, na co pozwalały także regulacje unijne należy odczytywać jako wytyczenie kierunku kształtowania systemu znaków towarowych. Oczywiście, profanacja określonego symbolu w ramach znaku towarowego może jednocześnie godzić w dobre obyczaje, a niekiedy i porządek publiczny. Przykładowo wykorzystanie symboli nazistowskich, faszystowskich itp. będzie najczęściej skutkować sprzecznością zarówno z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. (porządkiem publicznym), jak i z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p[271]. Jednakże wyodrębnienie osobnego zakazu rejestracji pozwala na wyznaczenie – na ile jest to możliwe przy klauzulach generalnych – linii demarkacyjnej pomiędzy tymi zakazami. Przy sprzeczności oznaczeń z porządkiem

[269] Zob. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz,* Warszawa 1997, s. 71.; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz,* Warszawa 1998, s. 31.
[270] Tak np. w decyzji dotyczącej znaku „SALVIOL" – zob. Orzeczenie UPRP z dnia 18 czerwca 1930 r., Odw. 1090/30, Wiadomości Urzędu Patentowego 9/1930, s. 544-545 oraz w decyzji dotyczącej znaku zawierającego nazwisko „Kiliński" – zob. Orzeczenie UPRP z dnia 27 października 1932 r., Odw. 1336/32, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12/1932, s. 728-729.
[271] Koresponduje to w szczególności z art. 13 Konstytucji RP.

publicznym odnosić się należy do naruszenia norm gwarantujących ład i bezpieczeństwo, a przy sprzeczności oznaczeń z dobrymi obyczajami odwołanie następuje do norm moralnych i praktyki ich przestrzegania przez społeczeństwo. Można więc stwierdzić, że zakaz ten ma charakter pewnej przeszkody ogólnej. Z konfrontacji oznaczenia z obowiązującymi normami prawnymi czy moralnymi można wszak wyprowadzić niedopuszczalność rejestrowania określonych symboli. Z kolei przeszkoda zawarta w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. jest wyciągnięciem przed nawias danej kategorii oznaczeń spiętych ogólną klamrą zakazu rejestrowania znaków sprzecznych z ogólnie przyjętymi wartościami. W tym przypadku odniesienie nie następuje do zespołu ogólnych norm, ale do złożonej rzeczywistości zakodowanej w symbolu. Zamieszczony w oznaczeniu symbol wyznacza krąg osób, których uczucia należy wziąć pod uwagę. Uwidacznia się tu zatem istotna różnica między porównywanymi przeszkodami rejestracji, jaką jest podmiotowy zakres ochrony oraz cel ich obowiązywania. W doktrynie podkreśla się, że przeszkoda sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami cechuje się szerszym zakresem wyłączenia[272]. Jej funkcja wyraża się w ochronie interesu ogółu społeczeństwa, a więc każdej osoby – bez względu na wyznawane wartości – która znajduje się w sferze oddziaływania znaku. Tymczasem w przypadku drugiej z przeszkód ochronie podlega dana grupa społeczna funkcjonująca w ramach całej zbiorowości, której systemu wartości „dotyka" symbol zamieszczony w treści oznaczenia. W konsekwencji, przeszkoda z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. bezpośrednio chroni interes ogółu, a pośrednio znajdujących się w nim społeczności, mniejszości czy innych grup, natomiast przeszkoda z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. jest wprost nakierowana na ochronę danej grupy, a pośrednio na ochronę całego społeczeństwa, którego interes również polega na tym, by funkcjonujące w jego ramach podgrupy nie były dyskryminowane względem pozostałych. W taki sposób zapewnia się wysoki stopień ochrony na podstawie dwóch komplementarnych względem siebie zakazów rejestracji. W ocenie M. Trzebiatowskiego przeszkoda rejestrowania, poświęcona ochronie elementów o wysokiej wartości symbolicznej, uzupełnia bowiem zasadę respektowania wartości powszechnych gwarantowaną przez art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p[273].

Zważywszy zatem na podstawowy charakter przeszkody sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wydaje się, że to w jej kontekście w pierwszej kolejności powinno się rozpatrywać kwestie zagrożeń i korzyści z monopolizacji

[272] Zob. U. Promińska, *3.2. Przeszkody bezwzględne* (w:) U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, LEX.
[273] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

symboli, w tym tych odnoszących się do postaci historycznych, dzieł sztuki lub utworów literackich. Wypracowanie praktyki, której celem jest przeciwdziałanie komercjalizacji określonych treści tkwi bowiem w ogólnym interesie społeczeństwa i odnosi się do całego systemu znaków towarowych. Jednocześnie pojawienie się elementu symbolicznego w badanym oznaczeniu w sposób automatyczny powinno uwydatniać konieczność analizy pod kątem wystąpienia wadliwości z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Analiza ta musi jednak odbywać się w normatywnie zakreślonych ramach tego przepisu, co oznacza że sam fakt potencjalnych, ujemnych skutków przyznania prawa ochronnego, bez zidentyfikowania ryzyka naruszenia uczuć, o których mowa w tym przepisie - nie wydaje się wystarczający dla odmowy rejestracji[274]. Ocena stopnia profanacji symbolu poprzez prawdopodobieństwo urazy uczuć związanej z nim grupy zwiększa stopień uznaniowości rozstrzygnięcia, jednak powinna ona następować na podstawie występujących (z zasady) w chwili zgłoszenia znaku nastrojów czy tendencji społecznych. Należy stwierdzić, że wykładnia rozszerzająca art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p., służąca jako samoistne narzędzie hamujące proces komercjalizacji, bez uwzględnienia aspektu realnego zagrożenia obrazy uczuć religijnych, patriotycznych itp. nie jest w tym wypadku właściwa. Wychodząc z założenia racjonalności ustawodawcy, który choć zwraca szczególną uwagę na potrzebę ochrony pewnych symboli i w ten sposób określa kierunek tworzenia systemu znaków towarowych, to trzeba zauważyć, że jednocześnie wyznacza on sposób i zasięg stosowania tego przepisu. Powyższe rozważania prowadzą zatem do wniosku, że relację między przedmiotowymi przeszkodami rejestracyjnymi można postrzegać w kontekście *lex specialis-lex generalis*. Przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. wyłącza więc stosowanie przeszkody ogólnej z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p.

2. Poza funkcjami, jakie realizują porównywane bezwzględne przeszkody rejestrowe, konieczne jest też porównanie samej budowy norm prawnych z nich wynikających. Przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. opiera się na konstrukcji klauzul generalnych – „porządku publicznego" i „dobrych obyczajów", które odsyłają do kryteriów nienależących do systemu prawnego. Podobny charakter ma art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. posługujący się sformułowaniem „elementu o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową". W tym miejscu warto odnieść się do występujących w doktrynie prawniczej dwóch koncepcji klauzuli generalnej. Zgodnie z pierwszą jest ona traktowana jako cały przepis prawa, którego elementy nie posiadają jednoznacznego znaczenia, a ocena danego stanu faktycznego

[274] Na problem ten zwraca uwagę także Ł. Żelechowski - Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.,* Nb 82 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej…,* Legalis.

podpadającego pod ten przepis zależy w zasadniczej mierze od organu stosującego prawo[275]. Druga z koncepcji bazuje raczej na występujących w przepisie prawnym zwrotach niedookreślonych, które odsyłają do pozanormatywnych wartości i uelastyczniają proces stosowania prawa[276]. Aktualnie jest to pogląd dominujący[277]. Klauzule generalne należą zatem do szerszej kategorii zwrotów niedookreślonych, nie mających jednoznacznej definicji w języku powszechnym lub prawniczym[278]. L. Leszczyński uznaje, że w ramach tej szerokiej grupy znajdują się nazwy odsyłające do określonych sytuacji faktycznych w celu ustalenia ich znaczenia oraz odsyłające do ocen - zwroty porównawcze i klauzule generalne[279]. Zwroty porównawcze wg tego Autora to np. określenia takie jak: „szczególne okoliczności", „rażąca strata", „poważny wkład". Chodzi tu zatem o oszacowanie pewnego zjawiska, jego kwantyfikację i zestawienie z modelowym stanem rzeczy[280]. Cechą charakterystyczną klauzul generalnych wyróżniającą je spośród innych zwrotów niedookreślonych jest to, że odsyłają do one do systemu ocen czy norm o charakterze pozaprawnym[281]. Wobec powyższego można zastanowić się, czy budowa art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. – tak jak ma to miejsce w przypadku art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. - opiera się na klauzulach generalnych. Niewątpliwie przeszkoda rejestrowa zawarta w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. opiera się na pojęciu „elementu o wysokiej wartości symbolicznej", które można uznać za zwrot niedookreślony, a nawet porównawczy. Norma zamieszczona w tym przepisie wykazuje silny związek z aksjologią m.in. z uwagi na osadzenie wartości symbolicznej poza systemem prawa pozytywnego. W konsekwencji interpretator normy nie tylko powinien kwalifikować daną wielkość, tj. szacując wartość jakiegoś elementu znaku towarowego (ze względu na przymiotnik „wysoki"), ale także odnieść ją do ocen pozaprawnych (pojęcie „wartości symbolicznej"). W tym zakresie powinien zidentyfikować kryteria pozaprawne, do jakich następuje odesłanie oraz w ich świetle dokonać kategoryzacji danego znaku towarowego, wyrażając swoją aprobatę bądź dezaprobatę. Zdaniem autora niniejszej pracy można stwierdzić, że jest to celowy zabieg ustawodawcy, który pozwala zakwalifikować tę przeszkodę rejestrową jako przesłankę uznaniową.

[275] A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1996, s. 73.
[276] Zob. M. Śliwka, *Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2010, nr 13, s. 262.
[277] Z. Radwański, M. Zieliński, *Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym*, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2, s. 11-16.
[278] L. Leszczyński, *Tworzenie generalnych klauzul odsyłających*, Lublin 2000, s. 18-19.
[279] Ibidem, s. 18-21.
[280] Zob. Z. Ziembiński, *Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych*, „Państwo i Prawo" 1989, nr 3, s. 17.
[281] A. Choduń, 1.3. *Klauzule generalne* (w:) A. Choduń, A. Gomułowicz, A. P. Skoczylas, *Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym*, Warszawa 2013, LEX.

3. Poza różnicami o charakterze materialnym między porównywanymi przeszkodami rejestracji, odrębności występują także w warstwie formalnej wyrażającej się w samym procesie badania zdolności rejestrowej w świetle każdego ze wspomnianych zakazów. Z samej konstrukcji normatywnej obu porównywanych przesłanek odmowy rejestracji wynika, jaki jest przedmiot badania. W art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. wprost określono, że badanie odnosi się zarówno do treści oznaczenia (zamieszczenie elementu symbolicznego), jak i do czynnika funkcjonalnego – potencjalnych skutków posługiwania się takim znakiem w obrocie. Z kolei art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. odnosi się bezpośrednio do postaci znaku (elementów treściowych), jednak ustalenie jego rzeczywistego znaczenia nie może odbywać się bez uwzględnienia aktualnego kontekstu społecznego, który wpływa na odbiór treści[282].

Konsekwencją przyjęcia różnego zakresu ochrony jest także inaczej określany właściwy krąg odbiorców, który jednak bazuje na podobnej podstawie. W obydwu przeszkodach konieczne jest przyjęcie modelu odbiorcy o średnim progu wrażliwości i tolerancji, który jednak funkcjonuje w ramach szerszego grona – w przypadku art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. będą to osoby, które stykają się ze znakiem nieintencjonalnie w życiu codziennym, a w przypadku art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. osoby utożsamiające się z wartościami, jakie przedstawia symbol zamieszony w treści badanego oznaczenia.

W kontekście przedmiotu badania zaznaczyć należy, że przy ocenie konfliktu oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami analizie poddaje się zarówno poszczególne elementy składowe znaku, jak i całościowe wrażenie, jakie wywiera na potencjalnym odbiorcy. W przypadku zaś art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. większe znaczenie odgrywa sama treść znaku i pojawienie się nim elementu o wysokiej wartości symbolicznej, gdyż bez tej przesłanki zakaz ten w ogóle nie znajduje zastosowania. Tymczasem przy art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. nawet połączenie niekontrowersyjnych elementów, jeśli w holistycznym odbiorze nabierają one charakteru gorszącego, uwłaczającego itp. - może skutkować odmową udzielenia ochrony. Nie jest jednak tak, że przy tej przeszkodzie rejestrowej nie uwzględnia się w ogóle całościowego wrażenia, jakie znak wywiera. Przeciwnie, to w jego świetle powinna być dokonywana ocena tego, czy istnieje zagrożenie naruszenia uczuć lub tradycji narodowej.

[282] Zob. U. Promińska, *3.2. Przeszkody bezwzględne* (w:) U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2021, LEX.

4.4. Obraza uczuć religijnych, patriotycznych i tradycji narodowej a zakaz rejestracji symboli narodowych lub oficjalnych w charakterze znaku towarowego

1. W ustawie – Prawo własności przemysłowej ustawodawca przewidział także dodatkowe przeszkody rejestracyjne poświęcone ochronie symboli, zawarte w art. 129^1 ust. 1 pkt 9-11 p.w.p. Przepisy te wskazują na elementy symboliczne, jakie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych jako znaki towarowe, wśród których znajdują się oznaczenia zawierające symbole krajowe, oznaczenia zawierające symbole innych państw lub międzynarodowe oraz urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie[283]. Cechą wspólną wspomnianych regulacji i normy z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. jest odwołanie do aspektu wykorzystania w znaku towarowym symbolu bądź innego oznaczenia.

Pierwszy z wymienionych - przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 9 p.w.p. nie pozwala na rejestrację polskich symboli narodowych i urzędowych, takich jak godło, barwy lub hymn, jak również znaków sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcji polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak. Z kolei art. 129^1 ust. 1 pkt 10 p.w.p. statuuje zakaz rejestrowania symboli narodowych lub oficjalnych innych państw i organizacji międzynarodowych oraz przyjętych w obcym państwie urzędowych oznaczeń, stempli kontrolnych lub gwarancyjnych, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych. Przepisy te odpowiadają art. 6ter Konwencji Paryskiej, który nakłada na państwa-sygnatariuszy obowiązek odmowy udzielania ochrony takim oznaczeniom. Z kolei przepis art. 129^1 ust. 1 pkt 11 p.w.p. wyłącza od rejestracji w szczególności znaki bezpieczeństwa, czy znaki jakości. Warto zaznaczyć, iż przepisy te ustanawiają ogólny zakaz rejestrowania tego rodzaju symboli, który jednak nie ma charakteru absolutnego. Niedopuszczalność udzielenia ochrony odpada bowiem w sytuacji, gdy zgłaszający jest uprawniony do posługiwania się tego rodzaju symbolem.

W przypadku polskich symboli narodowych istotne są postanowienia Konstytucji RP, w szczególności art. 28, który określa podstawowe symbole narodowe, tj. godło, barwy i hymn Rzeczpospolitej Polskiej oraz gwarantuje ich prawną ochronę. Ochrona ta odbywa się na zasadach określonych w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych[284]. Listę podmiotów używających wizerunku orła ustalonego dla

[283] Zob. szerzej odnośnie do tych przeszkód – K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System …, T. 14B,* s. 704-714.; M. Andrzejewski, P. Kostański, *Komentarz do art. 131 p.wp.,* Nb 11-25 (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz.* Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.

[284] Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 155.

godła wymieniono w art. 2a GodłoU. W ustawie tej znajduje się także zakaz umieszczania symboli Rzeczypospolitej Polskiej na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego (art. 16 ust. 1 GodłoU), który jest jednak ograniczony poprzez dopuszczenie umieszczania na takich przedmiotach godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej (art. 16 ust. 1 GodłoU). W kontekście posługiwania się polskimi symbolami narodowymi, o których mowa w art. 129^1 ust. 1 pkt 9 p.w.p. ważną rolę odgrywają też akty takie jak np.: ustawa o odznakach i mundurach[285], ustawa o orderach i odznaczeniach[286], czy ustawa o znakach Sił Zbrojnych RP[287].

2. Wskazane w przytoczonych przepisach przesłanki odmowy rejestracji pozwalają na kontrolę państwa nad komercyjnym używaniem symboli utożsamianych z Rzeczpospolitą Polską bądź innymi krajami lub organizacjami, jak również znaków o charakterze informacyjnym o ściśle oznaczonym przeznaczeniu. Podyktowane jest to jednak racją stanu i autorytetem państwa, nie zaś ryzkiem obrazy uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej. Jak zaznaczył UPRP, funkcja zakazu rejestrowania symboli narodowych ma charakter dwojaki wyrażający się z jednej strony w zagwarantowaniu państwu monopolu w używaniu symboli, które to państwo identyfikują, a z drugiej - na zapewnieniu właściwego, tj. zgodnego z celem i przeznaczeniem wykorzystania takich symboli[288]. Przeszkody te mają charakter zobiektywizowany, w przeciwieństwie do art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p., który to cechuje się uznaniowością w ocenie oznaczenia i jest wyraźnie ukierunkowany na ochronę wartości wybijających się poza system prawny. Nie następuje tu wszakże odesłanie do kryteriów pozaprawnych. Oczywiście wykorzystanie w znaku towarowym symbolu narodowego bądź innego urzędowego symbolu państwa lub funkcjonujących w jego ramach państwowych jednostek może łączyć się z naruszeniem uczuć, w szczególności patriotycznych czy też tradycji narodowej. Pewne punkty wspólne odnośnie do celu zakazu rejestracji oznaczeń zawierających symbole narodowe i zakazu z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. występują przy aspekcie przetworzenia (oraz stopnia tego przetworzenia) godła lub barw RP, o którym mowa w art. 16 ust. 1 GodłoU. Jednakże przy ocenie zdolności rejestrowej na gruncie tych przepisów jest to okoliczność irrelewantna (w grę wchodzi ewentualne ustalenie, czy mamy do

[285] Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 76).
[286] Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2053).
[287] Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1351).
[288] Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., II GSK 555/09, LEX nr 596934. Orzeczenie to w dalszym ciągu zachowuje swoją aktualność odnośnie do oceny przerobienia artystycznego symbolu narodowego – zob. też M. Kruk, *Wykorzystanie w znaku towarowym godła Rzeczypospolitej Polskiej*, „Monitor Prawniczy" 2011, nr 13, s. 726 i nast.

czynienia z określonym symbolem). Dlatego można zaznaczyć, że przyporządkowanie przeszkód rejestrowych wskazanych w art. 129^1 ust. 1 pkt 8-11 p.w.p. w ramach jednej grupy możliwe jest głównie na podstawie przesłanki zamieszczenia w znaku towarowym symbolu, jednakże zarówno funkcja, jak i charakter przeszkody związanej z elementami o wysokiej wartości symbolicznej jest inna aniżeli w przypadku pozostałych wymienionych przeszkód.

Rozdział V
Znaki towarowe sprzeczne z wartościami o znaczeniu powszechnym w badaniu przed Urzędem Patentowym RP i w postępowaniu sądowym

§ 1. Zakres badania oznaczenia pod kątem sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami

1. Wpływ regulacji unijnych na zakres badania oznaczenia

Od momentu przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Polska związana jest aktami stanowionymi przez organy unijne oraz wykładnią prawa UE dokonywaną przez TSUE. Poza rozporządzeniami unijnymi, które regulują unijny system ochrony znaków towarowych kluczową rolę odgrywają właściwe dyrektywy służące harmonizacji przepisów w państwach członkowskich UE. Ważne jest, że postanowienia wspomnianych rozporządzeń oraz dyrektyw przyjmują z zasady analogiczne i spójne rozwiązania m.in. w przedmiocie zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz jej oceny. Dlatego w wielu wypadkach interpretacja przedstawiana przez sądy unijne będzie właściwa także przy badaniu zdolności rejestrowej oznaczeń w systemie krajowym. W praktyce pojawia się zarzut sprzeczności stanowiska UPRP z praktyką decyzyjną OHIM (EUIPO) oraz wykładnią analizowanej przesłanki odmowy rejestracji dokonywaną przez organy i sądy unijne[1]. Należy jednak zaznaczyć, że unijny system ochrony znaków towarowych jest systemem autonomicznym[2]. Autonomiczny charakter mają także krajowe systemy państw członkowskich UE, co oznacza że podstawą rozpoznawania spraw dotyczących zdolności rejestrowej są akty prawa polskiego. Mimo to powinno dążyć się do jednolitego stosowania kryteriów oceny oznaczeń pod kątem sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami. Co więcej, państwa członkowskie UE są zobowiązane do przestrzegania aktów prawa unijnego, takich jak np. KPP, co może wpływać sposób przeprowadzania badania zdolności ochronnej znaku.

Wykładnia klauzul generalnych użytych w przeszkodach rejestrowych chroniących wartości musi uwzględniać konkretne uwarunkowania danego państwa członkowskiego (w tym przypadku Polski). Dlatego w praktyce decyzyjnej i orzeczniczej organów unijnych

[1] Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. rozpatrywano zarzuty skarżącego odnośnie do nieuwzględnienia przez organ stanowiska wynikającego z Wytycznych OHIM – zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2016 r., VI SA/Wa 477/16, Legalis nr 1514478.
[2] Zob. np. wyrok Sądu UE z dnia 15 lipca 2015 r., T-611/13 w sprawie *Australian Gold LLC* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2015:492.

można poszukiwać jedynie ogólnych ram znaczeniowych tych pojęć, zważając na fakt odrębności systemu unijnego od systemów krajowych oraz konieczności odniesienia się do szerszego grona odbiorców z terenu całej Unii Europejskiej, którzy znajdują się w grupie oddziaływania znaku. Niemniej wiele reguł interpretacyjnych wypracowanych przez praktykę unijną jest stosowanych również w postępowaniach przed UPRP, których przedmiotem jest ocena zdolności rejestrowej znaku (zgłoszeniowych czy unieważnieniowych). Reguły te, które dotyczą w większości sposobu badania oznaczenia, mają niejednokrotnie uniwersalny charakter i mogą być stosowane przez właściwe urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich (oczywiście z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego). Z tego względu trzeba stwierdzić, że regulacje unijne wywierają silny wpływ na zakres badania krajowych znaków towarowych. Widoczna jest tendencja do utrzymywania jednakowych standardów oceny oznaczeń, jakie przyjmuje się w orzecznictwie sądów unijnych, o czym świadczy np. podpieranie argumentacji lub odwoływanie się do wykładni i praktyki unijnej przez sądy polskie w uzasadnieniach wydawanych rozstrzygnięć[3]. Praktyka ta była widoczna jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej[4]. Niekiedy jednak można zaobserwować zachowawczość polskiej judykatury w ocenie oznaczeń pomimo posługiwania się w zasadzie identycznymi wytycznymi odnośnie do badania znaku[5].

2. Analiza treściowa oznaczenia (ocena holistyczna)

1. Treść i postać znaku towarowego stanowią punkt wyjścia dla badania zdolności rejestrowej oznaczenia. O ile jednak wartości leżące u podstaw przeszkody rejestrowej zawartej w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. pozostały w zasadzie niezmienione podczas kolejnych nowelizacji p.w.p., o tyle treść tego przepisu wyznaczająca zakres badania znaku ulegała modyfikacjom. W swoim pierwotnym brzmieniu ustawa przewidywała podział przesłanek odmowy rejestracji na te, które wiązały się z używaniem oznaczenia oraz na te, obarczone wadliwością tkwiącą w ich treści (z pewnymi odrębnościami przy przesłance zgłoszenia znaku w złej wierze). Wówczas sprzeczność z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami była skatalogowana jako podstawa odnosząca się do używania oznaczenia, a z kolei przeszkoda rejestracji dotycząca symboli utożsamiających doniosłe wartości znalazła się wśród grupy przeszkód, których wada była związana z samą treścią oznaczenia.

[3] Zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r., VI SA/Wa 1632/20, LEX nr 3161950; wyrok NSA z dnia 28 września 2021 r., II GSK 829/21, Legalis nr 2644466.
[4] Zob. np. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, ONSA 2003/1 poz. 27.
[5] Zob. np. wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, nr 1940610 Legalis nr 1940610.

Kształt tych przeszkód zmienił się na mocy nowelizacji z 2004 r. Wyłączone od rejestracji zostały na jej podstawie oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Literalnie przedmiot badania nie odnosił się tu już do aspektu używania oznaczenia, lecz do elementów treściowych znaku. Z kolei przeszkoda dotycząca symboli stała się tzw. przesłanką hybrydową, która jednocześnie odnosiła się do treści oznaczenia (elementu będącego symbolem) oraz skutków jego używania w obrocie (obraza uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej).

Pomimo opisanych zmian, jak również samej praktyki badania zdolności rejestrowej znaków towarowych przez UPRP, w doktrynie i orzecznictwie była (i dalej jest) prowadzona debata co do tego, czy sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami odnosi się do treści znaku, czy raczej do jego używania w obrocie[6]. Zdaniem K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, pomimo zmiany w treści przepisu art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie doszło do zmiany zakresu wyłączenia[7]. Autorka uważa, że zdolności ochronnej pozbawione są oznaczenia nie tylko sprzeczne w swej treści ze wskazanymi wartościami, ale także te, których używanie może taki konflikt wywoływać. Uznaje ona, że zakres wyłączenia nie powinien abstrahować od konsekwencji przyznania ochrony danemu znakowi towarowemu. Drugi pogląd prezentuje U. Promińska, która jednoznacznie wskazuje, że sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami musi zaistnieć już w samej jego treści bądź formie przedstawieniowej[8]. Nieco odmienne spojrzenie na tę kwestię przedstawia M. Trzebiatowski, który różnicuje zakres badania w zależności od tego, czy chodzi o sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym czy o sprzeczność z dobrymi obyczajami. W ocenie Autora, sprzeczność z dobrymi obyczajami – z uwagi na większą pojemność znaczeniową tego pojęcia – powinna obejmować nie tylko samą treść znaku, ale także skutki jego używania w obrocie prawnym[9]. W podobnej konwencji wypowiedział się NSA, choć jeszcze na gruncie przepisów u.z.t., w wyroku z 13 września 2006 r., II GSK 113/06, który

[6] Zob. szerzej B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2022, nr 1, s. 85 i n.

[7] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B*, Warszawa 2017, s. 700.

[8] U. Promińska, *Znaki towarowe i prawa ochronne*, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, s. 414. Za taką interpretacją opowiedział się także WSA w Warszawie - wyrok WSA z dnia 3 września 2008 r., VI SA/Wa 491/08, Legalis nr 158428; wyrok WSA z dnia 14 września 2017 r., VI SA/Wa 120/17, CBOSA. Por. również wyrok NSA z dnia 11 maja 2005 r. sygn. II GSK 49/05, Legalis nr 75015.

[9] M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis. Por. też wyrok TSUE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118, pkt 43.

stwierdził, że znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, którego treść (postać) narusza określoną normę prawną, 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[10].

Zważywszy na różne podejścia przedstawicieli doktryny do analizowanej kwestii, trzeba zauważyć, że sprzeczność oznaczenia z porządkiem lub dobrymi obyczajami wynika z tego, co znajduje się w jego treści. Tkwi ona w przekazie, jaki znak ze sobą niesie. To właśnie określona treść bądź - patrząc całościowo - postać oznaczenia będzie aktualizować potrzebę przeprowadzenia badania pod kątem art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. i może ona wywoływać niepożądane skutki w razie używania takiego znaku. Nie jest jednak tak, że skutki używania znaku są irrelewantne dla tej oceny. Analiza treściowa znaku nie może być bowiem oderwana od realiów obrotu oraz towarzyszących mu okoliczności, które korygują wynik „suchej" analizy. Wspomniane negatywne skutki używania nie występują samoistnie, ale są konsekwencją treści (postaci) oznaczenia, a w rezultacie pozwalają ustalić właściwe, rzeczywiste znaczenie znaku. Z tego powodu również NSA uznał, że kwestia ewentualnego sposobu używania znaku ma znaczenie wtórne względem treści oznaczenia[11]. Takie podejście można wysnuć nie tylko w oparciu o wykładnię językową, ale i w oparciu o cel tej regulacji i jej funkcję skupiającą się na ochronie wartości. Jeśli zatem pod uwagę bierze się określone wartości to należy ocenić, jak treści zawarte w znaku towarowym będą odbierane w obrocie. Innymi słowy trzeba ustalić, czy badane oznaczenie będzie pozostawać w konflikcie z porządkiem publicznym (normami, które go wyznaczają) lub dobrymi obyczajami. Przyjęte rozumienie jest konsekwencją postrzegania art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. jako regulacji opierającej się na dwóch klauzulach generalnych, gdzie najistotniejsze jest – nawet w przypadku naruszenia przez znak norm prawnych – odkodowanie wartości i ewentualnego ryzyka ich pogwałcenia. Nie zawsze bowiem sama treść oznaczenia będzie łamać określone normy prawne. Przykładowo w przypadku oznaczeń, w których znajdują się ilustracje liści konopnych nie musi dojść do naruszenia przepisów prawa, gdyż one same w sobie nie zabraniają posługiwania się takimi ilustracjami. Mówiąc jednak o naruszeniu porządku publicznego chodzi tu raczej o delegalizację posiadania, handlu itp. oraz ustanawianie odpowiednich mechanizmów przeciwdziałających tym zjawiskom. W rezultacie, to wynikający z treści oznaczenia przekaz będzie determinował jego zdolność ochronną.

[10] Wyrok NSA z dnia 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis nr 83399.
[11] Wyrok NSA z dnia 28 września 2021 r., II GSK 829/21, Legalis nr 2644466.

Stąd też analizę treściową oznaczenia można podzielić na: 1) analizę *sensu stricto,* której przedmiotem są wyłącznie elementy stanowiące znak i jego forma przedstawieniowa oraz 2) analizę *sensu largo* – odnoszącą się szerzej do zgłoszenia znaku towarowego (wykazu towarów i usług)[12]. Analiza *sensu stricto* odnosi się wyłącznie do znaku *per se*. Wynik tej analizy nie wystarcza do stwierdzenia, czy znak jest obarczony wadami z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 lub 8 p.w.p., jednak aktualizuje potrzebę przeprowadzenia dalszego badania znaku i przejścia do tzw. analizy treściowej *sensu largo*. Analiza ta wykracza już poza ocenę samego znaku, ale obejmuje także pozatreściowe elementy, takie jak wykaz towarów i usług, dla których oznaczenie zostało zgłoszone.

Sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym może co do zasady zaistnieć w przypadku większości form przedstawieniowych znaków towarowych[13]. Najczęściej jednak taki konflikt występuje przy ocenie elementów słownych lub graficznych zawartych w oznaczeniu. Oznaczenia można podzielić po pierwsze na te, które bezpośrednio w swej treści zawierają element wprost sprzeczny z jedną z chronionych wartości, w szczególności zakazany przez prawo (np. nazistowską swastykę) lub uznany powszechnie za wulgaryzm. Po drugie zaś na takie oznaczenia, które chociaż tego rodzaju elementów nie zawierają, to ich zestawienie lub całościowa ocena przesądzają konieczności odmowy rejestracji (np. związki frazeologiczne). Dlatego w odniesieniu przede wszystkim do oznaczeń wulgarnych bądź nieprzyzwoitych istotne znaczenie mają przepisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim[14]. W preambule do tej ustawy podkreślono znaczenie języka polskiego jako podstawowego elementu narodowej tożsamości i dobra narodowej kultury. Przepisy u.j.p. dotyczą m.in. ochrony języka polskiego, która polega w szczególności przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji (art. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 pkt 2 u.j.p.). Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 2 u.j.p. do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym. Co za tym idzie, Urząd Patentowy RP jako centralny organ administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej obowiązany jest do dbałości o język polski, w tym w ramach prowadzonych postępowań i wydawanych rozstrzygnięć (art. 259 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 3 ust. 2 u.j.p.). Dlatego w przypadku rozpoznawania oznaczeń zawierających elementy słowne,

[12] Ze względu na zbliżoną konstrukcję badania zdolności ochronnej znaku towarowego przeprowadzaną zarówno przez UPRP, jak i EUIPO – można wysunąć wniosek, że przedstawiony model oceny oznaczenia pod kątem przeszkody sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami znajduje odpowiednie zastosowanie również do badania w ramach unijnego systemu ochrony znaków towarowych.

[13] Wydaje się jednak, że ryzykiem takim nie są obarczone znaki zapachowe czy smakowe, które zgodnie z aktualnie przyjętą praktyką decyzyjną UPRP nie są rejestrowane.

[14] Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672, zwana dalej: u.j.p.).

które mogą być uznane za wulgarne, uwzględnione powinny być reguły języka polskiego, definicje słownikowe użytych w oznaczeniu słów czy wyrażeń oraz ich rozumienie w języku potocznym, jak też ich społeczny odbiór. Jest to właściwa kolejność ustalania znaczenia elementów słownych, gdyż umożliwia korygowanie wniosków wysuniętych podczas kolejnych etapów i pozwala dotrzeć do aktualnego, rzeczywistego ich odbioru. Definicje słownikowe jako źródła naukowe lub popularnonaukowe wyznaczają UPRP kierunek badania znaku, jednak na ogół nie są wystarczające dla stwierdzenia sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zwłaszcza w przypadku słów czy wyrażeń wieloznacznych należy ustalić ich dominujące znaczenie. Warto dodać, że na potrzeby badania sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami większą wagę aniżeli na potrzeby badania sprzeczności z porządkiem publicznym należy przyłożyć do odbioru społecznego danego znaku – z uwagi na konieczność odkodowania funkcjonujących w społeczeństwie powszechnych standardów postępowania i wyznawanego systemu wartości[15]. Z tego powodu kategoryzacja danego wyrazu jako wulgarny na płaszczyźnie językowej nie musi automatycznie implikować braku zdolności ochronnej, np. z uwagi na powszechność używania go w języku potocznym bez negatywnych konotacji lub ze względu na jego transformację znaczeniową. W tym kontekście można zwrócić uwagę na wyrok WSA, który podzielił stanowisko UPRP o tym, że wyraz „cinkciarz" ma aktualnie historyczny i fantazyjny charakter, więc nie sposób stwierdzić, że godzi on w porządek publiczny czy w dobre obyczaje. Zarówno sąd, jak i Urząd zgodzili się z uprawnionym do znaku, że słowo „cinkciarz" może wręcz kojarzyć się odbiorcom pozytywnie, zwłaszcza tym pamiętającym okres PRL, jako forma oporu wobec autorytarnej władzy[16].

Również w odniesieniu do innych form przedstawieniowych odpowiednie zastosowanie znajduje opisany przebieg badania. Ekspert oceniający zdolność rejestrową musi ustalić, co poszczególne elementy przedstawiają, co ilustrują, do czego się odnoszą, co symbolizują, z czym są kojarzone. W szczególności konieczne jest zwrócenie uwagi na elementy symboliczne wykorzystane w treści znaku, bowiem wówczas ocena powinna rozciągać się także na kryteria wynikające z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. W odniesieniu do przeszkody rejestracji zawartej w tym przepisie analiza treściowa będzie koncentrowała się przede

[15] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny" 2022, nr 1, s. 92.
[16] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 października 2016 r., VI SA/Wa 279/16, Legalis nr 1903040.

wszystkim na identyfikacji, czy takie elementy zostały w oznaczeniu wykorzystane, a także w jaki sposób.

Po odkodowaniu poszczególnych elementów, nie mniej ważnym etapem analizy jest całościowa ocena znaku towarowego, a więc ustalenie, jakie wywiera on ogólnie wrażenie na potencjalnych odbiorcach. W przypadku gdy w oznaczeniu znajdują się elementy kontrowersyjne, np. wulgaryzmy, nieprzyzwoite grafiki, kształty itp., analiza ta będzie prowadzić do konstatacji, czy zestawienie elementów utrzymuje ich wątpliwy etycznie charakter, czy też go zatraca. Może to mieć miejsce, np. w przypadku ilustracji przedstawiających liść marihuany. Z kolei w przypadku oznaczeń, w skład których będą wchodzić elementy pozbawione same w sobie negatywnych skojarzeń, to analiza powinna zmierzać do oceny, czy zestawienie ich w badanym znaku towarowym nadaje mu taki charakter. Jednakże bardzo często sama analiza treściowa nie będzie wystarczająca, aby prawidłowo ustalić przekaz zawarty w znaku, dlatego konieczne jest przejście do kolejnych etapów jego badania. Trzeba zaznaczyć, że w tym zakresie niejednakową rolę będzie odgrywać ocena oznaczenia *en bloc* na podstawie art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. i art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. W przypadku pierwszej z przeszkód ocena ta może przesądzać o istnieniu zdolności ochronnej, natomiast w odniesieniu do drugiej – ma ona jedynie charakter pomocniczy i korekcyjny, jak również pozwala ustalić rzeczywiste ryzyko naruszenia określonych uczuć.

3. Pojęcie właściwego kręgu odbiorców

1. Analiza treściowa *sensu stricto* znaku towarowego pozwala już na wstępne rozeznanie kierunku jego badania. Jednakże ze względu na to, że ochrona na znak towarowy udzielana jest względem oznaczonych w zgłoszeniu towarów i usług, to ich wykaz znacząco wpływa na odbiór znaku towarowego, wyznacza rynek ich zbytu oraz zakreśla właściwy krąg odbiorców znaku. Jest to czynnik relewantny z zasady względem wszystkich przeszkód rejestrowych, a zakazy zawarte w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 i 8 p.w.p. nie są w tym zakresie wyjątkiem.

Właściwy krąg odbiorców znaku towarowego można zdefiniować jako grupę osób znajdujących się w obrębie oddziaływania oznaczenia, których opinia wpływa bądź determinuje jego zdolność ochronną w odniesieniu do danej przeszkody rejestrowej. Przyjęcie określonego modelu odbiorcy znaku zależy w dużej mierze od celu tejże przeszkody. Jest to czynnik niezwykle istotny chociażby przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczenia, który

doczekał się szerokiego omówienia w orzecznictwie, w szczególności unijnym[17]. Doniosłe znaczenie odgrywa on także przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd[18].

To, czy znak narusza porządek publiczny lub dobre obyczaje, również nie jest oceniane abstrakcyjnie. Znak towarowy jest wszak wykorzystywany w rozmaity sposób w obrocie gospodarczym. Ocena zdolności rejestrowej powinna się zatem odbywać z perspektywy osób, na których uczucia lub interesy może wpływać przyznanie danemu oznaczeniu ochrony oraz jego funkcjonowanie w charakterze zarejestrowanego znaku towarowego. Grupę tę wyznaczają przede wszystkim towary i usługi, względem których znak jest zgłoszony. Jako oznaczenie odróżniające istnieje ono w funkcjonalnym związku z określonymi towarami lub usługami, a zestawienie to jest kluczowe przy ustaleniu jego rzeczywistego znaczenia. W przypadku sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami dopiero połączenie oznaczenia z określonymi towarami lub usługami może nadać mu niewłaściwy etycznie charakter. Nie jest to jednak reguła absolutna, czego dowodem są oznaczenia *per se* obarczone sprzecznością z wartościami, co ma miejsce głównie z przypadku rażących naruszeń. W doktrynie J. J. Sitko wyróżnia się więc dwa typy oznaczeń sprzecznych z dobrymi obyczajami. Do pierwszej grupy zalicza te, których wspominana wada jest wynikiem relacji między oznaczeniem a towarami lub usługami, dla których zostało ono zgłoszone oraz te, których wadliwość odnosi się do samej treści oznaczenia[19]. Pytanie pojawia się, czy rozróżnienie takie możliwe także w odniesieniu do sprzeczności z porządkiem publicznym. Jeśli bowiem nacisk kładziony jest na postrzeganie porządku publicznego jako pewnej wartości, to odpowiedź powinna być twierdząca. Na przykład oznaczenie zawierające liść marihuany może naruszać porządek publiczny w świetle postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 20 ust. 1)[20], kiedy to w grę wchodziłoby promowanie towarów zawierających substancje psychoaktywne. Jednakże w odniesieniu do innych towarów, np. leczniczych nie musi dojść do naruszenia art. 129[1] ust. 1 pkt 7 p.w.p[21].

[17] TSUE wskazał, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych kupujących danych towarów lub usług, którzy są dobrze poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni - wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. C-456/01 P i C-457/01 P w sprawie *Henkel KGaA* przeciwko *OHIM*, Zb.Orz. 2004, s. I–5089.

[18] Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r., VI SA/Wa 1871/16, LEX nr 2284670.; wyrok NSA z dnia 20 października 2016 r., II GSK 646/15, LEX nr 2177533. Zob. też T. Drab, *Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2019, nr 3, s. 78-79.

[19] J.J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, G. Tylec, J. Szczotka, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 656.

[20] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.).

[21] Warto tutaj zwrócić uwagę na zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficzny znak „Zielona Maria" zawierający przedstawienie liścia marihuany, który zgłoszony został m.in. dla sznurków z konopi do owijania bądź wiązania (R.332602).

Inny przykład mogą stanowić nazwy gier komputerowych wykorzystujących nazwy organizacji przestępczych, w których zadaniem gracza jest walka z nimi. Z kolei wykorzystanie niektórych symboli, np. identyfikowanych z III Rzeszą będzie postrzegane negatywne co do zasady bez względu na towary lub usługi, w stosunku do których znak zawierający taką treść byłby zgłoszony. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki, w szczególności odnoszące się do znaków z szeroko pojętej sfery artystycznej, np. nawiązujące do książek, filmów itp.

Jeśli chodzi o zdefiniowanie kręgu odbiorców znaku właściwego na potrzeby oceny zdolności ochronnej w związku z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p., to w polskiej praktyce decyzyjnej i orzeczniczej nie dokonywano szerszej analizy tego zagadnienia. Oceniane było zestawienie towarów i usług pod kątem tego, czy nadaje ono treści oznaczenia ujemny etycznie charakter. Wskazywano jednak na leżącą u podstaw tejże przeszkody rejestracji konieczność ochrony interesu publicznego, co już sugeruje, jaka grupa osób powinna stanowić właściwy w tym wypadku krąg odbiorców. Niebagatelne znaczenie ma w tej kwestii stanowisko TSUE, który orzekł, że krąg ten 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[22]. W rezultacie, właściwego kręgu odbiorców w przypadku oceny przeszkody z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie wyznaczają jedynie odbiorcy towarów i usług. Z powyższego mogłoby się zdawać, że skoro pod uwagę brane jest zdanie tak szerokiej grupy (niejednokrotnie i większości społeczeństwa), to ocena sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym odbywa się w oderwaniu od wykazu towarów i usług. Wniosek taki jest jednak błędny[23]. Wykaz towarów i usług dostarcza wszakże informacji o zasięgu rynkowym, w którym znak występuje. W szczególności istotne jest, czy opatrzone znakiem produkty są kierowane do nieograniczonego grona odbiorców (np. przedmioty codziennego użytku), czy są to towary (usługi) o charakterze ekskluzywnym, dostępne jedynie dla wybranych osób (np. tylko osób pełnoletnich). Wówczas należy wziąć pod uwagę odbiór oznaczenia przez właściwą grupę, co pozwala na stwierdzenie, że wspomniana reguła interpretacyjna jest elastyczna i może podlegać modyfikacjom w zależności od danego stanu faktycznego. Kluczowe jest jednak to, że właściwy krąg odbiorców nie jest zawężony jedynie do potencjalnych konsumentów czy podmiotów profesjonalnych działających na rynku. Rzecz

[22] Zob wyroki Sądu UE z dnia: 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564: pkt 18; 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG* przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2013:593: pkt 22.

[23] B. Pietrzyk-Tobiasz, *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2022, nr 1, s. 90-92.

jasna, niekiedy to właśnie ta grupa będzie relewantna dla oceny zdolności ochronnej znaku. Niemniej taka sytuacja może wystąpić, lecz nie jest zasadą. Po drugie, zawsze należy pamiętać o szerszym kontekście i głównej funkcji tej przeszkody rejestracyjnej. Jest to znaczące chociażby w razie rażących przypadków naruszeń porządku publicznego lub dobrych obyczajów, które są wyłączone od rejestracji bez względu na towary i usługi, dla których znak został zgłoszony, a nawet opinię właściwego kręgu odbiorców[24]. Przykładem takim mogą być oznaczenia występujące na bardzo wąskim rynku, które jednak cechują się najwyższym stopniem naganności. W takiej sytuacji prymat ma ochrona interesu publicznego, która wyraża się zarówno w tym, że UPRP jako reprezentant państwa nie powinien rejestrować znaków nielicujących z jego autorytetem, a także w tym, że interesy czy uczucia osób nawet niestykających się z danym znakiem podlegają ochronie. Sytuacje takie powinny należeć jednak do rzadkości ze względu na to, że znak towarowy jest tworem funkcjonującym w konkretnym środowisku, a praktyka rejestracyjna powinna być spójna z poglądami społeczeństwa. Pomocniczo można tutaj przytoczyć stanowisko A. Mokrysz-Olszyńskiej, która uważa, że: „istnieje natomiast zgodność doktryny co do tego, że stosowanie klauzuli dobrych obyczajów polega na wyważeniu interesu wszystkich uczestników rynku po to, aby wysunąć na pierwszy plan interes zasługujący na szczególną ochronę (…). Ważne jest przy tym także wzięcie pod uwagę skutków, jakie przyniesie w przyszłości decyzja co do uznania danej praktyki gospodarczej za zgodną czy sprzeczną z dobrymi obyczajami, co w konsekwencji przesądzi o jej upowszechnieniu lub przyczyni się do jej zwalczania”[25]. Pomimo iż pogląd ten nie odnosił się do przepisów prawa własności przemysłowej, to odwołuje się on do samego kształtowania pewnych praktyk rynkowych na podstawie linii decyzyjnej, co również można odnieść do omawianego zagadnienia.

W orzecznictwie europejskim wykształciła się również inna reguła, w myśl której ocena istnienia przeszkody rejestracji znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami 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[26]. Wypracowane w judykaturze europejskiej zasady mają charakter

[24] Taka praktyka przyjmowana była również na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z 1985 r. – zob. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 5/1994*, Metodyka badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych*, s. 482.

[25] A. Mokrysz-Olszyńska, *Dobre obyczaje w działalności gospodarczej*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z.1, str. 208–209.

[26] Zob. wyroki Sądu UE z dnia: 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146; 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG*

generalny i są aprobowane także w polskiej doktrynie prawniczej[27] oraz przez Urząd Patentowy RP[28].

2. Właściwy krąg odbiorców znaku towarowego jest równie ważny przy ocenie jego zdolności ochronnej w świetle art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Konieczna w tym wypadku jest bowiem identyfikacja podmiotu (grupy podmiotów), którego uczucia powinno się wziąć pod uwagę. W literaturze podnosi się, że przy badaniu tego, czy dane oznaczenie rzeczywiście mogłoby obrazić określone uczucia należy przyjąć swoisty wzorzec modelowego odbiorcy, inny aniżeli na gruncie pozostałych przeszkód rejestracyjnych[29]. Grupę docelową na ogół wyznacza rodzaj użytego w oznaczeniu symbolu, przez co ujawnia się korelacja między obiema przesłankami zawartymi w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. Z tego powodu nie jest wymagane dokonywanie oceny ryzyka naruszenia uczuć, np. z punktu widzenia szerokiej grupy osób, które spotykają się z danym oznaczeniem w życiu codziennym (może to jednak służyć jako kryterium korygujące obejmuję ocenę, czy z generalnego punktu widzenia dany znak mógłby naruszyć uczucia grupy, do której bezpośrednio bądź pośrednio nawiązuje). Ocena ta powinna bowiem uwzględniać możliwą percepcję znaku towarowego przez osoby znajdujące się w szczególnym zasięgu oddziaływania symbolu, które szanują wartości w nim wyrażone[30]. Będą to zatem wyznawcy danej religii, obywatele danego państwa itp. Trzeba jednak pamiętać, że nawet w ramach tak zakreślonej grupy funkcjonują jednostki mniej lub bardziej podatne emocjonalnie na określone zachowania związane z wartościami, jakie wyznają i cechujące się wyższym lub niższym poziomem wrażliwości. Przykładowo różny może być odbiór znaku towarowego przez osoby, które choć łączy wspólnie wyznawana religia bądź przywiązanie do danego kraju, to są w różnej grupie wiekowej, odebrały inne wychowanie czy wykształcenie itp. Dlatego, także w przypadku tej przeszkody rejestracyjnej odpowiednie zastosowanie znajdzie reguła wykorzystywana na gruncie przeszkody sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami dotycząca odbiorcy o przeciętnym progu wrażliwości i tolerancji. Zatem w ramach identyfikowanej grupy osób, związanych z określonymi wartościami trzeba przyjąć model takiego członka tej zbiorowości, który nie będzie pod kątem

przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2013:593; 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:120.

[27] Zob. np. Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 75 (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz.* Wyd. 2, Warszawa 2022, Legalis.; M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 10 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.

[28] Wiadomości Urzędu Patentowego nr 16/2020, *Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego (dyrektywy interpretacyjne*, s. 210.

[29] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *System …, T. 14B*, s. 704.

[30] Ibidem. Podobnie M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 129^1 p.w.p.*, Nb 11 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo …*, Legalis.

progu wrażliwości znajdował się w jakiejkolwiek skrajności. Ponadto pomimo iż ochrona gwarantowana na podstawie art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. dotyczy przede wszystkim osób wyznających określone wartości, to pośrednio przyczynia się do ochrony także innych osób związanych z innymi wartościami, których chociaż dany znak nie dotyczy, to daje im pewność ochrony ich uczuć.

Uwypuklenie w treści art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. aspektu używania oznaczenia i jego skutków podkreśla istotę wykazu towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony[31]. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie chodzi tu o zakreślenie właściwego kręgu odbiorców towarów i usług, do których znak się odnosi, gdyż ocena wykorzystania danego elementu symbolicznego powinna uwzględniać nawet tych członków grupy związanej z jakimś symbolem, którzy nie należą do kręgu nabywców danego towaru/usługi. Zasadniczą rolę odgrywa tu zestawienie oznaczenia wykorzystującego dany symbol z towarami (usługami), które to wyznacza sferę rynkową, w jakiej znak będzie funkcjonował, a w konsekwencji to, jak będzie lub jest używany. Zestawienie to przesądza o tym, czy symbole do których znak się odnosi nie będą znieważone. Jak zauważa się w doktrynie, chodzi tu o niewłaściwe przypisanie funkcji oznaczenia pochodzenia znakom towarowym, które w odniesieniu do danych towarów (usług) nie powinny jej pełnić z uwagi na potrzebę ochrony doniosłych wartości[32]. Dlatego zamieszczenie w treści znaku imienia ważnej postaci religijnej, np. świętego, nie musi oznaczać profanacji symboli i spotkać się z odmową rejestracji, jeśli będzie zgłoszone np. względem przedmiotów związanych z religią (dewocjonaliów, przedmiotów liturgicznych itd.) albo też leków, herbat, działalności związanej z ochroną zdrowia itp.[33]. Inaczej jednak może być ocenione wykorzystanie takiego symbolu z towarami odnoszącymi się do sfery seksualnej człowieka – np. towarami erotycznymi – z uwagi na potencjalny konflikt użycia znaku z zasadami religii. Może się też zdarzyć tak, że – wręcz przeciwnie – użycie jakiegoś elementu symbolicznego w oznaczeniu nawet w zestawieniu z prostymi towarami lub usługami życia codziennego, które mogłoby sugerować trywializację symbolu, wywołuje pozytywne skojarzenia wśród odbiorców. Przykład taki mogą stanowić poniższe słowno-graficzne,

[31] U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 443.; T. Szymanek, *Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki*, Warszawa 2008, s. 170.

[32] M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …,* s. 38-39.

[33] Pozytywna ocena oznaczeń odwołujących się do symboli religijnych zgłaszanych dla towarów lub usług z szeroko pojętej działalności służącej zdrowiu może wynikać chociażby z tradycji dawnych dziejów, kiedy to w klasztorach wytarzano leki czy prowadzono szpitale – zob. Z. Kamiński, M. Wesołowski, *O dawnych aptekach*, „Farmacja Polska" 2010, nr 1, s. 25.

zarejestrowane znaki towarowe zgłoszone względem towarów czy usług z branży cukierniczej, zawierające w swej treści sformułowanie „kremówki papieskie”[34].

Rys. 6 (R.171255)

Rys. 7 (R.244239)

Z drugiej strony, nie jest jednak wykluczona sytuacja, w której znak *per se* będzie miał na tyle negatywny wydźwięk, tj. wykorzystywał uznany symbol w sposób obraźliwy i uchybiający wartościom w nim zawartym, że będzie podlegał wyłączeniu od rejestracji bez względu na rodzaj towarów lub usług, dla jakich został zgłoszony. W piśmiennictwie M. Ożóg dokonuje rozróżnienia właśnie na znaki obraźliwe *per se* („profanatorskie” oraz znaki obraźliwe z odniesienia (pauperyzujące), których zdolność do obrażania tkwi nie w nich samych, ale w ich zestawieniu z określonymi towarami lub usługami[35]. Jest to w zasadzie odpowiednik podziału zaprezentowanego przez J.J. Sitko, związanego z oceną znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

4. Rola kontekstu społecznego towarzyszącego oznaczeniu

1. Ostatnim zasadniczym komponentem badania znaku towarowego jest towarzyszący mu kontekst społeczny, któremu w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Constanin Film Produktion*[36] przypisano *de facto* decydującą rolę przy ocenie zdolności rejestrowej znaku pod kątem wystąpienia przeszkód związanych z ochroną wartości – przede wszystkim sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Etap ten wykracza już poza analizę treściową oznaczenia, bowiem skupia się na okolicznościach zewnętrznych w stosunku do zgłoszenia znaku towarowego. Okoliczności te wpływają, a niekiedy i determinują rzeczywiste znaczenie znaku. Są to różnego rodzaju uwarunkowania, zjawiska i wydarzenia, które zachodzą w społeczeństwie i odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do oznaczenia bądź poszczególnych jego elementów oraz rzutują na jego rozumienie i ocenę

[34] Nawiązywały one bowiem do słynnej wypowiedzi papieża Jana Pawła II – zob. *Jan Paweł II - cała prawda o kremówkach*, https://www.youtube.com/watch?v=zCga1cMwgKM&ab_channel=Saigonochakra (dostęp: 07.01.2023 r.).
[35] M. Ożóg, *Znaki towarowe zawierające symbole …,* s. 54-64.
[36] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118. Zob. rozdz. III § 3 pkt 4.

w przestrzeni publicznej. Przesądzają one o tym, jak znak jest postrzegany przez relewantne grupy, z punktu widzenia których powinna być dokonywana ocena znaku, jak również o tym, czy decyzja organu pozostaje w zgodzie z funkcją przeszkód mających na celu ochronę wartości. Jeśli bowiem oznaczenie o treści wątpliwej etycznie jest interpretowane odmiennie, w oderwaniu od jego negatywnego znaczenia, to wówczas odmowa jego rejestracji nie będzie realizować funkcji tej regulacji, bowiem wartości, których znak ten dotyka, nie są zagrożone ani naruszone.

2. W świetle wyroku TSUE w sprawie znaku „Fack Ju Göhte" warte porównania jest wcześniejsze stanowisko NSA w głośnej **sprawie znaku „POŻAR W BURDELU"**[37]. Decyzją z 19 grudnia 2014 r. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony przez fundację „Zakochana Warszawa" znak towarowy „POŻAR W BURDELU"[38]. Jako podstawę prawną UPRP wskazał sprzeczność zgłoszonego oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

W postępowaniu odwoławczym Skarżąca podniosła, że pod nazwą „POŻAR W BURDELU" działa w obrocie grupa artystów, wielokrotnie wyróżniana z uwagi na swą twórczość, która nigdy nie spotkała się z żadnymi sankcjami w związku z nazwą grupy ze strony organów porządkowych[39]. Używane w obrocie oznaczenie było odbierane pozytywnie, zarówno przez środowisko krytyków kulturalnych, jak i ogół społeczeństwa, bowiem nigdy nie miały miejsca żadne naganne zachowania, które odnosiłyby się do nazwy grupy. Zgłoszone oznaczenie jest również wymieniane wprost w programach telewizyjnych, radiowych i różnych publikacjach. Zdaniem skarżącej, obecnie zwrot „pożar w burdelu" nie ma żadnych negatywnych konotacji, ponieważ wyraz „burdel" zatracił już swoje dawne znaczenie i aktualnie jest to jedynie archaiczne określenie na wyjątkowy bałagan. Z tego względu nie może być mowy o postrzeganiu kwestionowanego oznaczenia w kontekście funkcjonowania domów publicznych, sutenerstwa bądź jako reklamy takiej działalności. Co więcej, skarżąca podniosła, że w mediach nie stosuje się żadnych zabiegów (zagłuszenie, zamazanie, itp.), mających na celu ocenzurowanie słowa „burdel". Według skarżącej, występująca względem oznaczenia dwuznaczność ma jedynie podkreślać jego humorystyczny i żartobliwy wymiar, występujący w szczególności w połączeniu z działalnością kabaretową. Skarżąca zapewniła, że nie zamierza wykorzystywać oznaczenia w jakikolwiek naganny sposób, a oznaczenie ma tylko śmieszyć, bawić, prowokować, dawać do myślenia i w tym zakresie wywoływać skojarzenia.

[37] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, Legalis nr 1940610.
[38] Wyrok WSA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2016 r., VI SA/Wa 477/16, Legalis nr 1514478.
[39] Ibidem.

Z powyższą interpretacją nie zgodził się UPRP, który podtrzymał zaskarżoną decyzję[40]. UPRP stwierdził, że mianem „burdel" często określa się miejsca odpłatnego świadczenia usług seksualnych. Tego rodzaju „praca" w domach publicznych związana jest na ogół z naruszeniem konstytucyjnie chronionych wartości, do jakich zaliczyć można chociażby godność człowieka. Urząd powołał się w swojej argumentacji m.in. na wynik analizy treściowej opartej na słownikowej definicji słowa „burdel", zgodnie z którą jest to wulgarne określenie domu publicznego, a przenośnie także „nieporządek, „bałagan". Powołano się także na opinię wydaną przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przepisy karne penalizujące handel ludźmi, jak również okoliczność, że prezenterzy telewizyjni nie posługują się takimi wyrażeniami – stąd też nie jest konieczny zabieg jego cenzurowania. UPRP dokonał ponadto oceny całościowej oznaczenia, które w jego ocenie przywołuje nawet u odbiorcy o średniej wyobraźni obraz płonącego domu publicznego oraz związany z tym faktem zamęt. Nadto Urząd Patentowy RP wskazał na możliwe ujemne konsekwencje, które wiązałby się z ewentualną rejestracją badanego oznaczenia. Wyrażenie odwołujące się nawet pośrednio do domu publicznego, lecz posiadające status chronionego prawem znaku towarowego mogłoby przyczyniać się do trywializacji problemu związanego z handlem ludźmi i zmuszaniem do świadczenia usług seksualnych w domach publicznych. Rejestracja takiego oznaczenia mogłaby przyczynić się do obniżania się świadomości społecznej co do występowania tego zagrożenia i skali tego zjawiska. UPRP wskazał tu w szczególności na film dokumentalny w reżyserii Z. Briski i R. Kaufmanna, przedstawiający grozę środowiska domów publicznych pt.: „Przeznaczone do burdelu" (ang. "*Born Into Brothels: Calcutta's Red Light Kids*).

Stanowisko UPRP zostało podzielone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 września 2016 r., który rozpoznawał skargę zgłaszającego[41]. Zdaniem WSA nie można stawiać znaku równości między pozytywnym społecznym odbiorem działalności artystycznej, skierowanej do osób nią zainteresowanych a rejestrowaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego, funkcjonującego w ramach obrotu gospodarczego. Dla oceny przesłanki sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami kluczowe jest zbadanie treści i formy przedstawieniowej oznaczenia, a nie towarzyszących zgłoszeniu działań podmiotu ubiegającego się o rejestrację danego znaku i ich charakteru.

Zgłaszająca znak Fundacja „Zakochana Warszawa" nie zgodziła się ze stanowiskiem WSA i wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, zaskarżając wydany

[40] Ibidem.
[41] Ibidem.

wyrok w całości. Jednakże zdaniem NSA zawarte w oznaczeniu „POŻAR W BURDELU" nawiązanie do świadczenia odpłatnych usług seksualnych, czynów związanych z handlem ludźmi, czy sutenerstwa stoi w konflikcie nie tylko z ogólnie przyjętym poczuciem moralności i normami obyczajowymi, ale także z wartościami chronionymi normami ujętymi w ramy normatywne, wchodzącymi do szeroko rozumianego porządku publicznego[42]. W kluczowej kwestii uznania wyrazu „burdel" za wulgarne, NSA pozytywnie ocenił stanowisko WSA co do tego, iż organ, zasięgając opinii RJP, powołując się na definicje słownikowe i przykłady posługiwania się tym słowem, dostatecznie udowodnił aktualność funkcjonowania słowa „burdel" w takim kontekście. Pomimo że opinia RJP nie była opinią biegłego uzyskaną w trybie art. 84 § 1 k.p.a.[43], to zdaniem NSA była ona właściwym środkiem dowodowym służącym ustaleniu znaczenia przedmiotowego słowa, a także nie stanowiła jedynego dowodu na poparcie takiego stanowiska.

Na gruncie powyższej sprawy widoczny jest tok badania znaku przez UPRP. Badanie to opierało się jednak zasadniczo na analizie treściowej oznaczenia (definicjach słownikowych, opinii RJP). W niewielkim zaś stopniu organy pochyliły się nad analizą kontekstu społecznego. W ocenie autora niniejszej pracy, UPRP w powołanej sprawie prawidłowo ustalił rozumienie słowa „burdel" w społeczeństwie oraz dostrzegł potencjalną kolizję znaku zawierającego taki element z doniosłymi społecznie wartościami. Można jednak sądzić, że przedmiotem oceny spełnienia przesłanek ochrony stało się powszechne rozumienie słowa „burdel" zamiast konkretnego znaku towarowego zawierającego takiego słowo. Stąd też w decyzjach nie odniesiono się w sposób kompleksowy do kontekstu społecznego, który pozwoliłby na ustalenie rzeczywistego odbioru znaku. Ani Urząd, ani sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji nie odniosły się w sposób wyczerpujący do działalności skarżącej, która prowadziła uznawaną działalność kabaretową. Oczywiście – jak słusznie zauważył WSA - nie należy jednak mylić oceny znaku z oceną samej działalności zgłaszającego, który posługuje się danym znakiem. Nie należy tego także mylić z oceną elementów jego świadomości, co stanowi przedmiot oceny wystąpienia przeszkody rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze. Jednakże zdaniem autora rozprawy, nie jest wykluczone, że działalności tej mógł towarzyszyć szerszy kontekst społeczny, który tak jak w przypadku znaku „Fack Ju Göhte" zmieniałby ocenę odbioru oznaczenia. Stwierdzić można, że także skarżąca bardziej skoncentrowała się na charakterze swojej działalności (wykorzystującej przedmiotowy znak towarowy) i swoich

[42] Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, Legalis nr 1940610.
[43] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – dalej jako: k.p.a.).

zamiarach, aniżeli na jej odbiorze, przez co nie sposób było znaleźć konkretnych argumentów przemawiających za rejestracją. Mimo to nie zwalniało to organów z dołożenia wszelkich starań – stosownie do treści art. 7 i 77 k.p.a. - aby ustalić rzeczywiste znaczenie i postrzeganie znaku przez odbiorców, w tym kontekstu towarzyszącego wykorzystywaniu ocenianego znaku w działalności skarżącej[44]. Autorka rozprawy stoi na stanowisku, że z powyższych względów nie miał racji WSA uznając, że kluczowe dla oceny wystąpienia przeszkody rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest jedynie zbadanie treści i formy przedstawieniowej oznaczenia, nie zaś towarzyszących zgłoszeniu działań podmiotu ubiegającego się o rejestrację danego znaku i ich charakteru. Oczywiście sama działalność zgłaszającego (nawet akceptowana społecznie) nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla rejestracji znaku, ale okoliczności związane z jej prowadzeniem wpływają na zdolność ochronną znaku towarowego wykorzystywanego w jej ramach i powinny być rozważane w tym kontekście[45]. Stanowią one właśnie element szerszego kontekstu społecznego, które są czynnikiem determinującym rzeczywisty odbiór znaku i w konsekwencji mogą przesądzić o tym, czy konflikt z powszechnie uznawanymi wartościami faktycznie zaistniał, czy występuje tylko pozornie i abstrakcyjnie.

§ 2. Przebieg i specyfika badania przeszkód rejestracyjnych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi

1. Postępowanie zgłoszeniowe

1. Pierwszym momentem, kiedy następuje weryfikacja zdolności ochronnej znaku towarowego jest postępowanie zgłoszeniowe. Jego zakres i przebieg czyni go szczególnym postępowaniem administracyjnym. Postępowanie to wszczynane jest na żądanie strony w postaci zgłoszenia, w którym należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony (art. 138 ust. 1 p.w.p.). Organem właściwym do rozpoznania zgłoszenia jest Urząd Patentowy RP, stroną zaś zgłaszający, co wynika wprost z art. 235 ust. 2 p.w.p. Regulacja ta stanowi *lex specialis* w stosunku do ogólnej regulacji

[44] Por. Ł. Żelechowski, *Komentarz do art. 129[1] p.w.p.,* Nb 78 (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2022, Legalis.

[45] W świetle wyroku w sprawie znaku „Fack Ju Göhte" dezaktualizuje się stanowisko NSA zawarte np. w wyroku z dnia 18 stycznia 2005 r., II GSK 1051/04, CBOSA, w którym to uznaje się, że ocena konfliktu oznaczenia z powszechnie uznawanymi wartościami odnosi się tylko do treści znaku, a nie sposobu jego użycia. Chociaż analiza treściowa jest obowiązkowym etapem badania, to stanowi ona jedynie punkt wyjścia dla dalszych jego faz, w tym dotyczących rzeczywistego funkcjonowania i odbioru znaku w obrocie, co może wynikać z postrzegania przez społeczeństwo działalności zgłaszającego.

przewidującej definicję strony w postępowaniu administracyjnym wyrażonej w art. 28 k.p.a. Zgłaszający to zatem wyłączna strona postępowania zgłoszeniowego[46].

UPRP w toku postępowania zgłoszeniowego dokonuje formalnego (wstępnego) i merytorycznego badania zgłoszenia znaku towarowego. Obecnie badanie merytoryczne opiera się na tzw. systemie „sprzeciwowym"[47]. Oznacza to, że Urząd *ex officio* weryfikuje jedynie wystąpienie bezwzględnych przeszkód rejestracji, natomiast przeszkody względne są merytorycznie rozpoznawane w razie zgłoszenia w tym zakresie sprzeciwu (art. 132^1 ust. 1 i 2 w zw. z art. 152^{17} ust. 1 lub art. 152^{6a} ust. 1 p.w.p.). Organ powinien zatem dokonać analizy pod kątem każdej z nich, a w odniesieniu do przeszkód uznaniowych przejść przez wszystkie etapy badania[48]. Jeśli w toku tego badania – przed wydaniem decyzji – nie zostanie stwierdzone wystąpienie którejkolwiek z tych przeszkód, to wówczas zgodnie z art. 146^1 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy bez zbędnej zwłoki dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego". Natomiast przesłanki względne podlegają badaniu w ramach instytucji sprzeciwu, który można wnieść w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego (art. 152^{17}-art. 152^{23} p.w.p.). Do postępowań przed Urzędem Patentowym, w tym postępowania zgłoszeniowego w sprawach nieuregulowanych w p.w.p. stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. „Odpowiednie stosowanie" jest istotne, gdyż przepisy p.w.p. niejednokrotnie przewidują szczególne regulacje w zakresie procedury administracyjnej przed UPRP uwzględniające odrębny, ekspercki charakter tego postępowania.

Zgłoszenie oceniane jest z zasady w takim kształcie, w jakim zostało złożone. Niemniej ustawodawca polski deklaruje otwartość na zmiany znaku towarowego w toku postępowania zgłoszeniowego[49]. Zgodnie bowiem z art. 140 ust. 1 p.w.p. zgłaszający może do czasu wydania decyzji dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony. Ustawodawca w przytoczonym przepisie posłużył się niejednoznacznym sformułowaniem „do czasu wydania decyzji" nie precyzując, o jaką decyzję chodzi. Wobec tego w doktrynie pojawiły się dwa odmienne poglądy w tym zakresie. Zgodnie z pierwszym z nich przepis art. 140 ust. 1 p.w.p. odnosi się do decyzji ostatecznej[50]. Drugi zaś opiera się na

[46] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2011 r., VI SA/Wa 2578/10, Legalis nr 354888.
[47] M. Rutkowska-Sowa, *Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane)*, „Monitor Prawniczy" 2017, nr 1, s. 1258.
[48] Zob. rozdz. V § 1 niniejszej rozprawy.
[49] M. Ożóg, *Zmiana oznaczenia znaku towarowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2022, nr 3, s. 133.
[50] J.J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Szczotka, G. Tylec, J. Sitko, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 750-751.

założeniu, że przedmiotowa decyzja to pierwsza decyzja wydana w sprawie[51]. Odpowiedź na istniejące wątpliwości w tym zakresie miał zawierać proponowany projekt nowelizacji p.w.p., za pomocą którego miało nastąpić ujednolicenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej, jak również uproszczenie procedur[52]. Projekt miał zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2024 r., jednakże w dalszym ciągu nie został on skierowany do dalszych prac legislacyjnych. W przedmiotowym zakresie – proponowano zmianę brzmienia dotychczasowego art. 140 ust. 1 p.w.p. poprzez jednoznaczne określenie, że chodzi tu o decyzję ostateczną (art. 188 powołanego projektu). Mimo braku przyjęcia wspomnianej nowelizacji wydaje się, że omawianą regulację należałoby rozumieć właśnie w sposób zaproponowany w tymże projekcie. Jest to wszak spójne w szczególności z zasadą dwuinstancyjności postępowania (art. 15 k.p.a.) i w sposób pełniejszy uwzględnia interesy samego zgłaszającego[53].

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 1^1 p.w.p. we wskazanym wyżej przedziale czasowym zgłaszający może złożyć wniosek o usunięcie ze znaku towarowego oznaczeń, o których mowa w art. 129^1. Regulacja ta pozwala zgłaszającemu na dostosowanie zgłoszenia pod kątem wymogów zdolności rejestrowej poprzez wyeliminowanie z niego oznaczeń dotkniętych wadliwością bezwzględną. Trzeba jednak mieć na uwadze stosowany odpowiednio art. 140 ust. 1 p.w.p., z którego wynika zakaz naruszania istoty zgłoszenia przy usuwaniu wadliwych oznaczeń. Co za tym idzie, zmiany powinny mieć raczej charakter czysto formalny, względnie modyfikacja powinna obejmować nieznaczne elementy znaku[54]. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że chodzi tu o zmiany nieistotne, a dokładniej takie, które nie prowadzą do tego, że znak towarowy po ich dokonaniu jest postrzegany jako inne oznaczenie[55]. Można więc

[51] M. Andrzejewski, *Komentarz do art. 140 p.w.p.*, Nb 1 (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.

[52] Projekt z dnia 25 kwietnia 2022 r. ustawy Prawo własności przemysłowej (Nr UD363 w Wykazie archiwalnych prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010 (dostęp: 29.05.2024 r.) Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przedstawiony projekt miał stanowić nową, kompleksową regulację prawa własności przemysłowej. W odniesieniu do znaków towarowych w projekcie przewidziano jednoznaczną dopuszczalność zgłaszania znaków towarowych także przez podmioty prowadzące inne działalności niż gospodarcza. Wśród pozostałych zmian wartych uwagi trzeba wymienić m.in. zastąpienie dotychczasowej publikacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego podaniem do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku (art. 196 projektu) oraz zastąpienie instytucji sprzeciwu pojęciem opozycji. Należy jednak dodać, że projekt nie przewidywał zasadniczych zmian odnośnie do katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji, w tym przeszkód ukierunkowanych na ochronę powszechnych wartości. Zmiany w tym zakresie miały mieć charakter jedynie redakcyjny i porządkujący – zob. uzasadnienie do projektu ustawy Prawo własności przemysłowej (Nr UD363), https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010 (dostęp: 29.05.2024 r.)

[53] J.J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Szczotka, G. Tylec, J. Sitko, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 750.

[54] Ibidem.

[55] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 r., VI SA/Wa 783/17, LEX nr 2402286.

zastanawiać się nad oceną ewentualnych zmian obejmujących oznaczenia dotknięte wadliwością z art. 129[1] ust. 1 pkt 7 lub 8 p.w.p. Oczywiście powinna być ona dokonywana *ad casum.* W przypadku obu wymienionych przeszkód bezwzględnych nie można z góry wykluczyć, że zmiana obejmująca oznaczenia nimi obarczone jest dopuszczalna. Niemniej wydaje się, że sytuacja taka będzie rzadsza w odniesieniu do oznaczeń symbolicznych, o których mowa w art. 129[1] ust. 1 pkt 8 p.w.p. Tutaj bowiem sama zawartość znaku, czyli wykorzystanie określonego symbolu ma donioślejsze znaczenie przy badaniu zdolności rejestrowej. Słusznie jednak zaznacza M. Ożóg, że możliwość dokonywania takich zmian powinno się rozpatrywać jako wyjątek od zasady[56]. Natomiast wielokrotnie zdarza się tak, że elementy obarczone wadą z art. 129[1] ust. 1 pkt 7 lub 8 p.w.p. przesądzają o charakterze całego znaku jako elementy kontrowersyjne, mające za zadanie zainteresować opinię publiczną, w szczególności klientelę.

Stwierdzenie przez UPRP braku warunków do uzyskania prawa ochronnego, w tym stwierdzenie wystąpienia jakiejkolwiek przeszkody bezwzględnej, skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy z mocy art. 145 ust. 1 p.w.p. Istnieje jednak możliwość wydania tzw. decyzji częściowej w przypadku, w którym UPRP stwierdzi niedopuszczalność udzielenia prawa w odniesieniu tylko niektórych towarów (art. 145 ust. 2 p.w.p.). Przepis ten podkreśla rolę wykazu towarów i usług przy badaniu wystąpienia bezwzględnych przeszkód rejestracji, które mogą dotyczyć tylko wybranych z nich. Także sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami może występować w odniesieniu do danej grupy towarów, np. z powodu trywializacji lub sprofanowania wartości utożsamianych z treścią znaku.

2. Przed wydaniem decyzji odmownej, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Zgłaszający otrzymuje zatem informację zwrotną co do przewidywanego wyniku postępowania. Może on więc wycofać wniesione zgłoszenie, jeśli zmiany, których musiałby dokonać prowadziłyby do zmiany istoty znaku bądź przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Jak już zostało wspomniane – stwierdzenie braku bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony umożliwia dokonanie ogłoszenia o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego. Dzięki zaś temu ogłoszeniu inne podmioty mogą się zapoznać ze zgłoszeniem. Otwiera to drogę do ewentualnego wniesienia sprzeciwu (w zakresie przeszkód względnych)

[56] Zob. też M. Ożóg, *Zmiana oznaczenia znaku towarowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2022, nr 3, s. 135.

oraz uwag przez osoby trzecie, co do istnienia przeszkód bezwzględnych na podstawie art. 146^1 ust. 4 p.w.p. Uprawnienie do wnoszenia uwag nie jest ograniczone żadnym terminem, przez co można przyjąć, że jest to możliwe do wydania ostatecznej decyzji w sprawie[57]. Wniesienie uwag przez osobę trzecią nie jednak sprawia, że podmiot taki staje się stroną postępowania zgłoszeniowego, gdyż kwestia tego, komu przysługuje status strony jest uregulowana wyraźnie w art. 235 ust. 2 p.w.p. W doktrynie uznaje się, że brak statusu strony w takim wypadku oznacza, że podmiot, który je wniósł nie musi być informowany o sposobie rozpatrzenia uwag, natomiast o ich wniesieniu informację powinien otrzymać zgłaszający ze względu na obowiązek zapewnienia mu czynnego uczestnictwa w postępowaniu, wynikający art. 10 k.p.a[58]. Uwagi osób trzecich nie są bowiem dla UPRP wiążące, ale mogą one stanowić materiał świadczący o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego[59]. Ma to więc jedynie charakter sygnalizacyjny dla organu prowadzącego postępowanie, jak i dla strony. W kontekście przeszkód uznaniowych zawartych w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 i 8 p.w.p. umożliwia to poszczególnym osobom lub określonym grupom interesu na zaprezentowanie swojego stanowiska i wskazanie okoliczności, które świadczą o naruszeniu wartości powszechnych bądź ich uczuć przez zgłoszony znak. Na skutek wniesienia uwag przez osoby trzecie albo *ex officio* Urząd Patentowy może zmienić swoje dotychczasowe stanowisko o braku stwierdzenia przeszkód bezwzględnych i wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego (art. 147 ust. 1 p.w.p.).

Przy omawianiu postępowania zgłoszeniowego warto także pochylić się nad chwilą właściwą dla oceny zdolności rejestrowej oznaczenia. W myśl przepisu art. 123 ust. 2 p.w.p. zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Data ta ma znaczenie w kontekście ustalenia pierwszeństwa (art. 123 ust. 1 p.w.p.), czy rozpoczęcia biegu 10-letniego okresu ochrony znaku towarowego (art. 153 ust. 2 p.w.p.). Chwila ta przyjmowana jest również jako data właściwa dla rozstrzygnięcia o zdolności rejestracyjnej danego oznaczenia[60]. Podobnie kwestię tę rozstrzygnął WSA w Warszawie oceniając zgłoszenie m.in. pod kątem złej wiary. Sąd powołując się na wytyczne dotyczące postępowań przed OHIM stwierdził, że sytuację tę należy zbadać nawiązując do okoliczności panujących

[57] M. Witkowska, *Komentarz do art. 146^1 p.w.p.*, Nb 3 (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, Legalis.
[58] Ibidem, Nb 4.
[59] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r., VI SA/Wa 126/07, LEX nr 319365.
[60] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, Tom 14B*, Warszawa 2017, s. 701. Por. też M. Andrzejewski, P. Kostański, *Komentarz do art. 131 p.w.p.*, Nb 1 (w:) P. Kostański (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.

w dacie zgłoszenia[61]. Jak podkreślono w wyroku, późniejsze zdarzenia mogą rzucać światło na stanowisko w dacie zgłoszenia, jednakże sytuację należy rozpatrywać zasadniczo z perspektywy daty zgłoszenia. Przyjęcie daty zgłoszenia jako punktu wyjścia dla oceny zdolności rejestrowej oznaczenia wyznacza moment, według którego należy oceniać wystąpienie okoliczności warunkujących tę zdolność. Stąd też, w przypadku oceny sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym K. Szczepanowska-Kozłowska przyjmuje, że konieczne jest sięgnięcie do norm prawnych, obowiązujących na terytorium RP w dniu zgłoszenia danego oznaczenia do rejestracji[62]. Jednakże warto zauważyć, że takie rozumienie jest właściwe w przypadku ścisłego wiązania „porządku publicznego" z normami prawnymi. Jeśli jednak „porządek publiczny" byłby postrzegany szerzej, to wówczas w sytuacji, kiedy dana norma zostałaby uchylona w dacie zgłoszenia, lecz nadal funkcjonowała w ten sposób w umysłach wielu odbiorców to powinna ona zostać uwzględniona przy ocenie zdolności rejestrowej oznaczenia. Sytuacja taka mogłaby wystąpić np. w przypadku legalizacji aborcji i eutanazji. W ocenie autora niniejszej pracy można by to rozważać nie tylko w kontekście naruszenia dobrych obyczajów (z uwagi na brak normy prawnej penalizującej takie zachowanie), ale i porządku publicznego.

Wydaje się, że podobny wniosek należałoby przyjąć w odniesieniu do oceny sprzeczności z dobrymi obyczajami, uwzględniając te panujące w dacie zgłoszenia oznaczenia. Rozumienie takie można uznać jako bardziej odpowiadające zasadom wyprowadzanym z fundamentalnej, konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego[63]. Zarysowany problem pojawia się także w przypadkach takich zdarzeń, które nastąpiłyby już w toku postępowania zgłoszeniowego, a znacząco wpływałoby na zdolność ochronną zgłoszonego oznaczenia. Przykładem takiej sytuacji – choć nie z praktyki polskiej, lecz unijnej - jest sprawa znaku „Bin Ladin"[64]. Znak ten został zgłoszony do OHIM w dniu 21 maja 2001 r,, a więc na kilka miesięcy przez atakiem terrorystycznym Al-Kaidy na World Trade Center. Jak wskazano w samej decyzji, przed tym zdarzeniem nikt poza ekspertami zajmującymi się islamskim terroryzmem nie był zaznajomiony z nazwiskiem „Bin Ladin", które nosił przywódca

[61] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07, Legalis nr 267102.
[62] K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, Tom 14B*, Warszawa 2017, s. 701. Stanowisko to jest również akceptowane w praktyce UPRP - *Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym*, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/znaki-sprzeczne-z-porzadkiem-publicznym-i-dobrymi-obyczajami/sprzecznosc-znaku-z-porzadkiem-publicznym (31.03.2023 r.).
[63] Zob. M. Florczak-Wątor, *Komentarz do art. 2* (w:) P. Tuleja (red.) *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, wyd. II, LEX/el. 2021.
[64] Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r., R 176/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002223907 (dostęp: 21.05.2024 r.)

wspomnianej organizacji terrorystycznej Al-Kaidy – Osama Bin Laden. W decyzji I instancji ekspert podniósł, że ocena znaku towarowego musi uwzględniać nie tylko fakty znane w chwili dokonania zgłoszenia, ale także zdarzenia i okoliczności powstałe w trakcie badania[65]. Stanowisko to czyni więc pewien wyłom od generalnie przyjętej zasady oceny zgłoszenia według chwili jego wniesienia.

Na podstawie opisanego przykładu powstaje pytanie o dopuszczalność przyjęcia innej daty właściwej dla oceny zdolności ochronnej oznaczenia aniżeli data dokonania zgłoszenia. Kwestia ta wymaga odniesienia się do kilku aspektów. Po pierwsze, cel badania znaku towarowego w toku postępowania zgłoszeniowego tkwi w uniknięciu rejestracji oznaczeń dotkniętych bezwzględnymi przeszkodami rejestracji. Po drugie, chwila właściwa dla oceny zdolności rejestrowej nie wynika *expressis verbis* z przepisów p.w.p. – przyjęcie momentu dokonania zgłoszenia ma charakter ogólnej reguły wypracowanej w praktyce decyzyjnej i akceptowanej w doktrynie prawniczej. Reguła ta wyprowadzona jest z zasad prawa wynikających w szczególności z Konstytucji RP i ogólnych zasad postępowania administracyjnego[66]. Możliwość przyjęcia innej niż data zgłoszenia daty oceny należałoby także rozpatrywać w świetle art. 146^1 ust. 5 p.w.p. oraz art. 145 ust. 1 p.w.p. Pomimo iż pierwszy z tych przepisów odnosi się bardziej do powzięcia wiadomości o jakiejś okoliczności, to nie powinno się z góry wykluczać sytuacji, gdy okoliczność ta wystąpi już po wniesieniu zgłoszenia i zasadniczo zmienia pogląd na zdolność rejestrową przedmiotowego oznaczenia. Z kolei z drugiego przepisu można wywieść, że stwierdzenie w toku prowadzonego postępowania istnienia przeszkody bezwzględnej wiąże się z obligatoryjnym wydaniem decyzji odmownej[67]. Na tej podstawie za dopuszczalne można uznać uwzględnienie z urzędu tych okoliczności, które wpływają na zdolność rejestrową znaku, pomimo że nie występowały one w dacie jego zgłoszenia.

[65] Pogląd ten podzielił również organ II instancji uznając, że stwierdzona w niniejszej sprawie bezwzględna podstawa odmowy nie została zastosowana z mocą wsteczną - jak podnosiła Skarżąca - lecz jest ona stosowana w badaniu zgłoszenia przed rejestracją, ponieważ celem tego badania jest właśnie zapobieganie niewłaściwemu rejestrowaniu znaków towarowych – zob. powołana wyżej decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r. R 176/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin*, pkt 26. OHIM powołał się przy tym na stanowisko TSUE w sprawie *Koninklijke KPN Nederland NV* przeciwko *Benelux-Merkenbureau*, zgodnie z którym system badania bezwzględnych przeszkód rejestracji z dyrektywy [89/104/EWG] opiera się na weryfikacji oznaczenia przed rejestracją, nawet jeśli przewiduje ona również analizę *ex post facto*. (wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99 w sprawie *Koninklijke KPN Nederland NV* przeciwko *Benelux-Merkenbureau,* ECLI:EU:C:2004:86, pkt 123).

[66] Głównie zasady prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.), zasady rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony (art. 7a k.p.a.), czy zasady zaufania do władzy publicznej (art. 8 § 1 k.p.a.).

[67] Zob. też wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r., VI SA/Wa 126/07, LEX nr 319365.

Mając to na uwadze można stwierdzić, że odstępstwo od tej generalnej reguły jest dopuszczalne, ale jedynie w drodze wyjątku uzasadnionego szczególnymi okolicznościami. Chodzi tu głównie o przypadki zjawisk zewnętrznych, niezależnych od zgłaszającego i niedających się przewidzieć. Przede wszystkim w toku samego badania zgłoszenia na UPRP ciąży obowiązek ustalenia ewentualnych powiązań znaku z określonymi zjawiskami, wydarzeniami, osobami, itp., które tkwią w jego treści[68]. Jeśli jednak te powiązania nie są na tyle silne, by umotywować odmowę przyznania prawa ochronnego bądź nie istnieją w dacie zgłoszenia, to w razie głębokiej zmiany okoliczności jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie - za dopuszczalne trzeba by uznać uwzględnienie zaistniałych okoliczności. Zauważyć przy tym trzeba, że sytuacja ta ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie w przypadku przeszkód ukierunkowanych na ochronę powszechnych wartości. Utrata np. zdolności odróżniającej jest raczej procesem długotrwałym, przekraczającym czas trwania procedury administracyjnej, związanej z rozpatrzeniem zgłoszenia znaku towarowego. Zdaniem autora niniejszej rozprawy, w przypadku przeszkód z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 i 8 p.w.p. przyjęcie takiej interpretacji jest „wentylem bezpieczeństwa" właśnie na wypadek sytuacji nagłych oraz szeroko opisywanych i komentowanych przez opinię publiczną jak np. atak terrorystyczny, klęska żywiołowa itp.

3. Postępowanie zgłoszeniowe kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego. Decyzja o udzieleniu prawa ma konstytutywny charakter, gdyż za jej sprawą kształtowany jest nowy stan prawny, z którym wiążą się określone skutki[69]. Decyzja odmowna wydawana jest w razie stwierdzenia braku warunków do udzielenia prawa ochronnego z przyczyn wskazanych w art. 129^1, art. 136^1 i art. 136^3 p.w.p. Wydanie decyzji odmownej następuje wówczas, gdy UPRP stwierdzi istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji przed ogłoszeniem zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego (art. 146^1 ust. 1 p.w.p.). Ponadto może nastąpić także wtedy, gdy zostaną one zasadnie podniesione przez osoby trzecie lub gdy UPRP dostrzeże taką wadliwość z urzędu (art. 146^1 ust. 5 p.w.p.). Przepis art. 146^1 ust. 5 p.w.p. stanowi bowiem o powzięciu przez UPRP informacji m.in. o okolicznościach, o których mowa w art. 129^1 p.w.p., jednak nie określa

[68] Na przykładzie sprawy „Bin Ladin" OHIM wskazał, że w chwili wniesienia zgłoszenia przywódca terrorystów (Osama bin Laden) i jego organizacja byli już znani z wcześniejszych aktów terrorystycznych, takich jak np. te w Nairobi (Kenia) i Dar-es-Salaam (Tanzania), powszechnie znanych dzięki światowym doniesieniom medialnym.

[69] W doktrynie zdaje się przeważać stanowisko o konstytutywnym charakterze decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, jednak prezentowane są także stanowiska odmienne – zob. A. Sadza, 2.2. *Decyzje wydawane w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym, Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2021, LEX i powołana tam literatura.

źródła tych informacji. Zgodnie z powołanym postanowieniem, UPRP może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis ten różni się więc od art. 145 ust. 1 p.w.p., w którym użyto sformułowania „wydaje decyzję", co wskazuje na obligatoryjność wydania decyzji o określonej treści. Wykładnia językowa przytoczonych przepisów może wskazywać, że odmienna ich konstrukcja prowadzi do wniosku, że UPRP w sytuacji uregulowanej w art. 146^1 ust. 5 p.w.p. nie ma obowiązku, lecz uprawnienie do wydania decyzji odmownej. Powoduje to uznaniowość rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego w tym zakresie. W ocenie autora niniejszej pracy, wskazany zabieg legislacyjny nie odpowiada celowi ogłoszenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego i samego postępowania zgłoszeniowego, które tkwi w tym, aby rejestrowane były jedynie oznaczenia spełniające wymogi ustawowe. Skoro wszak po dokonaniu ogłoszenia, lecz jeszcze przed wydaniem decyzji o przyznaniu prawa ochronnego pojawi się informacja o wystąpieniu którejkolwiek z bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, udzielenie ochrony w żadnym razie nie powinno być dopuszczalne.

Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu k.p.a. (art. 244 ust. 1 p.w.p.). Wniosek ten – odmiennie niż w k.p.a. – wymaga uzasadnienia, zgodnie z ust. 1^2 powołanego przepisu. Może go złożyć wyłącznie strona postępowania, jaką jest zgłaszający. Przepis art. 244 ust. 4 p.w.p. przewiduje dłuższe terminy na wniesienie tego środka (odpowiednio 2 miesiące i 1 miesiąc od dnia doręczenia decyzji bądź postanowienia) oraz na uzupełnienie braków formalnych wniosku (30 dni pod rygorem umorzenia postępowania). Na podstawie art. 245 ust. 1 p.w.p., w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy, albo 3) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie, albo 4) umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy, albo 5) umarza postępowanie. Rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dokonywane jest przez eksperta powołanego przez Prezesa UPRP.

2. Postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

1. Ustawa p.w.p. rozróżnia dwa tryby ustania prawa ochronnego na znak towarowy, tj. wygaśnięcie i unieważnienie prawa. Unieważnienie prawa może nastąpić przede wszystkim, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania poprzez brak spełnienia

pozytywnych przesłanek udzielenia prawa bądź wystąpienia przesłanek negatywnych (art. 164 ust. 1 p.w.p.). Dopuszczalność unieważnienia udzielonego prawa wiąże się z założeniem, że nawet przeprowadzenie badania oznaczenia w toku postępowania zgłoszeniowego przez eksperta nie gwarantuje prawidłowości jego przyznania[70].

Procedura unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy może być wszczęta wyłącznie na wniosek, którego złożenie nie jest uzależnione od posiadania interesu prawnego przez wnioskodawcę. Wynika to już z samej literalnej treści przepisu art. 164 ust. 1 p.w.p. Regulacja ta wyłącza zatem możliwość unieważnienia prawa z urzędu[71]. Należy pamiętać, że zastosowania nie znajduje tutaj art. 235 ust. 2 p.w.p., określający zgłaszającego jako wyłączną stronę postępowania, gdyż ten odnosi się jedynie do postępowania zgłoszeniowego. Prawo do złożenia wniosku bądź przystąpienia do toczącego się postępowania unieważnieniowego zostało przyznane ponadto Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesowi Urzędu Patentowego z mocy art. 167 p.w.p. Podmioty te, jak również wnioskodawca działający w trybie art. 164 p.w.p. oraz uprawniony do znaku towarowego, którego dotyczy wniosek o unieważnienie, są stronami postępowania w przedmiocie unieważnienia[72]. Jednakże w przypadku Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa UPRP zainicjowanie lub uczestnictwo tych podmiotów w postępowaniu unieważnieniowym jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes publiczny. Przedstawiciele doktryny uważają, że interes ten „będzie leżał w zapewnieniu odbiorcom objętych rejestracją towarów możliwości podejmowania w pełni świadomych decyzji zakupowych, niezaburzonych w wyniku oznaczenia towarów znakami, które nigdy nie spełniały warunków umożliwiających objęcie ich ochroną lub (w przypadku wygaśnięcia prawa) przestały je spełniać”[73]. W przypadku oznaczeń godzących w powszechnie uznawane wartości również można mówić o pewnym „zakłóceniu” swobodnego wyboru konsumenta. Oznaczenia zawierające kontrowersyjne elementy lub symbole niosą ze sobą wielokrotnie silny przekaz społeczny, w tym światopoglądowy, paradoksalnie zacierając przy tym podstawową funkcję odróżniającą. Z drugiej strony przekaz ten może tę funkcję wzmacniać zważywszy na prowokującą treść wywołującą u odbiorców emocje, jednocześnie jednak funkcja ta schodzi na dalszy plan. Częstokroć towar czy usługa stają się jedynie „tłem” dla kontrowersyjnego przekazu. Pamiętać

[70] A. Kopff, (w:) S. Grzybowski (red.), *Zagadnienia prawa wynalazczego*, Warszawa 1969, s. 120.
[71] M. Bohaczewski, *Komentarz do art. 164 p.w.p.,* Nb 2 (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz.* Wyd. 2, Warszawa 2022, Legalis.
[72] K. Chlabicz, *Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym w przedmiocie unieważnienia praw własności przemysłowej*, „Zeszyty Prawnicze” 2017, Nr 17/3, s. 209.
[73] K. Jasińska, *Komentarz do art. 167 p.w.p.,* Nb 1 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.

także należy, że zasadniczym interesem w realizacji uprawnienia z art. 167 p.w.p. jest zapewnienie spójności systemu chronionych znaków towarowych z wartościami i praktykami akceptowanymi w społeczeństwie polskim. Dlatego też występowanie interesu publicznego w przypadku wniosku o unieważnienie opartego na sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w większości przypadków nie powinno budzić wątpliwości.

Wniosek spełniający wymagania wskazane w art. 255^1 ust. 2-4 p.w.p. inicjuje postępowanie unieważnieniowe, które jest postępowaniem spornym (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Ma ono charakter kontradyktoryjny[74]. Postępowanie unieważnieniowe rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych, które rozstrzygają sprawę w granicach wniosku i są związane podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 2 i 4 p.w.p.). W rezultacie, wskazanie we wniosku konkretnej podstawy odmowy rejestracji będzie oznaczać, że UPRP skupia się na ocenie znaku wyłącznie pod kątem podniesionej przeszkody rejestracyjnej, nie bada zaś prawidłowości przeprowadzenia postępowania zgłoszeniowego[75]. W orzecznictwie zauważa się, że między podstawą prawną a podstawą faktyczną żądania musi zachodzić korelacja, przy czym większą wagę należy przyznać przytaczanym okolicznościom faktycznym – one bowiem będą wyznaczać zakres związania podstawą prawną wniosku[76].

Kolejną istotną kwestią jest ciężar dowodu, który spoczywa na wnioskodawcy. Modyfikacji ulega tu stosowanie przepisów art. 7 i 77 k.p.a., nakazujących dokładne zebranie i rozpatrzenie materiału dowodowego, bowiem UPRP w toku postępowania unieważnieniowego operuje jedynie dowodami powołanymi przez strony i nie dokonuje żadnych czynności procesowych czy materialnych[77]. Kluczowa więc jest tu rola wnioskodawcy, który w zależności od powoływanej we wniosku przeszkody rejestracyjnej będzie musiał przedstawić odpowiednie dowody. Przy przeszkodach z art. 129^1 ust. 1 pkt 7 i 8 p.w.p. najistotniejsze dowodowo jest wykazanie rzeczywistego postrzegania znaku przez odbiorców, które uzasadniałoby unieważnienie prawa.

Postępowanie sporne z uwagi na kontradyktoryjny charakter oraz specyfikę przedmiotu tego postępowania różni się od klasycznego postępowania administracyjnego[78]. W zakresie

[74] S. Wit el Wilk, *Komentarz do art. 255 p.w.p.,* Nb 15-16 (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *op. cit*., Legalis.
[75] Wyrok NSA z dnia 16 maja 2017 r., II GSK 2199/15, Legalis nr 1636572. Zob. też wyrok NSA z dnia 23 maja 2016 r., II GSK 2966/14, LEX nr 2083255.
[76] Wyrok NSA z dnia 14 maja 2019 r., II GSK 1966/17, Legalis nr 1966371.
[77] Wyrok WSA z dnia 30 czerwca 2014 r., VI SA/Wa 137/14, Legalis nr 1066286.; wyrok NSA z dnia 16 maja 2017 r., II GSK 2199/15, Legalis nr 1636572.; wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r., II GSK 1939/12, Legalis nr 909185.
[78] Zob. E. Błach, P. Gwoździewicz-Matan, *2.2.10.1.3. Przedmioty postępowań szczególnych* (w:) A. Matan (red), *System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne*, Warszawa 2021, LEX.

nieuregulowanym zastosowanie znajdują tutaj odpowiednio przepisy k.p.a., natomiast w odniesieniu do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym (art. 256 ust. 1 i 2 p.w.p.). Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. powinno następować jedynie w sposób dający pogodzić się z przepisami p.w.p. i tylko wtedy, kiedy p.w.p. nie reguluje danego zagadnienia w sposób wyczerpujący. Przepisy p.w.p. przewidują przykładowo inny termin na załatwienie sprawy, aniżeli te zawarte w k.p.a. Urząd Patentowy dąży bowiem do rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu spornym w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 255 ust. 3 p.w.p.). Ponadto zgodnie z art. 256 ust. 3 p.w.p. przepisów k.p.a. o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony, spraw załatwionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie, nie stosuje się do decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy.

2. Formuła unieważnienia prawa ochronnego na gruncie przepisów p.w.p. nie eliminuje całkowicie możliwości nadzwyczajnego wzruszenia decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu zgłoszeniowym na podstawie art. 156 k.p.a. Wskazać jednak należy, że przepisy p.w.p. przyznają prymat postępowaniu prowadzonemu na podstawie jej przepisów (w przedmiocie unieważnienia)[79]. Dopiero jeśli w postępowaniu tym nie mogą być podniesione okoliczności stanowiące podstawę stwierdzenia nieważności decyzji, to dopuszczalne będzie wniesienie wniosku o stwierdzenie nieważności na podstawie k.p.a. (art. 253 ust. 2 p.w.p.). W szczególności trzeba mieć na względzie, że postepowanie unieważnieniowe służy weryfikacji spełnienia materialnoprawnych przesłanek uzyskania prawa ochronnego i to w granicach złożonego wniosku. Dlatego wystąpienie uznaniowych przesłanek rejestracyjnych będzie z zasady przedmiotem rozpoznania w toku postępowania spornego. Niewykluczone jest jednak wystąpienie wady, która jednocześnie skutkowałaby unieważnieniem prawa ochronnego, jak i stanowiła podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji w postaci jej wydania z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Wówczas również właściwe będzie postępowanie sporne – z uwagi na możliwość podniesienia tej okoliczności w tym właśnie postępowaniu.

Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję w przedmiocie unieważnienia. Podlega ona ogłoszeniu w trybie art. 255^9 ust. 1-7 p.w.p.

[79] A. Przytuła, *Komentarz do art. 253 p.w.p.,* Nb 2 (w:) M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX.

Unieważnienie prawa ochronnego wywołuje skutek *ex tunc* (z mocą wsteczną). Wskutek wydania decyzji o takiej treści przyjmuje się, że prawo to nigdy nie powstało[80].

3. Sądowa kontrola decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP

1. Postępowanie zgłoszeniowe, jak i unieważnieniowe prowadzone przed Urzędem Patentowym RP kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Ta działalność UPRP podlega kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne pod względem zgodności z prawem (art. 1 § 1 i 2 p.o.u.s.a.)[81]. Kontrola decyzji wydawanych w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i spornym odbywa się jedynie pod kątem ich legalności. Sądy administracyjne oceniają zatem prawidłowość wykładni i zastosowania przepisów stanowiących pozytywne i negatywne przesłanki rejestracyjne oraz przepisów proceduralnych. Postępowanie dowodowe ma w postępowaniu sądowoadministracyjnym charakter wyłącznie uzupełniający, co potwierdza stanowisko NSA, który wskazuje, że celem postępowania dowodowego, o którym mowa w art. 106 § 3 p.p.s.a.[82], nie jest ponowne ustalenie stanu faktycznego w sprawie administracyjnej, lecz ocena, czy organy administracji ustaliły ten stan zgodnie z regułami obowiązującymi w procedurze administracyjnej, a następnie - czy dokonały prawidłowej subsumcji ustalonego stanu faktycznego do dyspozycji przepisów prawa materialnego[83]. W przypadku przeszkód uznaniowych, których konstrukcja opiera się na klauzulach generalnych badanie zgodności z prawem rozstrzygnięcia organu wiąże się z koniecznością odniesienia się do norm pozaprawnych. Wartości w nich zawarte są często relatywne i brak jest jednoznacznych ich ram znaczeniowych – przez różne osoby bywają postrzegane inaczej. Trafnie podsumowuje to W. Piątek, który stwierdza, że: „Może zdarzyć się zatem tak, że o kwalifikacji zaskarżonego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej przesądzi fakt zgodności ocen w niej wyrażonych z ocenami osób, które stanowią substrat osobowy składu orzekającego sądu administracyjnego”[84].

2. W postępowaniu zgłoszeniowym, od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu k.p.a. (art. 244 ust. 1 p.w.p.). Przed upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja

[80] J. Sieńczyło-Chlabicz, *Aspekty proceduralne i materialne unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 1, s. 35.
[81] Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 – dalej jako: p.o.u.s.a.).
[82] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm. – dalej jako: p.p.s.a.
[83] Wyrok NSA z dnia 21 marca 2014 r., II OSK 2589/12, LEX nr 1447272.
[84] W. Piątek, *Zakres kognicji polskiego sądu administracyjnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2009, rok LXXI, z. 4, s. 75.

w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania prawa ochronnego nie podlega wykonaniu (art. 244 ust. 5 p.w.p.). Dopiero decyzja wydana przez organ II instancji (tj. w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie) staje się ostateczna z chwilą jej wydania. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w wyniku postępowania zgłoszeniowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.). Przytoczony przepis stanowi o decyzjach w liczbie mnogiej, przez co niejasne jest czy chodzi tu od decyzję wydawaną w postępowaniu odwoławczym, czy też tę wydaną przez organ I instancji. T. Demendecki uznaje, że przepis ten powinno się interpretować w świetle art. 52 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie[85]. Dlatego Autor ten słusznie stoi na stanowisku, że skarga przysługuje dopiero od decyzji organu II instancji. Mimo posłużenia się przez ustawodawcę liczbą mnogą, przepisu tego nie można intepretować w oderwaniu od przepisów p.p.s.a. o wyczerpaniu drogi odwoławczej. Złożenie skargi na decyzję organu I instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego bez zwracania się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy jest dopuszczalne, lecz w oparciu o art. 52 § 3 zd. 1 p.p.s.a.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Umożliwia to m.in. zastosowanie trybu autokontroli decyzji przez organ i jej uwzględnienia bez kierowania sprawy do WSA. W wyniku rozpatrzenia skargi Urząd Patentowy uwzględnia ją w całości albo przekazuje sądowi administracyjnemu odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy (art. 249 ust. 2 p.w.p.). Zasadność wniesionej skargi ocenia ekspert wyznaczony przez Prezesa Urzędu Patentowego (ust. 1). Wykonanie decyzji lub postanowienia może być na skutek wniesienia skargi, o której mowa w art. 248 p.w.p., wstrzymane przez Prezesa Urzędu Patentowego również wtedy, gdy wstrzymanie takie nie nastąpiło z mocy prawa albo w wyniku postanowienia sądu administracyjnego (art. 250 p.w.p.).

Zgodnie ze stanowiskiem WSA, podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego jest jedynie zgłaszający, a nie inne podmioty mające w tym interes prawny. Norma zawarta w art. 248 p.w.p. stanowi bowiem *lex specialis* wobec art. 50 § 1 p.p.s.a[86]. Jednakże należy przychylić się do poglądu, zgodnie

[85] T. Demendecki (w:) A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, T. Demendecki, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 1059.
[86] Postanowienie NSA z dnia 15 maja 2008 r., II GSK 389/07, LEX nr 387935.

z którym uprawnienie to przysługuje także Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich[87].

Szczególnym mechanizmem kontroli sądowoadministracyjnej decyzji Urzędu Patentowego jest przyznane Prezesowi Urzędu Patentowego, Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na prawomocne orzeczenie Urzędu Patentowego, kończące postępowanie w sprawie, a rażąco naruszające prawo. Skarga może być wniesiona w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia (art. 254 p.w.p.). Konstrukcja ta jest także przepisem szczególnym wobec art. 52 p.p.s.a. – przewiduje ona odrębny, szerszy katalog podmiotów legitymowanych do wniesienia skargi. Podobnie jak na gruncie p.p.s.a., podmiotów tych nie obowiązuje warunek wyczerpania środków zaskarżenia. Jest to zatem szczególny środek zaskarżenia wzruszenia prawomocnych orzeczeń UPRP.

Jeśli chodzi zaś o postępowanie sporne dotyczące unieważnienia prawa ochronnego, to zgodnie z art. 257 p.w.p. na decyzje oraz postanowienia wydane w tym przedmiocie, stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Pojęcie strony odnosi się w tym wypadku do stron postępowania spornego – tj. wnioskodawcy oraz uprawnionego do znaku towarowego. Skarga przysługuje bezpośrednio na decyzję w przedmiocie unieważnienia – brak jest tutaj środka odwoławczego w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie[88]. W razie wniesienia skargi uprawniony podmiot zyskuje status strony postępowania sądowoadministracyjnego. Drugą zaś stroną jest organ. Natomiast podmiot, który nie wniósł skargi może zgłosić udział w charakterze uczestnika postępowania zgodnie z art. 33 § 2 p.p.s.a.

Na podstawie art. 173 § 1 p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2–4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Może ona być oparta oprzeć na następujących podstawach:1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 p.p.s.a.). W literaturze zauważa się, że celem wnoszenia skarg kasacyjnych przez UPRP jest dbałość o zachowanie prawidłowej linii orzeczniczej dotyczącej

[87] K. Celińska-Grzegorczyk, *Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, 3. System postępowania administracyjnego*, Warszawa 2009 s. 333.
[88] J. Sieńczyło-Chlabicz, *Komentarz do art. 257 p.w.p.,* Nb 3 (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.

praw własności przemysłowej[89]. W szczególności dotyczyć to będzie zachowania spójnej linii decyzyjnej, co do kształtowania systemu ochrony oznaczeń.

§ 3. Odmowa rejestracji znaków naruszających powszechnie uznawane wartości a zarzut naruszenia wolności wypowiedzi

1. Wolność słowa (wypowiedzi) jest konstytucyjnie gwarantowaną wolnością w Rzeczypospolitej Polskiej. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Nazwa „wolność wypowiedzi" funkcjonuje w piśmiennictwie, jednak postanowienia Konstytucji RP nie definiują tego pojęcia[90]. W. Mojski w ramach tej wolności wyróżnia następujące elementy składowe: wolność posiadania poglądów, wolność wyrażania poglądów i przekazywania informacji w każdy sposób oraz wolność poszukiwania, pozyskiwania i otrzymywania informacji przy użyciu wszelkich środków[91]. Realizacja poszczególnych elementów tej wolności gwarantowana jest także na podstawie innych przepisów Konstytucji RP, które ją dopełniają. Ustawa zasadnicza przewiduje bowiem swobodę wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników (art. 73 Konstytucji RP).

W duchu demokratycznego państwa prawnego „wypowiedź" powinna być rozumiana możliwie szeroko jako każda postać wyrażenia swoich poglądów niezależnie od jej formy[92]. Stąd też w literaturze rozróżnia się wiele jej rodzajów[93]. Nie ulega zatem wątpliwości, że chronioną kategorią wypowiedzi może być także wypowiedź komercyjna ukierunkowana na generowanie zysku, w tym wypowiedź zawarta w znaku towarowym[94]. Swoboda wyrażania różnego rodzaju treści w znaku towarowym, jako element budowania „marki" przedsiębiorcy, stanowi wartość chronioną konstytucyjnie – zarówno przez przepisy o wolności wypowiedzi, jak i przepisy stanowiące o wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP).

---

[89] S. Wit vel Wilk, *Komentarz do art. 257 p.w.p.*, Nb 9 (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz.* Wyd. 2, Warszawa 2022, Legalis.
[90] P. Sarnecki, *Komentarz do art. 54*, Nb 2 (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II*, wyd. II, Warszawa 2016, LEX. Zob. też wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK ZU 2004, nr 5A, poz. 39.
[91] W. Mojski, *Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce*, Lublin 2014, s. 68.
[92] M. Florczak-Wątor, *Komentarz do art. 54,* Nb 1 (w:) P. Tuleja (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, wyd. II, Warszawa 2023, LEX.
[93] Zob. rozdz. III § 4 niniejszej rozprawy.
[94] Zob. wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4.

Ustawodawca konstytucyjny, posługując się sformułowaniem „każdy", rozciąga zakres podmiotowy tej wolności nie tylko na osoby fizyczne oraz prawne, ale także na podmioty nieposiadające osobowości prawnej[95]. Dlatego korzystanie z wolności wypowiedzi obejmuje również przedsiębiorców i inne podmioty posiadające prawa do znaków towarowych, które w ten sposób komunikują się z otoczeniem (konsumentami, konkurentami rynkowymi, itp.).

Klasyczna wypowiedź komercyjna nie stanowi jednak formy wyrażania poglądów, ale jest komunikatem mającym przekazać informacje o danym produkcie lub usłudze, jak również zachęcić potencjalnego nabywcę do jego zakupu. Przedstawiciele doktryny w proponowanych definicjach pojęcia „informacja" odwołują się do jego potocznego rozumienia[96]. Uprawnieni do znaków towarowych niekiedy wykorzystują wydarzenia, zjawiska czy symbole, z którymi łączą się opinie i poglądy jednostek, grup, czy całych społeczeństw. Może przybrać to formę kierunkowania oferowanych towarów lub usług do konkretnych odbiorców, utożsamiających się z poglądami wyrażonymi w treści znaku. Kreowanie własnej „marki" bazuje czasami na określonym światopoglądzie, co w istocie może również stanowić nie tylko przekaz informacji, ale także wyrażenie danego poglądu przez samego przedsiębiorcę[97]. W znaku towarowym może być zatem chroniona wolność rozpowszechniania informacji oraz wyrażania poglądów.

2. W świetle przepisów konstytucyjnych możliwość tworzenia znaków towarowych o wybranej treści jest formą realizacji wolności wypowiedzi. Niemniej Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 października 2006 r. zaznaczył, że wolność wypowiedzi nie jest wolnością absolutną[98]. Nieabsolutny charakter wolności wypowiedzi jest widoczny po pierwsze w razie kolizji z innymi prawami bądź wolnościami wynikającymi z ustawy zasadniczej - wolność wypowiedzi nie będzie korzystała z pierwszeństwa chociażby przed godnością człowieka jako wartością nadrzędną (art. 30 Konstytucji RP)[99]. Po drugie, wspomniany, ograniczony charakter tej wolności przejawia się w ustanowieniu tzw. ogólnej klauzuli limitacyjnej (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz szczególnych klauzul ograniczających (np. art. 49 zd. 2 Konstytucji RP).

---

[95] M. Florczak-Wątor, *Komentarz do art. 54*, Nb 2 (w:) P. Tuleja (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, wyd. II, Warszawa 2023, LEX.

[96] Por. A. Biłgorajski, *Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne*, Warszawa 2013, s. 189-190.; J. Sobczak, *Ustawa Prawo prasowe. Komentarz*, Warszawa 1999, s. 73.

[97] Dowodzi tego np. fakt wspierania przez określonych przedsiębiorców stron konfliktu o charakterze politycznym czy zbrojnym – zob. *Od Starbucksa po McDonald's. Czy bojkot marek staje się polityczną bronią konsumentów?*, https://www.farmer.pl/biznes/od-starbucksa-po-mcdonald-s-czy-bojkot-marek-staje-sie-polityczna-bronia-konsumentow,138226.html, dostęp: 23.11.2023 r. Mimo iż takie działania nie odnoszą się *stricte* do wyrażania poglądów w treści znaku towarowego, to można zauważyć, że znak ten staje się nośnikiem tych poglądów, z którymi utożsamiają się konsumenci, wyrażanych w innych działaniach i decyzjach marketingowych właściciela znaku.

[98] Wyrok TK z dnia 30 października 2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.

[99] Ibidem.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – normującym tzw. ogólną klauzulę limitacyjną, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Zgodnie z wyrokiem TK z 18 lutego 2004 r., ustawodawca winien określić zakres danej wolności, a więc wskazać sferę zachowań, która podlega ochronie prawnej i w którą inne podmioty nie mogą ingerować[100]. W nauce prawa na gruncie przytoczonego przepisu wskazuje się na przesłanki dopuszczalności ograniczeń, do których należą: wprowadzenie ograniczenia w formie ustawy, funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją jednej lub kilku wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz zachowanie istoty wolności[101].

W piśmiennictwie prezentowane są także różne stanowiska, co do samodzielności ogólnej klauzuli limitacyjnej oraz jej relacji do klauzul szczególnych[102]. Szczególne klauzule limitacyjne są to bowiem takie przepisy prawne, które samodzielnie i kompleksowo przewidują warunki ograniczenia danej wolności lub prawa bądź takie, które wskazują jedynie na dopuszczalność ograniczenia, ale nie regulują przesłanek ograniczenia w sposób wyczerpujący[103]. W literaturze przedmiotu L. Bosek i M. Szydło dokonują zbiorczego przedstawienia poglądów przedstawicieli doktryny we wskazanym zakresie[104]. Stąd też, jak wskazują Autorzy, pierwsza grupa badaczy opowiada się za całkowicie samodzielnym funkcjonowaniem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jako podstawy usprawiedliwienia ograniczenia wolności lub praw. Druga grupa twierdzi, że przepis ten jest samodzielną podstawą jedynie do tych praw i wolności, co do których nie ma klauzul szczególnych, a w razie ich istnienia art. 31 ust. 3 nie znajduje zastosowania. Trzecia grupa ekspertów stoi na stanowisku, że ogólna klauzula limitacyjna może być samodzielną podstawą, gdy brak jest klauzul szczególnych, a w przypadku ich występowania – ograniczenie danego prawa lub wolności powinno spełniać kumulatywnie warunki zawarte w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz w przepisie stanowiącym

[100] Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9.
[101] A. Biłgorajski, *Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne,* Warszawa 2013, s. 217.
[102] L. Bosek, M. Szydło, *Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP a szczególne klauzule ograniczające* (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), *Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86,* Warszawa 2016, Legalis.
[103] L. Garlicki, K. Wojtyczek, *Komentarz do art. 31 Konstytucji RP*, Nb 25 (w:) M. Zubik (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*. Tom II, wyd. II, , Warszawa 2016, LEX.
[104] L. Bosek, M. Szydło, *Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP a szczególne klauzule ograniczające* (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), *Konstytucja RP …*, Legalis.

klauzulę szczególną[105]. W końcu – czwarta grupa badaczy, do której należą powołani Autorzy, prezentuje pogląd, że art. 31 ust. 3 w ogóle nie może stanowić samodzielnej podstawy ograniczenia[106]. W ocenie autora niniejszej pracy, zachowanie spójności rozwiązań konstytucyjnych oraz gwarancji praw i wolności jednostek przemawia za przyjęciem trzeciego z wymienionych poglądów. Z tego względu dalsza analiza będzie uwzględniała założenia kumulatywnego stosowania przepisu art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz szczególnych klauzul limitacyjnych.

Pojawia się zatem pytanie, jaka jest relacja przepisów konstytucyjnych o wolności wypowiedzi do przepisów statuujących uznaniowe przeszkody rejestracyjne znaku towarowego. W szczególności należy rozpatrzyć, czy przeszkody rejestrowania znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, jak też wykorzystujących chronione symbole, w ogóle można postrzegać jako dopuszczalny wyraz ograniczenia konstytucyjnej wolności wypowiedzi. Nie ulega wątpliwości, że odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w analizowanych przypadkach stanowi dla zgłaszającego formę sankcji za przekaz w nim zawarty. Przy pomocy tych przeszkód ustawodawca uniemożliwia ekspresję chronionego znaku towarowego w danej konkretnej formie. Nie dochodzi tu zatem do całkowitego zniesienia wolności wypowiedzi. Następuje tutaj jedynie nieznaczne ograniczenie jej zakresu. Ograniczenie to należy uznać za właściwe dla systemu ochronnego znaków towarowych, tj. poprzez niedopuszczenie do wykorzystywania danej wypowiedzi w postaci zarejestrowanego znaku towarowego. Prezentowanie treści wyrażonych w znaku nie jest jednak co do istoty wyłączone. Niemniej jest to forma ingerencji ustawodawcy w swobodę wyboru formy wypowiedzi.

Nie sposób nie dostrzec, że uznaniowe przeszkody rejestracyjne, odnosząc się do przedmiotu własności przemysłowej wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią także pewne jej ograniczenie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Konstytucji RP, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Bezpośrednio nie będzie to dotyczyło sytuacji, w której znak jest zgłaszany przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednak z uwagi na wymóg rzeczywistego używania znaku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1

[105] W podobnym kierunku zdaje się podążać orzecznictwo TK – zob. wyrok TK z dnia 16 lutego 1999 r., SK 11/98, OTK 1999, nr 2, poz. 22. Por. P. Tuleja, *Komentarz do art. 31 Konstytucji RP*, Nb 2 (w:) P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, wyd. II, Warszawa 2023, LEX.

[106] L. Bosek, M. Szydło, *Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP a szczególne klauzule ograniczające* (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), *Konstytucja RP …*, Legalis.

p.w.p., a które odbywa się w obrocie gospodarczym – traktowanie przepisów zawierających przeszkody rejestracyjne w oderwaniu od art. 22 ust. 1 Konstytucji RP nie byłoby właściwe.

Przyjęcie, że uznaniowe przeszkody rejestracyjne stanowią ograniczenie konstytucyjnych wolności wymaga oceny konstytucyjności takiego rozwiązania. W pierwszej kolejności konieczna jest analiza przepisów statuujących powołane przeszkody w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a następnie – w świetle powołanego przepisu oraz art. 22 ust. 1 Konstytucji RP.

3. Przy próbie udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, w tym oceny spełnienia pierwszej z przesłanek z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (tj. wymogu wprowadzenia ograniczenia wolności w drodze ustawowej), trzeba zauważyć, że przepisy art. 129^1 ust. 1 pkt 7 i 8 p.w.p. - statuujące zakazy rejestrowania określonej kategorii oznaczeń - to przepisy o randze ustawowej, które stanowią wyczerpującą regulację w tym zakresie[107]. Żaden akt niższego rzędu nie uszczegóławia tej regulacji – wniosku tego nie zmienia fakt stosowania się do wydawanych przez UPRP wytycznych odnośnie do oceny zdolności rejestrowej znaków towarowych. Wskazane wytyczne nie mają charakteru wiążącego, lecz zostały wypracowane w oparciu o dotychczasową praktykę decyzyjną i orzeczniczą. Stanowią one wskazówki kierunkowe, co do sposobu stosowania przepisów ustawy zawierających przeszkody rejestracyjne. Jednakże samo ustanowienie ograniczenia w ustawie nie będzie wystarczające dla uznania, że przedmiotowy wymóg został spełniony. W orzecznictwie TK wskazuje się ponadto na jakościowe wymogi odnośnie do regulacji ustawowej, tj. wymóg określoności normy prawnej, na który składa się obowiązek jej formułowania w sposób poprawny, precyzyjny i jasny[108]. Wyprowadzane są one z art. 2 Konstytucji RP[109]. Norma prawna powinna być poprawna z punktu widzenia językowego i logicznego. Wymóg precyzyjności „jest spełniony wtedy, gdy istnieje możliwość dekodowania z danych przepisów jednoznacznych norm prawnych (a także ich konsekwencji) za pomocą reguł interpretacji przyjmowanych na gruncie określonej kultury prawnej”[110]. Natomiast wymóg jasności oznacza „nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw”[111]. Pewna trudność w spełnieniu tychże wymogów (precyzyjności i jasności) pojawia się w przypadku przepisów opartych na

[107] Por. wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r. P 10/02, Legalis nr 57525.
[108] Wyrok TK z dnia 11 stycznia 2000 r., K 7/99, OTK ZU. Nr 1/2000, poz. 2.
[109] Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K. 11/94, Legalis nr 10252..
[110] Wyrok TK z dnia 28 października 2009 r., KP 3/09, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 138.
[111] Wyrok TK z dnia 21 marca 2001 r., K 24/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 51.

klauzulach generalnych, do których należą bez wątpienia art. 129^1 ust. 1 pkt 7 i 8 p.w.p. Klauzule generalne uelastyczniają proces stosowania prawa (tu: oceny oznaczeń) i przystosowują go do różnych stanów faktycznych, niemożliwych do ich enumeratywnego wyliczenia. Trybunał Konstytucyjny dostrzega istotną rolę klauzul generalnych, które niwelują ryzyko wydawania rozstrzygnięć zgodnych z prawem z formalnego punktu widzenia, lecz w danej sytuacji niesłusznych w świetle pozaprawnych wartości wyznawanych przez społeczeństwo i tym samym akceptuje możliwość ich stosowania[112]. Czyniąc to TK wskazuje jednak na kryteria warunkujące ich zgodność z zasadami prawidłowej legislacji, do których zalicza: 1) przewidywalność, 2) dostateczną określoność, 3) oparcie konstrukcji klauzuli na przesłankach o charakterze obiektywnym i subiektywnym w sposób zapewniający możliwość wytworzenia jednolitej interpretacji oraz eliminujący ryzyko samoistnego nadawania nowej treści przepisowi zawierającemu klauzulę generalną[113].

Pierwsze ze wskazanych wyżej kryteriów (przewidywalności normy prawnej) – jak się wydaje najtrudniejsze w praktyce do pełnego osiągnięcia – wyraża się w takim stosowaniu klauzuli generalnej, które pozwala adresatowi samodzielnie przewidzieć treść rozstrzygnięcia. Zakłada się więc istnienie pewnych reguł oceny wypracowanych w procesie stosowania prawa – przez organy decyzyjne, judykaturę, itp. Chodzi tu zatem o możliwość wypracowania choćby ogólnych standardów oceny danych stanów faktycznych, co pozwala na formułowanie się linii decyzyjnej czy orzeczniczej. W przypadku znaków towarowych, UPRP, przy ocenie istnienia uznaniowych przeszkód rejestracyjnych, powinien dążyć do stosowania jednakowych kryteriów oceny oznaczeń podobnych pod względem treści i kontekstu społecznego. W praktyce jednak to właśnie ten aspekt bywa przez strony postępowań zgłoszeniowych czy też unieważnieniowych najbardziej krytykowany z uwagi na brak zachowania spójnej i konsekwentnej linii decyzyjnej. Niejednolitość wydawanych decyzji nie oznacza jednak, że nie istnieją wypracowane, stałe kryteria oceny oznaczeń, czy też możliwe do zidentyfikowania standardy w tym zakresie. Wniosku tego nie zmieniają błędy w kwalifikacji danego oznaczenia, które mogą polegać na zbyt liberalnym, bądź zbyt restrykcyjnym podejściu przez UPRP - co jest naturalnym ryzkiem związanym m.in. z czynnikiem ludzkim przy stosowaniu prawa, w szczególności gdy ocena odwołuje się w jakiś sposób do kwestii światopoglądowych. Występujący tutaj element subiektywny nie wyłącza stosowania obiektywnych kryteriów oceny takich jak, np. warstwa semantyczna oznaczeń słownych wchodzących w skład znaku

[112] Zob. M. Tarasek, *Problematyka klauzul generalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego*, (w:) L. Zacharko (red.), *Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym*, Katowice 2016, s. 235.
[113] Ibidem, s. 235-236. Zob. też wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 41.

czy okoliczności składające się na kontekst społeczny towarzyszący oznaczeniu. Należy też przyjąć, że możliwość wytworzenia jednolitej wykładni zależy od ustalenia zakresu znaczeniowego klauzul generalnych porządku publicznego i dobrych obyczajów. Normy, które te pojęcia statuują są zaś możliwe do odkodowania na podstawie treści obowiązujących przepisów, jak też np. zjawisk społecznych, które odzwierciedlają stanowisko opinii publicznej w danej kwestii. Sposób ustalenia treści klauzul statuujących uznaniowe przeszkody rejestracyjne nie jest więc dowolny, co przesądza o spełnieniu pozostałych ww. kryteriów prawidłowego posługiwania się klauzulami generalnymi[114].

4. Kolejne kryterium dopuszczalności ograniczenia z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – poza formą ustawową - to konieczność realizacji wartości wskazanych w tym przepisie. Katalog wartości wymienionych w tym przepisie, pomimo iż ma charakter wyliczenia enumeratywnego, obejmuje *de facto* wszystkie sytuacje, które wymagają ochrony ze względu na interes publiczny[115]. Wśród tych wartości znajdują się „porządek publiczny" oraz „moralność publiczna", będące klauzulami generalnymi. Wartości te są w zasadzie tożsame z wartościami, do których odsyłają klauzule generalne zawarte w art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p. W nauce prawa konstytucyjnego „porządek publiczny" jest rozumiany szeroko[116]. Z kolei „moralność publiczna" opiera się na uznanych normach moralnych, co przesądza o analogicznym zakresie znaczeniowym tej klauzuli do klauzuli „dobrych obyczajów" na gruncie p.w.p[117]. Klauzule te są na tyle pojemne, że zakresem swym obejmują także art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p., który odnosi się pojęć takich jak: „element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym", „uczucia religijne", „uczucia patriotyczne" oraz „tradycja narodowa". W ocenie autora tej pracy pojęcia te, jako wartości doniosłe społecznie, warunkujące ład społeczny, wpisują się w wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP „bezpieczeństwo publiczne", „porządek publiczny", czy „moralność publiczną".

W swoim dorobku TK wypracował test konstytucyjności ograniczeń wprowadzonych przez ustawodawcę, który wymaga udzielenia pozytywnych odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy wprowadzona regulacja ustawodawcza służy i jest konieczna dla ukształtowania ładu prawnego w danej sferze stosunków społecznych; 2) czy zamierzony przez ustawodawcę

[114] Por. wyrok TK z dnia 16 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 30/05, Dz. U. Nr 15, poz. 118.
[115] K. Wojtyczek, *Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP*, Kraków 1999, s. 201.
[116] Zob. A. Biłgorajski, *Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne*, Warszawa 2013, s. 225-226 i powołana tam bibliografia.
[117] Por. uwagi w rozdz. IV § 3 pkt 2.2 niniejszej rozprawy.

cel jest możliwy do osiągnięcia bez naruszenia podstawowych standardów prawnych wyrażających istotę praw, których dotyczy; 3) czy regulacja ustawowa jest niezbędna dla ochrony interesu, wartości konstytucyjnej, z którą jest powiązana; 4) czy efekt wprowadzonej regulacji pozostaje w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela[118]. Wymóg „konieczności" jest spełniony, jeżeli ustanowione ograniczenia są zgodne z zasadą proporcjonalności, która jest realizowana, gdy w stosunku do ocenianej regulacji odpowiedź na czwarte pytanie powyższego testu jest twierdząca. W ocenie TK konsekwencją zasady proporcjonalności jest z kolei zakaz nadmiernej ingerencji[119]. Oznacza to, że: 1) środki zastosowane przez prawodawcę muszą być w stanie doprowadzić do zamierzonych celów; 2) muszą one być niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane; 3) ich efekty muszą pozostawać w proporcji do ciężarów nakładanych na obywatela[120]. Można tutaj wskazać, że wystąpienie bezwzględnej przeszkody rejestracji, w tym przeszkody uznaniowej powoduje konieczność wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Skutkiem tego jest więc pozostawienie oznaczenia naruszającego określone wartości poza zbiorem oznaczeń chronionych, co stanowi cel ustawodawcy. Niezbędność środka w postaci normy prawnej ustanawiającej zakaz rejestracyjny wyraża się w ochronie interesu ogólnego związanego z kształtowaniem systemu chronionych znaków towarowych w zgodzie ze wspomnianymi wartościami akceptowanymi społecznie. Istnienie tego rodzaju przeszkód rejestracyjnych wyposaża UPRP w konkretną podstawę prawną odmowy udzielenia prawa ochronnego. Bez regulacji przewidującej zakaz rejestracji znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmowa mogłaby być teoretycznie możliwa na podstawie np. przepisów karnych penalizujących określone zachowania, chroniących dziedzictwo narodowe, itp., lecz sytuacja taka stanowiłaby niewątpliwie lukę prawną. Dlatego istnienie przedmiotowych zakazów rejestracji czyni ustawę w tym zakresie spójną i kompleksową. Ponadto, największą dolegliwość dla uprawnionego do znaku stanowi brak dostępu do ekonomicznych korzyści wynikających z objęcia znaku prawem ochronnym, co nie wyłącza całkowicie możliwości ochrony wykorzystywanych oznaczeń odróżniających, przysługującej na podstawie odrębnych przepisów[121]. Co za tym idzie, efektu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki uznaniowym przeszkodom rejestracyjnym, który polega na zniechęcaniu do korzystania z kontrowersyjnych

[118] Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r. K 23/98, Legalis nr 43185.
[119] Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, Legalis nr 10252.
[120] Zob. wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50; wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK 1999, Nr 4, poz. 71.
[121] Zob. rozdz. I § 3 pkt 2 niniejszej rozprawy.

oznaczeń, nie można uznać za nieproporcjonalny i nazbyt dolegliwy dla obywateli zainteresowanych ochroną swoich oznaczeń.

5. Ostatnie z kryterium konstytucyjności ograniczenia wolności wypowiedzi zawartej w znaku towarowym, jaki wynika z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a więc istota wolności – możność przekazywania informacji czy też wyrażania swoich poglądów - nie zostaje naruszona. Pomimo braku przyznania prawa ochronnego na znak towarowy, „właściciel" znaku może – co do zasady – komunikować i prezentować w dalszym ciągu treści wyrażone w znaku. Samo uznanie znaku towarowego za chronioną prawnie wypowiedź, która nie ma charakteru czysto informacyjnego (informacji komercyjnej), dowodzi transformacji funkcji tego przedmiotu własności przemysłowej. Nie są to już tylko funkcje mające znaczenie w obrocie gospodarczym, ale także w sferze społecznej. Pozwala to budować tożsamość podmiotom, które się tymi znakami posługują oraz konsumentom, którzy wykorzystują je również jako element samookreślenia. Nie można jednak zapomnieć, że znak towarowy jest instytucją prawną, która ma służyć określonym celom – przede wszystkim odróżnianiu towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego. Inne pełnione funkcje nie mogą przeważać nad realizacją funkcji podstawowej.

6. Następnie, mając na względzie, że znak towarowy jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, w sposób naturalny prowadzi to rozważania ku kwestii dopuszczalności ograniczenia swobody działalności gospodarczej (szczególnej klauzuli limitacyjnej z art. 22 ust. 1 Konstytucji RP). Wolność działalności gospodarczej jest publicznym prawem podmiotowym polegającym na swobodzie podmiotu prywatnego podjęcia oraz wykonywania działalności, której zasadniczym celem jest osiągnięcie zysku[122]. Wolność ta obejmuje m.in. takie uprawnienia jak swoboda podejmowania decyzji gospodarczych czy też wyboru sposobów prowadzenia takiej działalności[123]. Z tego względu dotyczy ona również swobody kreowania i posługiwania się w obrocie znakami towarowymi jako elementu swobody podejmowania decyzji gospodarczych (tu: marketingowych). Adresatem tej wolności, na którym ciąży obowiązek jej respektowania (brak ingerencji w konstytucyjnie chronioną sferę), ale i stworzenia warunków do korzystania z niej, są „władze publiczne". Pojęcie „władzy publicznej" obejmuje tutaj „wszystkie organy, instytucje i podmioty o państwowym bądź samorządowym charakterze, które sprawują kompetencje władcze lub w sprawowaniu tych

[122] Wyrok TK z dnia 3 lipca 2012 r., K 22/09, OTK-A 2012, nr 7, poz. 74.
[123] A. Błaś, (w:) J. Boć (red.) *Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku*, Wrocław 1998, s. 58; P. Tuleja, *Komentarz do art. 22,* Nb 1 (w:) P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, wyd. II, Warszawa 2023, LEX.

kompetencji uczestniczą”[124]. Wolność ta nie ma jednak waloru wartości absolutnej i może podlegać pewnym ograniczeniom[125]. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 ust. 1 Konstytucji RP).

Przepis art. 22 ust. 1 Konstytucji RP przewiduje dwa warunki dopuszczalności regulacji prawnej ograniczającej wolność gospodarczą – formalny, normatywny (droga ustawowa) oraz materialny, pozanormatywny (ważny interes publiczny). Pierwszy warunek – standardowy przy wprowadzaniu ograniczeń praw i wolności jednostki, występujący także w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - to zachowanie formy ustawowej takiej regulacji. Druga przesłanka – pozanormatywna - stanowi aksjologiczne uzasadnienie ingerencji w przedmiotową wolność. Cel (interes) publiczny należy rozumieć wyłącznie jako dobro ogółu, tzn. całego społeczeństwa lub społeczności regionalnej[126]. Innymi słowy jest to zespół tych wartości, doniosłych społecznie, które w danych okolicznościach należy uznać za nadrzędne z punktu widzenia ogółu danej zbiorowości. Przeważają one nad innymi, partykularnymi interesami, które mogą się od siebie różnić. „Ważny interes publiczny” to klauzula generalna, która odsyła do norm i ocen pozaprawnych oraz tych, których ucieleśnienie znalazło się w przepisach prawa. Jego zakres pojęciowy określa TK wskazując, że „każdy wypadek konieczności ochrony dóbr wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP mieści się w klauzuli ważnego interesu publicznego w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP, jednak w zakresie owego ważnego interesu publicznego mieszczą się ponadto wartości niewymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W konsekwencji zakres dopuszczalnych ograniczeń wolności działalności gospodarczej jest – przynajmniej z punktu widzenia materialnoprawnych przesłanek ograniczeń - szerszy od zakresu ograniczeń tych wolności i praw, do których odnosi się art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”[127]. Zgodzić się należy z Trybunałem, który interes publiczny postrzega szeroko. Taka konstrukcja pozwala na wymodelowanie sektora działalności gospodarczej tak, by generowanie zysku odbywało się w zgodzie z etyką uznawaną w danym społeczeństwie i nie przeważało nad takimi wartościami. Umożliwia to także kształtowanie takich praktyk rynkowych i strategii marketingowych, które będą respektować obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich, itd. Ważnym interesem

[124] L. Garlicki, M. Zubik, *Komentarz do art. 22,* Nb 12 (w:) M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, L. Garlicki, M. Zubik, *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I,* wyd. II, Warszawa 2016, LEX.
[125] Wyrok SO w Poznaniu z dnia 3 października 2018 r., XVII Ka 772/18, KZS 2019, nr 6, poz. 113.
[126] Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz. 87.
[127] Wyrok TK z dnia 8 lipca 2008 r., K 46/07, OTK-A 2008, nr 6, poz. 104.

publicznym jest więc tworzenie systemu znaków towarowych z poszanowaniem moralności, ładu społecznego, tradycji narodowej, uczuć religijnych, itp.[128].

Wzajemne „pokrywanie się" wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 i art. 22 ust. 1 Konstytucji RP ma także istotne znaczenie w odniesieniu do dopuszczalności wprowadzania ograniczeń w zakresie rejestrowania znaków towarowych. W świetle przedstawionych rozważań, przeszkoda rejestrowania znaków sprzecznych z powszechnie uznawanymi wartościami znajduje uzasadnienie zarówno w ogólnej klauzuli limitacyjnej (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), jak i klauzuli szczególnej (art. 22 ust. 1 Konstytucji RP). Abstrahując od tego, czy znak towarowy potraktujemy jako rodzaj wypowiedzi, czy jako działanie marketingowe (czy też jako obie te kategorie) trzeba uznać, że ograniczenie wolności w tym zakresie w postaci zakazu rejestracji nie jest sprzeczne z przepisami Konstytucji.

[128] Przykładem ograniczenia swobody działalności gospodarczej jest ograniczenie dopuszczalności reklamy leków i zakaz reklamy aptek, które zostało ustanowione z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego, stanowiącą ważny interes publiczny w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP (zob. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2023 r., II GSK 1423/19, LEX nr 3513993; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 września 2019 r., VI SA/Wa 929/19, LEX nr 3073445). Warto też zauważyć, że WSA w przytoczonym już wyroku (VI SA/Wa 929/19) wskazuje również na ograniczenie reklamy, którą rozumie jako wypowiedź, w której nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru - taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana. Formą reklamy jest tu także znak towarowy. Z tego więc powodu ograniczenie swobody działalności gospodarczej może w takim wypadku stanowić - choć nie bezpośrednio – jednocześnie ograniczenie wolności wypowiedzi (tu: o charakterze reklamowym, a więc wypowiedzi komercyjnej).

Rozdział VI
Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym w prawie znaków towarowych w amerykańskim porządku prawnym

§ 1. Amerykański system ochrony znaków towarowych – uwagi ogólne

1. System ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych wypływa z dwóch źródeł występujących paralelnie – prawa powszechnego (*common law*) oraz prawa stanowionego (*statute law*)[1]. Początki ochrony znaków towarowych na gruncie prawa stanowionego sięgają XVIII wieku. Pierwszym impulsem ku formowaniu się federalnego prawa znaków towarowych była petycja Samuela Brecka - producenta tkanin żaglowych, skierowana do Sekretarza Stanu Thomasa Jeffersona w 1791 r.[2]. Jefferson uznał postulat uregulowania tej problematyki za zasadny, jednak do czasu uchwalenia pierwszych ponadstanowych regulacji minęło jeszcze wiele lat. W XIX w. przyjmowane regulacje miały bowiem jedynie zasięg stanowy, np. te uchwalone w Nowym Jorku (1845), w Pennsylvanii (1847), Nevadzie (1865) czy Kansas (1866)[3]. Z kolei w prawie powszechnym znana i stosowana była doktryna *passing off*, która opierała się na delikcie polegającym na bezprawnym wprowadzaniu w błąd przez danego przedsiębiorcę co do faktu, że jego towary lub usługi są towarami lub usługami innego przedsiębiorcy[4].

Pierwsza, federalna ustawa regulująca ochronę znaków towarowych została uchwalona w 1870 r. Ustanowiła ona system rejestracji znaków we właściwym urzędzie patentowym. Sześć lat później uchwalono ustawę, w której przewidziano dodatkowo przepisy karne[5]. Ustawa ta została jednak poddana analizie pod kątem jej konstytucyjności przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (SN USA) w toku rozpoznawania tzw. *Trademark Cases*, wskutek czego SN

[1] S. L. Carter, *The Trouble with Trademark*, „The Yale Law Journal" 1990, vol. 99, no. 4, s. 759-760.; E. Horwitz, B. Levi, *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*, „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 1996", vol. 7, issue, 1, s. 60

[2] E. S. Rogers, *Some Historical Matter concerning Trade-Marks*, „Michigan Law Review" 1910, vol. 9, no. 1, s. 41.; K. L. Port, *Trademark Extortion: The End of Trademark Law*, „Washington and Lee Law Review" 2008, vol. 65, no. 2, s. 593.

[3] E. S. Rogers, *Some Historical Matter* ..., s. 42.

[4] Zob. J. T. Cross, *Giving Credit where Credit is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing Off in Trademark Law*, „Washington Law Review" 1997, vol. 72, s. 710.; M. LaFrance, *Passing off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law*, „Michigan State Law Review" 2011, no. 5, s. 1415-1416.

[5] J. T. Cross, *The Lingering Legacy of Trade-Mark Cases*, „Michigan State Law Review" 2008, vol. 1, s. 369.

USA stwierdził jej niezgodność z Konstytucją USA[6]. Jak finalnie uznano, Kongres nie był uprawniony do przyjęcia takich regulacji na podstawie tzw. *Intellectual Property Clause* wynikającej z artykułu I § 8 zdanie ósme Konstytucji Stanów Zjednoczonych[7]. Przepis ten uprawnia Kongres do popierania rozwoju nauki i użytecznych umiejętności przez zapewnienie na określony czas autorom i wynalazcom wyłącznych praw do ich dzieł czy wynalazków. Jednakże zgodnie z tezą przywołanego wyroku, znak towarowy nie jest wynalazkiem, odkryciem ani dziełem, do którego znalazłaby zastosowanie tzw. *Intellectual Property Clause*[8].

2. Kolejna ustawa regulująca ochronę znaków towarowych została przyjęta przez Kongres w 1881 r. Ograniczyła ona przyznawanie ochrony prawnej do znaków używanych w handlu zagranicznym[9]. Z biegiem czasu brak federalnych regulacji dotyczących ochrony znaków krajowych stał się coraz bardziej dotkliwy, a ustawa z 1881 r. przestała odpowiadać ówczesnym potrzebom obrotu. Ponadto 18 marca 1887 r. Stany Zjednoczone przystąpiły do Konwencji Paryskiej – aktu o zasięgu międzynarodowym, w którym ujęte zostały najistotniejsze standardy w zakresie prawa znaków towarowych[10]. Z tego względu, w 1897 r. podjęto poważne kroki w kierunku reformy prawa patentowego i prawa znaków towarowych. Powołano zespół komisarzy, których zadaniem było dokonanie analizy dotychczasowych regulacji oraz zarekomendowanie zmian. Finalny raport pn. Raport komisarzy powołanych do przeglądu ustaw dotyczących ochrony patentowej, znaków towarowych i innych znaków oraz nazw handlowych (ang. *Report of the Commissioners Appointed to Revise the Statutes Relating to Patents, Trade and Other Marks, and Trade and Commercial Names*) został wydany w 1900 r.[11]. Zgodnie z zaleceniami komisarzy, pożądane było uchwalenie ustawy regulującej ochronę oznaczeń używanych w obrocie międzystanowym.

---

[6] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło. Warszawa 2002, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (dostęp: 01.01.2024 r.)

[7] Wyrok SN USA w połączonych sprawach tzw. *Trademark Cases*, 100 U.S. 82 (1879), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/100/82/ (dostęp: 30.05.2024 r.). Były to trzy sprawy połączone w jedną rozpoznawaną przez SN USA w 1879 r. Pierwsze dwie sprawy dotyczyły dwóch drukarni z okręgu w Nowym Jorku, którym zarzucano podrabianie etykiet szampana G. H. Mumm i Piper-Heidsieck, natomiast trzecia dotyczyła szerszego sporu o prawa do znaku „Old Kentucky" w okręgu Ohio – zob. Z. S. Rosen, *Federal Trademark Law: From Its Beginnings*, https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-19/march-april/federal-trademark-law/ (dostęp: 26.11.2023 r.)

[8] Wyrok SN USA w połączonych sprawach tzw. *Trademark Cases*, 100 U.S. 82 (1879), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/100/82/ (dostęp: 30.05.2024 r.).

[9] Z. S. Rosen, *In the Shadow of the Trade-Mark Cases: The 1881 Trademark Act and the Supreme Court* (w:) S. Ghosh (red.), *Forgotten Comparative Intellectual Property Law,* Edward Elgar Publishing, 2020, s. 259-260.

[10] *Contracting Parties, United States of America*, https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/US/2 (dostęp: 24.11.2023 r.)

[11] *Report of the Commissioners Appointed to Revise the Statutes Relating to Patents, Trade and Other Marks, and Trade and Commercial Names: under Act of Congress approved June 4, 1898, The Library of Congress, Doc. No. 56-20* (2d Sess. 1900),

3. Nowa ustawa została zatem uchwalona w 1905 r. Była to pierwsza, od czasu ustawy z 1870 r., kompleksowa ustawa regulująca kwestię rejestracji znaków towarowych używanych w handlu z innymi państwami, między poszczególnymi stanami lub z plemionami indiańskimi oraz zakres ochrony takich znaków. Akt ten był jednak w piśmiennictwie krytykowany[12]. Z drugiej zaś strony wskazuje się, że federalna ustawa z 1905 r. stała się punktem wyjścia do stworzenia nowoczesnego, dostosowanego do zmieniających się realiów prawa znaków towarowych, a ponadto zaowocowała znaczącym wzrostem rejestracji oznaczeń[13].

4. Mimo wad, ustawa z 1905 r. obowiązywała ponad 40 lat. Znaczące propozycje reformy zostały wysunięte przez Sekcję ds. Patentów Amerykańskiej Izby Adwokackiej w wyniku posiedzenia w 1920 r. Efektem tego spotkania był, opracowany w 1921 r., projekt nowej ustawy tzw. *Vestal Bill,* przedstawiony w Kongresie dopiero 10 lat później, jednak bezskutecznie. Opierał się on na założeniu, że przepisy federalne dotyczące znaków towarowych miałyby mieć jedynie charakter proceduralny, wspomagając ochronę oznaczeń wynikającą z *common law*[14]. Następnie, w 1938 r. skierowano do Kongresu pierwszy projekt ustawy znanej później jako *Lanham Act* (nazywaną też *Trademark Act*), którego również nie przyjęto. Kolejny projekt został skierowany do Kongresu i Senatu rok później, lecz okres jego procedowania trwał aż 7 lat[15]. W końcu, w 1946 r. Kongres przyjął ustawę regulującą znaki towarowe – *Lanham Act*, która weszła w życie 5 lipca 1947 r.[16]. Swoją nazwę ustawa ta otrzymała po Fritzu Lanhamie, który pełnił funkcję przewodniczącego podkomitetu Komisji Patentowej Izby Reprezentantów[17]. Obowiązuje ona do dziś, choć nie bez nowelizacji[18].

---

https://books.google.pl/books?id=hmNBAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (dostęp: 12.01.2024 r.)

[12] W ocenie Edwarda S. Rogersa – wybitnego prawnika i przewodniczącego Komisji ds. Prawa Patentowego, Znaków Towarowych i Praw Autorskich Amerykańskiej Izby Adwokackiej (*American Bar Association*) był to „niechlujny akt prawny, charakteryzujący się niezręczną terminologią, niepoprawną gramatyką i skomplikowanymi zdaniami" – zob. J. Litman, E. S. Rogers, *The Lanham Act, and the Common Law* (w:) R. G. Bone, L. Bientley (red.), *Research Handbook on the History of Trademark Law* 2023, s. 175-184; Zob. też S. Levine, *The Origins of the Lanham Act,* „Journal of Contemporary Legal Issues" 2010, vol. 19, s. 23.

[13] *Z. S. Rosen, Federal Trademark Law: From Its Beginnings,* https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-19/march-april/federal-trademark-law/ (dostęp: 26.11.2023 r.)

[14] E. S. Rogers, *The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks*, „Law and Contemporary Problems" 1949, vol. 14, no. 2, s. 177-179.; s. 26.; J. Gilson, *The International Trademark Association (1878-2003): Trademark Law Champion,* „The Trademark Reporter" 2003, vol. 93, no. 1, s. 26.

[15] K. L. Port, *op. cit.*, s. 595-596.

[16] *Lanham (Trademark) Act* z 1946 r. Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946), codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (1988 & Supp. iii 1991), https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

[17] E. S. Rogers, *The Lanham Act and the Social Function …*, s. 180.

[18] Jedną z najważniejszych nowelizacji było uchwalenie *Trademark Law Revision Act,* 8 September 1988, *Committee on the Judiciary, House of Representatives*, Public Law 100-667, 102 Stat. 3935, https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/14762 (dostęp: 17.05.2024 r.)

Długi czas procedowania był spowodowany licznymi czynnikami, w tym m.in. okresem II wojny światowej i transformacją stosunków społeczno-gospodarczych po wojnie, ale także kwestią ustalenia konstytucyjnej podstawy uregulowania prawa znaków towarowych, za którą ostatecznie uznano *Commerce Clause* (artykuł I, § 8, zdanie trzecie Konstytucji USA). *Lanham Act* odeszła od fragmentarycznej regulacji i znacznie rozszerzyła zakres ochrony znaków towarowych, zapewniając ochronę o zasięgu krajowym[19]. Aktualnie ustawa ta składa się z dwunastu rozdziałów.

Rejestrowanie znaków towarowych na gruncie ustawy z 1946 r. powierzono centralnemu organowi federalnemu – Urzędowi Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (*United States Patent and Trademark Office*, USPTO), nad którym nadzór sprawuje Prezydent Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z postanowieniami *Lanham Act,* „właściciel" znaku towarowego używanego w obrocie handlowym może wystąpić o jego rejestrację w głównym rejestrze ustanowionym przez ustawę, uiszczając przewidzianą opłatę i składając w USPTO wniosek i oświadczenie, które potwierdza m.in. właśnie używanie znaku w obrocie handlowym (§ 1 sekcja 15 United State Code § 1051 pkt 3c). O rejestrację może wystąpić też podmiot, który ma zamiar w dobrej wierze, i w okolicznościach wskazujących na jego dobrą wiarę, w przyszłości używać znaku towarowego w obrocie (§ 1 sekcja 15 U.S.C. § 1051 (b)(1)). Ustawa zawiera także definicję znaku towarowego oraz znaku usługowego. Na gruncie *Lanham Act*, „znak towarowy" oznacza dowolne słowo, nazwę, symbol lub element czy też dowolną ich kombinację: (1) używane przez dany podmiot lub (2) które dany podmiot zamierza w dobrej wierze wykorzystywać w obrocie handlowym i ubiega się o rejestrację w głównym rejestrze ustanowionym na podstawie ustawy - służące do tego, aby zidentyfikować i odróżnić swoje towary, w tym wyjątkowy produkt, od tych wytwarzanych lub sprzedawanych przez innych oraz aby określić źródło pochodzenia towarów, nawet jeśli jest ono nieznane (§ 45 (15 U.S.C. § 1127). Ustawa przewiduje również przeszkody rejestracyjne, które zostały wymienione w § 2 sekcji 15 U.S.C. § 1052 *Lanham Act*. Podlegają one badaniu przez eksperta rozpatrującego zgłoszenie znaku z urzędu w toku weryfikacji zdolności rejestrowej oznaczenia. Wśród nich znajduje się przepis § 2 sekcji 15 U.S.C. § 1052(a) poświęcony ochronie powszechnie uznawanych wartości. Inne przeszkody rejestracji wyrażają m.in. zakaz rejestracji znaków mylących, opisowych, czy zawierających symbole Stanów Zjednoczonych.

[19] K. L. Port, *op. cit.*, s. 597-601.

Przedmiotem regulacji *Lanham Act* jest też procedura zgłoszenia znaku towarowego do USPTO. Aktualnie, po złożeniu wniosku o rejestrację i uiszczeniu wymaganej opłaty, Prezes USPTO kieruje wniosek do eksperta odpowiedzialnego za rejestrację znaków, który przeprowadza badanie. Jeżeli w wyniku tego badania okaże się, że zgłaszający jest uprawniony do rejestracji lub byłby uprawniony do rejestracji po przyjęciu oświadczenia o używaniu, to wówczas Prezes USPTO nakazuje publikację znaku w Dzienniku Urzędowym Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (ang. *Trademark Official Gazette*). Po dokonaniu ogłoszenia, każda strona, która uważa, że może ponieść szkodę w wyniku rejestracji znaku, ma 30 dni od daty publikacji na złożenie sprzeciwu wobec rejestracji lub złożenie wniosku o przedłużenie czasu na wniesienie sprzeciwu. Jeśli sprzeciw nie został zgłoszony (ani wniosek o przedłużenie terminu) albo zostanie on oddalony, to w zależności od podstawy - USPTO zarejestruje znak i prześle właścicielowi certyfikat potwierdzający rejestrację bądź wyda powiadomienie o akceptacji (*notice of allowance*) - § 13 (15 U.S.C. § 1063). Rejestracja pozostaje w mocy przez 10 lat z możliwością jej nieograniczonego odnawiania - § 8 (15 U.S.C. § 1058) (a) i § 9 (15 U.S.C. § 1059) (a). Natomiast na podstawie § 12 (15 U.S.C. § 1062) (b) *Lanham Act*, jeśli znak nie spełnia warunków rejestracji, ekspert powiadamia go o tym fakcie i jego przyczynach. Zgłaszający dysponuje okresem sześciu miesięcy, w którym może przedstawić swoje stanowisko lub zmienić swoje zgłoszenie, które następnie jest ponownie rozpatrywane. Procedura ta może być powtarzana do momentu, gdy (1) ekspert ostatecznie odmówi rejestracji znaku, lub (2) zgłaszający przez okres sześciu miesięcy nie udzieli odpowiedzi, nie wprowadzi poprawek do zgłoszenia bądź nie wniesie odwołania. Od decyzji eksperta w przedmiocie odmowy rejestracji przysługuje odwołanie do organu odwoławczego, jakim jest Izba Odwoławcza ds. Znaków Towarowych (*Trademark Trial and Appeal Board* - TTAB). Ustawa przyznaje także prawo odwołania od decyzji Prezesa lub Izby (TTAB) do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego (*United States Court of Appeals for the Federal Circuit*). Odwołanie przysługuje m.in. zgłaszającemu znak towarowy do rejestracji, stronie w postępowaniu w przedmiocie pierwszeństwa, stronie w postępowaniu w sprawie, stronie w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia. Sądem II instancji jest zaś Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

Ustawa *Lanham Act* w dużej mierze odzwierciedla standardy wypracowane na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone są bowiem stroną wielu aktów o zasięgu międzynarodowym, w szczególności Konwencji Paryskiej, Porozumienia TRIPS (od 1995 r.), Traktatu genewskiego (TLT) – od roku 2000, Traktatu singapurskiego (od 2009 r.). Stany Zjednoczone nie przystąpiły zaś do Porozumienia madryckiego, są jednak stroną protokołu

madryckiego od 2003 r.[20]. USA jest także sygnatariuszem trójstronnej umowy Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada (USMCA), która zastąpiła Północnoamerykański Układu Wolnego Handlu (NAFTA)[21].

§ 2. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym przed uchwaleniem *Lanham Act* z 1946 r.

1. Zarówno przed, jak i po uchwaleniu w Stanach Zjednoczonych ogólnokrajowych ustaw regulujących kwestię znaków towarowych, prawa „właścicieli" znaków mogły mieć swoje źródło (również) w prawie zwyczajowym. Na gruncie *common law,* prawo do znaku zarysowane były szeroko, bowiem obejmowało ono prawo do posługiwania się oznaczeniem zdolnym do oznaczania źródła pochodzenia dóbr pod warunkiem, że nie miało ono charakteru opisowego, nie zostało zawłaszczone lub nie stanowiło nazwy rodzajowej[22]. Mimo braku norm służących ochronie wartości, źródła wskazują na to, że ówcześni uczeni zachęcali do zachowania przyzwoitości w wyborze znaku towarowego. Zdaniem jednego z nich - Williama Henry'ego Browne, znak legalny (tj. objęty ochroną prawną również na gruncie prawa federalnego) nie mógł naruszać zasad wynikających z moralności i porządku publicznego[23]. Co więcej, Autor ten za niemoralne i niezgodne z prawem uznawał znaki „zwodniczo opisowe"[24]. W rezultacie, debata na temat dopuszczalności ochrony znaków zawierających treści niezgodne z prawem, niemoralne, czy dotyczące religii zaczęła toczyć się wśród przedstawicieli doktryny i praktyki już na płaszczyźnie *common law*[25].

Natomiast we wczesnych ustawach federalnych regulujących znaki towarowe nie przewidziano przeszkody chroniącej doniosłe społecznie wartości. Dopiero po przyjęciu ustawy z 1881 r. pojawiły się postulaty o potrzebie wprowadzenia zakazu rejestrowania oznaczeń naruszających uczucia lub moralność publiczną[26]. Pierwsze przepisy poświęcone ochronie wartości o znaczeniu powszechnym (nazywane niekiedy - ang. *morality provison*)

[20] E. Brooke Brinkerhof, *International Protection of the United States Trademarks: A Survey of Major International Treaties,* „Richmond Journal of Global Law & Business" 2001, vol. 2, issue 1, s. 115.
[21] Zob. też rozdz. II § 5 niniejszej rozprawy.
[22] J. Abdel-Khalik, *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous Marks as Analogous to Famous Marks,* „Cardozo Arts & Entertainment Law Journal" 2007, vol. 25, s. 186-187.
[23] Ibidem, s. 188-194.
[24] Ibidem, s. 193.
[25] Ibidem, s. 186-195.
[26] R. Phillips, *A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin Protection of Controversial Trademarks,* „University of Baltimore Intellectual Property Law Journal" 2008, vol. 17, no. 1, s. 57.

znalazły się w ustawie z 1905 r[27]. Ustawa ta w Sekcji 5, tytule 15, pkt 85 a) uniemożliwiała rejestrację oznaczeń służących do odróżniania towarów, jeśli stanowiłyby lub składały się z niemoralnych czy skandalicznych treści. Normatywna konstrukcja tej przeszkody stała się podstawą wykorzystywaną w późniejszych ustawach federalnych. Opierała się ona na dwóch odesłaniach – do pojęcia „moralności", będącej przedmiotem ochrony oraz – do pojęcia „skandalu", które także kierunkuje zakaz na ochronę moralności. Zwroty te odsyłają do kryteriów pozaprawnych. Z uwagi jednak na wyodrębnienie dwóch elementów składowych omawianej przeszkody rejestracji w postaci treści „niemoralnych" oraz „skandalicznych" należałoby przyjąć, że nie były to pojęcia tożsame (czemu jednak przeczyła ówczesna, jak i późniejsza praktyka). W ustawie tej (jak i w późniejszej *Lanham Act*) nie zawarto definicji tych pojęć, ani nie przedstawiono żadnych dyrektyw kierunkowych, co do sposobu ich interpretacji. Ciężar ustalenia ich znaczenia spoczął przede wszystkim na USPTO oraz na sądach rozpatrujących sprawy dotyczące stosowania tego zakazu rejestracji. Warte odnotowania jest także to, że w federalna ustawa z 1905 r. nie wyłączała od rejestracji znaków sprzecznych z porządkiem publicznym. Brak w niej było odniesienia do wartości ujętych w ramy normatywne. Jednakże w piśmiennictwie zauważa się, że w ówczesnych stosunkach społecznych za znaki niemoralne czy skandaliczne uznawano te, które zawierały treści niezgodne z obowiązującym prawem[28].

2. Na podstawie przepisów ustawy z 1905 r., USPTO rozpoznawał przełomową sprawę znaku „Madonna" w 1938 r., znaną jako *In re Riverbank Canning Co*., będącą jedną z pierwszych spraw dotyczących zakazu rejestrowania znaków skandalicznych i niemoralnych[29]. Wypracowano wówczas reguły interpretacyjne, które stały się fundamentem badania zdolności rejestrowej znaku w związku z przedmiotowym zakazem. Sprawa ta ukazała również znaczenie wykazu towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony, przez co w efekcie wywarła ona zasadniczy wpływ na dalszą praktykę decyzyjną. Rozpoznający sprawę Sąd Apelacyjny ds. Ceł i Patentów (CCPA) uznał za skandaliczny znak towarowy „Madonna" zgłoszony dla wina. Organy dokonały analizy treściowej znaku (*sensu stricto*) poprzez ustalenie znaczenia terminu „madonna", z którego składał się znak. Z uwagi na brak praktyki

[27] A. Gilson LaLonde, J. Gilson, *Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous and Immoral*, „The Trademark Reporter" 2011, nr 5, s. 1482.
[28] J. Abdel-Khalik, *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous Marks* ..., s. 209.
[29] Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Ceł i Patentów (*Court of Customs and Patent Appeals*) z dnia 4 kwietnia 1938 r., 95 F.2d 327, 25 CCPA 1028, 37 USPQ268 (1938), *In re Riverbank Canning Co.*, https://casetext.com/case/in-re-riverbank-canning-co (dostęp: 12.01.2024 r.)

zarówno decyzyjnej, jak i orzeczniczej, oparto się na definicjach słownikowych[30]. Ówczesne słowniki wskazywały na więcej niż jedno rozumienie terminu „madonna". Jako pierwsze było to odniesienie do włoskiego określenia „kobieta", kolejne zaś – to, na którym oparł się Sąd – wskazywały na Matkę Boską[31]. Konsekwencją przyjęcia danego rozumienia (bądź uznania go za istotne w rozpoznawanej sprawie) było ustalenie generalnych wyobrażeń dotyczących znaczenia tego pojęcia, a więc w tym przypadku z Maryją. Zdaniem Sądu: „Dziewica Maryja stanowi najwyższy przykład kobiecej czystości, a cały świat chrześcijański oddaje Jej hołd jako takiej"[32]. O ile jednak sam zwrot „madonna" nie jest skandaliczny, to jednak - jak wówczas uznano - nabierał on takiego charakteru, gdy odnosił się do wina, co skutkowało niedopuszczalnością rejestracji tego znaku. Konkluzja taka wynikła zatem z zestawienia znaku zawierającego słowo „Madonna", który dla wielu anglojęzycznych odbiorców utożsamiany był Matką Boską, i napojów alkoholowych[33]. W odniesieniu do społecznego postrzegania napojów alkoholowych, organ zwrócił uwagę na szkodliwy wpływ nadużywania alkoholu, jak też związaną z tym faktem obowiązującą w Stanach Zjednoczonych prohibicję w latach 1919-1933. Potwierdziło to kolejną regułę interpretacyjną dotyczącą integralności zgłoszenia, która wyraża się w łącznej ocenie oznaczenia oraz wykazu towarów z punktu widzenia przesłanek rejestracji. Organy przeprowadziły tutaj analizę treściową znaku *sensu largo*, tj. dokonały badania znaku w świetle zgłoszonych towarów. Dodatkowo, godna odnotowania w kontekście niniejszej sprawy jest także próba ustalenia właściwego kręgu odbiorców znaku. Oceny pojęcia „madonna", stanowiącego zgłoszony znak, dokonywano bowiem z punktu widzenia odbiorców posługujących się językiem angielskim, w szczególności wyznających religię chrześcijańską. Jakkolwiek USPTO dostrzegł, że u wielu z nich znak może wywołać pozytywne asocjacje, mając na względzie przekaz biblijny (np. wesele w Kanie Galijskiej[34]), to jednocześnie znacząca część społeczeństwa może czuć się nim urażona, zważywszy na niejednokrotnie destrukcyjne działanie alkoholu na organizm człowieka. W tym kontekście USPTO wziął tu pod uwagę miejsce, w którym znak byłby używany, tj. bary. Na gruncie oceny znaku poszerzono krąg odbiorców, który nie składał się jedynie z osób pijących wino (potencjalnych

[30] D. Schwender, *Congressional Trademark Delusion: Section 2(a) expands the unclean hands doctrine too far*, „The Intellectual Property Law Review" 2008, vol. 48, no. 2, s. 230.
[31] Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *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", 1998-1999, vol. 39, s. 443.
[32] Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Ceł i Patentów (*Court of Customs and Patent Appeals*) z dnia 4 kwietnia 1938 r., 95 F.2d 327, 25 CCPA 1028, 37 USPQ268 (1938) w sprawie *In re Riverbank Canning Co.*, https://casetext.com/case/in-re-riverbank-canning-co (dostęp: 12.01.2024 r.)
[33] R. Phillips, *A Case for Scandal and Immorality...*, s. 61.
[34] J 2, 1-12, Biblia Tysiąclecia.

nabywców towarów, względem których znak został zgłoszony), ale także z innych osób, które znajdowały się w obrębie oddziaływania znaku. Mimo iż sprawa ta rozpoznawana była w 1938 r. organy uwzględniły w badaniu szereg kluczowych aspektów, które również dziś stanowią podstawę oceny oznaczeń pod kątem ich sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami. Widoczne stało się dążenie do określenia właściwego kręgu odbiorców w taki sposób, by obejmował on nie tylko samych bezpośrednich odbiorców znaku (potencjalnych nabywców danych towarów), lecz także inne podmioty funkcjonujące w społeczeństwie, które mogą mieć styczność z danym oznaczeniem. Szczególną ochroną zostały tu objęte uczucia osób wyznających chrześcijaństwo.

W sprawie *In re Riverbank Canning Co.* CCPA podjął się próby konceptualizacji pojęcia „skandaliczności", które oparł na jego słownikowych definicjach[35]. Definicje te na długie lata stały się podstawą rozumienia wartości i pojęć, do których odsyłała omawiana przeszkoda rejestracji. Termin „skandaliczność" rozumiano jako: 1) „wywołujący skandal lub mający na celu jego wywołanie; szokujący dla poczucia uczciwości, porządności lub przyzwoitości; haniebny; obraźliwy; niegodny szacunku" oraz 2) „obrażający wrażliwość lub zmysł moralności; wzbudzający dezaprobatę; wzbudzający potępienie"[36]. Pojęcie to sprowadzało się zatem do akceptowanych reguł postępowania w społeczeństwie. Nie dokonano jednak dogłębnej analizy tego terminu ani też nie zastanawiano się nad różnicą pojęciową między znakami „skandalicznymi" a „niemoralnymi".

Chociaż badanie znaku „Madonna" przez USPTO, czy też CCPA nie było miejscami wyczerpujące z powodu braku pogłębionej analizy przesłanek statuujących zakaz rejestracyjny (tj. pojęcia „skandalu"), to zasadniczo zostało przeprowadzone zgodnie z głównymi etapami, które pozwalają na ustalenie rzeczywistego znaczenia znaku – analizy treściowej oznaczenia, odniesienia do właściwego kręgu odbiorców, a także choć w ograniczonym zakresie oceny kontekstu społecznego (okoliczności takich jak np. miejsca, w których znak można spotkać, podłoże historyczne sprzedaży alkoholu, oraz pozytywne, jak i negatywne skojarzenia z alkoholem). Mimo to słusznie wskazuje się, że sprawa ta odzwierciedla rozumienie skandalu w amerykańskim społeczeństwie lat trzydziestych XX wieku[37]. Ocena takiego oznaczenia dziś z pewnością mogłaby być inna[38].

[35] Ibidem.
[36] R. H. Wright, *Today's Scandal Can Be Tomorrow's Vogue: Why Section 2(a) of the Lanham Act Is Unconstitutionally Void for Vagueness*, „Howard Law Journal" 2005, vol. 48, no. 2, s. 670.
[37] Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *op. cit.*, s. 443.
[38] B. Pietrzyk-Tobiasz B., *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2022, z. 1, s. 88-89 i powołane przypisy. Zob. też E. Bonadio, *Brands, Morality and Public Policy: Some*

3. Kolejną sprawą, która potwierdziła wskazania CCPA o potrzebie uwzględnienia wykazu towarów przy ocenie znaków, była sprawa rozpoznawana w tym samym roku (1938 r.) dotycząca znaku „QUEEN MARY", który został zgłoszony dla damskiej bielizny[39]. Znak ten spotkał się z odmową rejestracji, gdyż w tym wypadku ekspert uznał znak ten za skandaliczny również z powodu zestawienia treści oznaczenia wskazującego na angielską królową Marię I Tudor z wykazem towarów. Połączenie w znaku towarowym majestatu monarchini (podobnie jak w przypadku osoby Matki Boskiej) zostało uznane za uchybiające jej godności. Także i ta sprawa pokazuje panujące nastroje społeczne na początku XX wieku, kiedy to w wielu państwach obowiązującym ustrojem była monarchia, darzoną powszechną estymą. Aktualnie tego rodzaju zestawienia nie wzbudzają już ogólnego zgorszenia, czego przykładem jest „Krwawa Mary" (ang. *Bloody Mary*) funkcjonująca jako nazwa popularnego drinka[40].

Przed uchwaleniem *Lanham Act* w praktyce decyzyjnej pojawił się także inny sposób badania znaku, niekiedy przeciwstawiany regule z *In re Riverbank Canning Co*. Sposób ten opiera się na ocenie znaku towarowego w oderwaniu od towarów i usług, co ma miejsce w szczególności w przypadku znaków *per se* skandalicznych czy niemoralnych. Za znak skandaliczny uznano „Agnus Dei" (łac. „Baranek Boży"), zgłoszony dla zabezpieczeń do tabernakulum, w sprawie *Ex Parte Summit Brass & Bronze Works, Inc.* z 1943 r.[41]. Zgłaszający wówczas argumentował, że w świetle materiału dowodowego znak nie ma charakteru skandalicznego, ponieważ odbiorcy, do których towary są skierowane (tj. duchowni) nie są obrażeni kwestionowanym znakiem. Jednakże zdaniem organu, komercjalizacja tak ważnego symbolu religijnego jest obraźliwa dla większości chrześcijan i z tego powodu jest skandaliczna w rozumieniu ustawy[42]. Sprawa ta stała się podwaliną koncepcji oceny znaków bez względu na towary i usługi, dla których znak został zgłoszony, jednak główną przyczyną odmowy rejestracji była tutaj ochrona przed „zawłaszczaniem" treści ponadczasowych, niesprzedawalnych, o najwyższej wartości symbolicznej. Wyrażenie „Agnus Dei" samo sobie nie jest wszak skandaliczne. Co za tym idzie, w tym wypadku tak naprawdę to nie znak towarowy, ale działanie zgłaszającego polegające na chęci komercjalizacji symbolu było w ocenie eksperta niedopuszczalne na podstawie *morality provision* obowiązującej w ustawie z 1905 r. Na gruncie tej sprawy poszerzono dosłowny zakres wyłączenia także na te sytuacje,

Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks, „Marquette Intellectual Property Law Review" 2015, vol. 19, issue 1, s. 51.

[39]Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *op. cit*., s. 442.

[40] *Bloody Mary*, https://iba-world.com/bloody-mary/ (dostęp: 04.12.2023 r.)

[41] C. J. Minniti, *The Lanham Act's Unconstitutional Hodgepodge*, „Rutgers Journal of Law & Religion" 2017, vol. 17, s. 330.

[42] Ibidem.

kiedy to nie znak *per se* (a nawet wraz z towarami i usługami) jest skandaliczny lub niemoralny, ale charakter taki miałby sam fakt rejestracji i uzyskania monopolu na oznaczenie, które nie powinno podlegać komercjalizacji. Ponadto pomimo braku literalnego wyodrębnienia zakazu rejestracji oznaczeń obraźliwych, to mogą one być objęte zakresem przedmiotowego wyłączenia jako oznaczenia skandaliczne.

W piśmiennictwie wyrażany jest pogląd, iż rozstrzygnięcia w powyżej omówionych sprawach były oparte na subiektywnych odczuciach ekspertów badających znaki i nie zostały poparte żadnym, satysfakcjonującym materiałem dowodowym, co stało się podwaliną jednego z największych zarzutów stawianych omawianym regulacjom, także pod rządami *Lanham Act*[43].

§ 3. Ochrona wartości o znaczeniu powszechnym na gruncie *Lanham Act* - normatywna konstrukcja przeszkody rejestracyjnej z Sekcji 2a)

1. Uwagi ogólne

1. Po uchyleniu ustawy z 1905 r. ochrona wartości powszechnych została utrzymana w zastępującej ją *Lanham Act* z 1946 r. w postaci zakazu rejestracyjnego zawartego w § 2 sekcji 15 U.S.C. § 1052(a)[44] do czasu stwierdzenia jego niekonstytucyjności przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych[45]. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, żadnemu znakowi towarowemu, za pomocą którego towary zgłaszającego mogą być odróżniane od towarów innych podmiotów, ze względu na jego charakter, nie odmówi się rejestracji w głównym rejestrze, chyba że składa się z lub zawiera niemoralne, mylące lub skandaliczne treści; lub takie, które mogą obrazić lub fałszywie sugerować związek z osobami żyjącymi lub zmarłymi, instytucjami, przekonaniami lub symbolami narodowymi, lub narażać je na pogardę lub kompromitację. W doktrynie wskazuje się, że celem tej przeszkody była nie tylko ochrona wartości, ale także zniechęcanie podmiotów rynkowych do komercyjnego posługiwania się oznaczeniami, które te wartości naruszają[46]. Przeszkoda ta nie wspierała się jedynie na względach moralności (prewencji), ale jej zadaniem było również kształtowanie praktyk rynkowych. Nacisk został położony zatem także na funkcjonowanie obrotu gospodarczego.

[43] Ibidem.
[44] Dalej jako: Sekcja 2a).
[45] Zob. szerzej rozdz. VI § 4 niniejszej pracy.
[46] S. R. Baird, *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*, „The Trademark Reporter" 1993, vol. 83, no. 5, s. 666.

Istnienie wskazanej przeszkody rejestracyjnej jest badane z urzędu[47]. Stwierdzenie jej wystąpienia skutkuje wydaniem decyzji o odmowie rejestracji znaku dotkniętego taką wadą. Natomiast po dokonaniu rejestracji okoliczność ta stanowi podstawę unieważnienia przyznanego prawa ochronnego. W każdym jednak razie datą właściwą dla oceny charakteru znaku w związku z zakazem z Sekcji 2a) jest data rejestracji znaku[48]. Wniosek o unieważnienie może złożyć każda osoba, która uważa, że została bądź zostanie poszkodowana przez rejestrację znaku (Sekcji 14 § 1064). Przesłanka ta jest dosyć subiektywna, gdyż opiera się na poczuciu doznania uszczerbku na skutek rejestracji znaku. Jednakże jak pokazała praktyka stosowania tego przepisu, ocena wystąpienia przesłanki o możliwym bądź zaistniałym uszczerbku przeprowadzana jest z perspektywy czynników obiektywnych. Ponadto wnioskodawca powinien legitymować się rzeczywistym interesem w unieważnieniu prawa ochronnego[49]. Wniosek o unieważnienie oparty na wskazanej podstawie można złożyć jednak wyłącznie w terminie 5 lat od daty rejestracji. W razie upływu tego terminu, żądanie unieważnienia prawa może być oparte jedynie na tym, że znak stał się nazwą rodzajową, zaniechano jego wykorzystywania, prawo ochronne zostało uzyskane w wyniku oszustwa bądź znak został zarejestrowany z naruszeniem Sekcji 2a), b) lub c), tj. m.in. naruszenia przez znak wartości powszechnych.

2. W stosunku do ustawy z 1905 r., kształt omawianej przeszkody rejestracyjnej uległ zmianie. Poza dotychczas wyłączonymi spod ochrony prawnej znakami niemoralnymi i skandalicznymi w katalogu tym znalazły się także znaki obraźliwe, a dokładniej te, obarczone „zdolnością do obrażania", a więc zawierające przekaz stwarzający ryzyko naruszenia uczuć lub przekonań bądź wartości, takich jak cześć osób zmarłych, godność osób żyjących, powaga instytucji, symboli narodowych. Wyodrębniony w ramach przeszkody rejestracji zawartej w Sekcji 2a) zakaz rejestracji oznaczeń obraźliwych wobec osób żyjących bądź zmarłych nazywany jest *disparagement clause*[50]. Zakres wyłączenia stał się zatem stosunkowo szeroki. Konstrukcja tej przeszkody została ponadto rozbudowana o zakaz rejestracji oznaczeń mylących. Na podstawie Sekcji 2(a), niezależnie od zdolności danego znaku do realizacji

[47] R. Phillips, *A Case for Scandal and Immorality...*, s. 59.
[48] Wyrok Sądu Apelacyjnego dla Dystryktu Columbii (*United States Court of Appeals for the District of Columbia*) z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie *Harjo v. Pro Football, Inc*., 30 U.S.P.Q.2d 1828 (T.T.A.B. 1994), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cadc/03-7162/03-7162a-2011-03-24.html (dostęp: 27.12.2023 r.)
[49] Zob. decyzja TTAB z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie *Blackhorse v. Pro Football, Inc.* (TTAB Cancellation No. 92046185) - https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046185&pty=CAN&eno=199 (dostęp: 31.12.2023 r.)
[50] C. Bosarge, *Iancu v. Brunetti: The First Amendment Takes Precedence over Lanham Act's Prohibition of Trademarks Composed of Immoral or Scandalous Matter*, „Tulane Journal of Technology and Intellectual Property" 2020, vol. 22, s. 227.

funkcji oznaczania pochodzenia i funkcjonowania jako znak towarowy, wyłączone od rejestracji są oznaczenia: (1) skandaliczne; (2) niemoralne; (3) obraźliwe; (4) zniesławiające; (5) nieprzyzwoite; (6) wprowadzające w błąd; oraz (7) sugerujące fałszywe powiązanie. W konsekwencji, Sekcja 2a) składa się z wielu przesłanek odmowy rejestracji, które nie do końca są ze sobą funkcjonalnie powiązanie. O ile zakaz ochrony znaków skandalicznych, niemoralnych i obraźliwych służy interesowi ogólnemu i dotyczy powszechnie akceptowanych wartości w społeczeństwie, o tyle niedopuszczalność rejestracji oznaczeń mylących jest podyktowana przede wszystkim potrzebą przejrzystości obrotu gospodarczego i zapewnienia wolnej konkurencji – nie są to więc wartości ogólne, ale te funkcjonujące w przestrzeni ekonomicznej. Słusznie zauważa się, że konstrukcja Sekcji 2(a), składająca się *de facto* z różnych przeszkód rejestracji, nie jest poprawna[51]. Stąd też, na gruncie prowadzonych rozważań należy wyodrębnić z powołanego przepisu te przesłanki (przeszkody rejestracyjne), które dotyczą ochrony wartości – znaki niemoralne, skandaliczne, obraźliwe, pogardliwe czy kompromitujące.

Trzeba zauważyć, że budowa przeszkody rejestracyjnej poświęconej powszechnie uznawanym wartościom przewidziana w amerykańskim porządku prawnym (zarówno w ustawie z 1905 r., jak i *Lanham Act*) różni się od jej odpowiednika funkcjonującego w porządku prawnym Unii Europejskiej, porządkach prawnych państw europejskich (zarówno wchodzących w skład UE, jak i innych[52]), czy też w innych krajach przynależących do systemu prawa kontynentalnego (np. Ameryki Południowej[53]). W wielu z wymienionych ustawodawstw – bazując na systematyce przyjętej w Konwencji Paryskiej – analizowany zakaz rejestracji opiera się na konstrukcji dwóch klauzul generalnych, w których jedna odnosi się do ładu społecznego, który wyznaczany jest głównie przez ramy normatywne, a druga odnosi się do „moralności" wyznaczanej przez wyznawane wartości i akceptowane reguły postępowania. W Stanach Zjednoczonych przeszkoda ta jest przede wszystkim związana z moralnością. Uwzględnienie zasad gwarantujących ład społeczny, w tym przepisów prawnych zapewniających porządek i bezpieczeństwo publiczne jest możliwe jedynie na podstawie nieostrego, pojemnego znaczeniowo pojęcia „moralności". Zasady te mogą ponadto służyć jako argument przemawiający za uznaniem danego oznaczenia za społecznie nieakceptowane.

[51] R. Phillips, *A Case for Scandal and Immorality...*, s. 58.

[52] Zob. np. norweska ustawa o ochronie znaków towarowych z 26 marca 2010 r. (*Lov om beskyttelse av varemerker*), *Justis- og beredskapsdepartementet*, Lovdata, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-8 (dostęp: 13.05.2024 r.)

[53] Zob. np. chilijska ustawa o ochronie własności przemysłowej z 1991 r. - *Ley N° 19.039*, 25 enero 1991, *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406 (dostęp: 13.01.2024 r.)

Normatywne zakazy posługiwania się określonymi symbolami, wywołującymi negatywne skojarzenia bądź powiązanymi z działalnością społecznie potępianą, mogą stanowić podstawę do stwierdzenia ryzyka naruszenia czyichś uczuć itp. W każdym wypadku powinno to jednak sprowadzać się do wykazania społecznej dezaprobaty wobec treści rozpatrywanego oznaczenia. Co za tym idzie, to w kryteriach pozaprawnych należy poszukiwać źródła i celu tego wyłączenia. Kolejną różnicą jest większa kazuistyka regulacji. *Lanham Act* nie opiera się wprost na konstrukcji klauzul generalnych, lecz wskazuje na kategorie oznaczeń wyłączonych od rejestracji. Odesłanie do norm i ocen pozaprawnych składających się na pojęcia „moralności", „skandalu", „obrazy" następuje tu w sposób pośredni.

Zgodnie z brzmieniem analizowanego przepisu zawierającego przeszkodę rejestracji, wyłączone spod ochrony są te oznaczenia, których treść ma charakter niemoralny, skandaliczny, obraźliwy. W rezultacie, to sama treść znaku przesądza o jego zdolności ochronnej. Inne czynniki, takie jak np. skutki używania są konsekwencją zawartości znaku i w niej mają swoje źródło, a zatem mogą determinować jego treść. Na uwagę zasługuje fakt, że Sekcja 2a) stanowi o „treści" oznaczenia, co powoduje że analizowana przeszkoda rejestracji nie odnosi się wyłącznie do określonego rodzaju znaków, ale obejmuje każdą ich formę przedstawieniową. Ponadto użycie w powołanym przepisie zwrotu „zawiera" oznacza, że od rejestracji są wyłączone także takie znaki, składające się z jednego lub kilku elementów o charakterze niemoralnym, skandalicznym czy obraźliwym, które nadają całemu oznaczeniu taki charakter[54]. Trudny do oceny jest natomiast wymagany stopień naruszenia określonych wartości – nie wynika on z treści przepisu. W jego świetle skala tego naruszenia wydaje się nie posiadać decydującego znaczenia, bowiem samo stwierdzenie faktu, że znak jest niemoralny, skandaliczny lub obraźliwy implikuje konieczność odmowy jego rejestracji. Niemniej zauważa się, że sposób i skala naruszenia wartości chronionych przez Sekcję 2a) powinien być rozpatrzony w toku badania[55]. Konsekwencją takiej interpretacji jest również obowiązek rozgraniczenia tych znaków, których treści są niezgodne z Sekcją 2a) od innych, które są pozbawione taktu, dobrego smaku czy wyczucia, lecz nie na tyle, by stwierdzić ich „niemoralność, „skandaliczność" lub obraźliwy charakter[56].

[54] Ch. H. Farley, *Stabilizing Morality in Trademark Law,* „American University Law Review" 2014, vol. 63, s. 1030-1031.
[55] Por. M. M. Carpenter, K. T. Murphy, *Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral Scandalous, and Disparaging Marks*, „University of Louisville Law Review" 2011, vol. 49, s. 469.
[56] Decyzja TTAB z dnia 3 marca 1993 r. *In re Old Glory Condom Corp*., 26 U.S.P.Q.2d 1216, 1217 – zob. https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-old-glory-condom-corp-serial-no-74004391-march-3 (dostęp: 23.12.2023 r.)

2. Badanie znaku towarowego pod kątem przeszkody rejestracyjnej z Sekcji 2a) z elementami analizy prawnoporównawczej

1. Zanim omówione zostaną poszczególne kategorie oznaczeń wyłączonych od rejestracji na mocy Sekcji 2a) w zakresie sprzeczności z powszechnie uznawanymi wartościami, konieczne zdaje się przedstawienie zasad przeprowadzania badania zdolności rejestrowej, które wykształciły się w toku działalności USPTO oraz judykatury. Zasadnicze reguły tegoż badania w praktyce amerykańskiej są podobne do tych stosowanych w systemach ochrony i porządkach prawnych państw Starego Kontynentu.

Nieodłącznym i podstawowym etapem procedury badania znaku przez ekspertów USPTO jest analiza treściowa, co widoczne było już na gruncie spraw rozpoznawanych pod rządami ustawy z 1905 r.[57]. W znaczącej liczbie spraw, w celu ustalenia znaczenia treści znaku, posłużono się definicjami słownikowymi lub powszechnie znanym rozumieniem przyjętym w języku potocznym. Jak dowiodły badania przeprowadzone przez M. M. Carpenter i M. Garner opublikowane w 2015 r., w dotychczasowej praktyce słowniki stanowiły podstawę oceny zdolności ochronnej w związku z Sekcją 2a)[58]. Przykładowo, w latach siedemdziesiątych XX w. w sprawie *In re Runsdorf*, znak „Bubby Trap" zgłoszony dla biustonoszy spotkał się z odmową rejestracji z uwagi na zawartą w słowniku Webstera definicję wyrazu „bubby", w którym wskazano, że jest to wulgarne określenie kobiecego biustu[59]. Również w sprawie *In re Leo Quan Inc.* – bazując na wskazaniach słownikowych - uznano, że umieszczony w znaku zwrot „BADASS" jest wulgaryzmem, wobec czego nie może zostać objęty ochroną prawną[60]. Nieco trudniej było w przypadku oznaczeń zawierających wyrazy wieloznaczne, które w zależności od kontekstu mogą być różnie rozumiane. W takiej sytuacji organy zmuszone były dokonać wyboru takiego znaczenia, które było właściwe w danym stanie faktycznym. Problematyka ta unaoczniła się w sprawie *In re Mavety Media Ltd.*[61]. Sprawa ta dotyczyła znaku „Black Tail", który stanowił tytuł magazynu pornograficznego przedstawiającego Afroamerykanki, który spotkał się z odmową rejestracji, podtrzymaną również przez TTAB, z powodu uznania go za skandaliczny. Z oceną taką nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny, który – pomimo dostrzeżenia oczywistego podtekstu w znaku – oparł się na innym niż wulgarne

[57] Zob. rozdz. VI § 3 niniejszej rozprawy.
[58] M. M. Carpenter, M. Garner, *NSFW: An Empirical Study of Scandalous Trademarks*, „Cardozo Arts & Entertainment Law Journal" 2015, nr 2, s. 337.
[59] R. L. Green, *The Obscenity Defense to Copyright Revisited*, „Kentucky Law Journal" 1980, vol. 69, issue 1, s. 170.
[60] Decyzja TTAB w sprawie *In re Leo Quan Inc*., 200 U.S.P.Q. (BNA) 370, 371 (T.T.A.B. 1978) – zob. J. Abdel-Khalik, *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous …*, s. 208.
[61] Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *op. cit*., 449-450.

znaczeniu określenia „tail", odnoszącym się do kobiety jako obiektu seksualnego. Sąd zauważył wówczas, że słowo to posiada także inne znaczenie odnoszące się do tylnej ćwierci. Zdaniem Sądu było to wystarczające, żeby stwierdzić, iż oznaczenie to nie jest szokujące dla znaczącej części społeczeństwa[62]. Sprawa ta pokazała, że niejednoznaczność wyrażenia, nawet połączona z podtekstem sugerującym sprzeczność z wartościami, nie zawsze mogła być wystarczającą podstawą do zastosowania Sekcji 2a). Po drugie, zaprzestanie badania na etapie analizy treściowej – w tym przypadku ustaleniu znaczenia treści znaku przy pomocy funkcjonujących definicji - wielokrotnie nie pozwala na rzeczywiste ustalenie charakteru oznaczenia. Ponadto Sąd podkreślił wagę ciążącego na organach obowiązku wykazania wystąpienia przeszkody z Sekcji 2a). W analizowanym orzeczeniu zwrócono także uwagę na zmienność na przestrzeni lat takich norm i ocen, które składają się na pojęcie „skandalu". Słynna teza z wydanego wyroku „Dzisiejszy skandal jutro może stać się modą" stała się niepisaną wytyczną w ocenie zdolności rejestrowej w oparciu o przepis Sekcji 2a)[63]. Uwagi zawarte w omawianym orzeczeniu okazały się znaczące dla praktyki decyzyjnej. W stwierdzeniu tym mieści się bowiem konieczność brania pod uwagę transformacji znaczeniowej różnych treści pod wpływem zmieniających się stosunków społecznych[64]. W konsekwencji, bazowanie nawet na generalnych definicjach musi uwzględniać aktualny kontekst i zmiany społeczne, co wychodzi już poza samą ścisłą treść oznaczenia i otwiera drogę do przeprowadzenia dalszych etapów badania. W 1973 r. TTAB w sprawie *In Re Madsen* zaznaczył, że swoistym miernikiem „skandaliczności" lub „niemoralności" są aktualnie przyjęte zasady moralności, nie zaś te, które obowiązywały kilka bądź kilkanaście dekad wstecz. Z tego względu stwierdzono, że rozpoznawany wówczas znak „WEEK-AND-SEX", nawet sugerujący „weekendowe" stosunki płciowe, nie wzbudza już skandalu[65].

2. Ścisła treść oznaczenia zgłaszanego do rejestracji to nie jedyny czynnik decydujący o zdolności ochronnej. Jeszcze na gruncie ustawy z 1905 r. w sprawie *In re Riverbank Canning*

[62] Ibidem. W podobnej konwencji oceniony został znak „ACAPULCO GOLD" w sprawie *In re Hepperle*, który w pierwszej instancji został uznany za wyłączony spod ochrony na mocy Sekcji 2a), gdyż w ocenie eksperta stanowił on powszechnie znane, potoczne określenie marihuany. Decyzji tej nie podtrzymał jednak TTAB, który uznał, że przeciętny konsument kremu do opalania (dla którego ten znak został zgłoszony) będzie kojarzył kwestionowany znak z popularnym kurortem w Meksyku – Acapulco; zob. T. H. Davis, *Registration of Scandalous, Immoral, and Disparaging Matter Under Section 2(a) of the Lanham Act: Can One Man's Vulgarity Be Another's Registered Trademark?*, „Ohio State Law Journal" 1993, vol. 54, s. 810.

[63] Ibidem, s. 449.

[64] Tak też decyzja TTAB z dnia 10 marca 1988 r. w sprawie *In re Hershey*, 6 USPQ2d 1470 (TTAB 1988), https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-steven-hershey-dba-seaside-graphics-serial-no (dostęp: 28.12.2023 r.)

[65] V. Feliu, *The F Word - An Early Empirical Study of Trademark Registration of Scandalous and Immoral Marks in the Aftermath of the In re Brunetti Decision*, „The John Marshall Review of Intellectual Property Law" 2019, vol. 18, s. 412.

Co. podkreślono rolę wykazu towarów i usług dla uznania „skandaliczności" lub „niemoralności" oznaczenia. *De facto* to właśnie ten element analizy treściowej (*sensu largo*) przesądził o braku zdolności ochronnej znaku „Madonna". Wskazany standard badania został konsekwentnie podtrzymany pod rządami *Lanham Act.* Ten etap badania zakłada odniesienie się do kontekstu rynkowego towarzyszącego oznaczeniu (ang. *context of the marketplace*). Towary i usługi, dla których znak został zgłoszony wyznaczają właściwą sferę jego eksploatacji, tj. właściwy rynek danych towarów i usług. W sprawie *In re Doughboy Industries, Inc.* dotyczącej znaku „Doughboy" dla preparatu przeciwko chorobom wenerycznym, ekspert zauważył, że znak towarowy nie istnieje w oderwaniu od towarów lub usług ujętych w zgłoszeniu[66]. Pojawiały się jednak w doktrynie poglądy, w myśl których holistyczne traktowanie znaku oraz wykazu towarów i usług, jak również ocena znaku w wytyczonym przez nie kontekście rynkowym jest niezgodna z przepisami *Lanham Act,* gdyż wychodzi poza zakres wyłączenia, które zgodnie z literalnym brzmieniem Sekcji 2a) obejmuje wyłącznie „znaki" bez uwzględnienia towarów i usług[67]. Poglądu tego nie odzwierciedla jednak praktyka, a ponadto spotkał się on z krytyką innych badaczy[68]. W 2008 r. odmówiono udzielenia ochrony na znak „COCAINE" zgłoszonego dla napojów energetycznych z uwagi na to, że towary te skierowane były do nastolatków[69]. Nie zawsze jednak zasada dotycząca kontekstu rynkowego była odpowiednio stosowana przez USPTO. Przykładowo, w wielu sprawach znaków składających się z akronimu „MILF" odmowa bazowała głównie na tym, że jest to wyrażenie wulgarne. W niektórych nie wzięto pod uwagę faktu, iż znak został zgłoszony dla towarów przeznaczonych dla osób pełnoletnich, którzy – jak się wydaje – sięgając po takie towary nie oczekiwali pruderii i nie dostrzegali w tym zwrocie niczego skandalicznego[70].

Od opisanej, generalnej zasady dokonywania oceny znaku w świetle kontekstu rynkowego, wyznaczanego przez towary i usługi wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego, w istocie dopuszcza się wyjątki w postaci oznaczeń, które są *per se* skandaliczne (niemoralne). Przykładem jest chociażby oznaczenie „Bullshit" zgłoszone dla napojów alkoholowych

[66] Zob. J. C. Thomas III, *Clear and Convincing Disparagement: An Argument for a Higher Evidentiary Standard for When the T.T.A.B. Considers Cancelling a Well-Known, Tenured Trademark*, „Journal of Intellectual Property Law" 2015, vol. 22, issue 2, s. 446.
[67] Zob. szerzej T. H. Davis, *op. cit.*, s. 838-846.
[68] A. Gilson LaLonde, J. Gilson, *op. cit.*, s. 1491.
[69] M. Randazza, *"Cocaine" Trademark for Soft Drinks Deemed "Immoral and Scandalous*, https://randazza.wordpress.com/2008/10/24/cocaine-trademark-for-soft-drinks-deemed-immoral-and-scandalous/ (dostęp: 23.12.2023 r.) Autor jednak słusznie krytykuje rozstrzygnięcie TTAB, który przedłożył cele prewencyjne (wychowanie młodzieży) nad rzeczywiste postrzeganie znaku.
[70] A. Gilson LaLonde, J. Gilson, *op. cit.*, s. 1480-1481.

w sprawie *In re Red Bull GmbH* w 2006 r.[71]. Na ogół za oznaczenia *per se* skandaliczne uznawane są te zawierające wulgaryzmy lub bluźnierstwa[72]. W piśmiennictwie formułuje się pogląd, że do badania takich oznaczeń powinno stosować się odpowiednio test wykorzystywany do oceny znaków renomowanych, jak np. „Coca Cola"[73].

Jak już zostało wskazane, wykaz towarów i usług zakreśla potencjalny krąg odbiorców znaku towarowego. Również w praktyce i doktrynie amerykańskiej rozważano, czyj punkt widzenia powinno się przyjąć do oceny zdolności rejestrowej oznaczenia na potrzeby Sekcji 2a). W sprawie *In re McGinley*, CCPA opracował regułę, zgodnie z którą znak należy oceniać „niekoniecznie z punktu widzenia większości, ale znaczącej części ogółu społeczeństwa"[74]. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że reguła ta odnosi się jedynie do oznaczeń niemoralnych lub skandalicznych, bowiem ocena oznaczeń obraźliwych powinna odbywać się z perspektywy grupy, której uczucia naruszono[75]. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, o skandalicznym charakterze znaku nie można mówić, jeśli znak obraża jedynie nieznaczną grupę[76]. Zważyć należy, że reguła ta różni się od wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE wzorca, w myśl którego znak ocenia się z punktu widzenia zarówno samych odbiorców znaku, jak i tych osób, które stykają się z nim przypadkowo w życiu codziennym. Pomimo iż nieraz krąg osób ustalonych przy pomocy obydwu wzorców może okazać się zbieżny, to reguła stosowana w praktyce amerykańskiej jest szersza. Rozumiana dosłownie, jest ona w zasadzie oderwana od kontekstu rynkowego wyznaczanego przez towary i usługi. Niemniej stosowanie standardu ze sprawy *In re McGinley* powinno być korygowane przez regułę kontekstu rynkowego zakreślonego przez wykaz towarów lub usług (z wyjątkiem znaków *per se* skandalicznych, niemoralnych lub obraźliwych). Wyrażenie „znacząca część społeczeństwa" wskazuje, że przy ocenie oznaczenia powinno się wziąć pod uwagę punkt widzenia nie tylko grup o dużej liczebności, ale także tych, które mają zauważalną rolę i miejsce w społeczeństwie, czego

[71] Nr zgłoszenia 75788830. Aktualnie jednak w Stanach Zjednoczonych pozostają w mocy zarejestrowane znaki towarowe zawierające wyrażenie „bullshit" – tak np. znak słowny o nr rej. 6798460 składający się z tego zwrotu, zgłoszony dla plastikowych i materiałowych flag i chustek do nosa.
[72] R. Phillips, *A Case for Scandal and Immorality...*, s. 63.
[73] Test ten opiera się na badaniu trzech zasadniczych czynników – zdolności odróżniającej znaku, rozpoznawalności znaczenia treści znaku oraz wysiłków podjętych przez „właściciela znaku" w celu osiągnięcia tej rozpoznawalności – zob. szerzej: J. Abdel-Khalik, *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous Marks…*, s. 214-232. Jak wskazuje Autorka, „skandaliczny" charakter znaku podobnie jak renoma wywodzi się ze zbudowanych w świadomości odbiorców silnych wyobrażeń, jakie znak przywołuje.
[74] Wyrok CCPA z 1 października 1981 r. w sprawie *In re McGinley*, 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981) no. 81-502, https://casetext.com/case/in-re-mcginley (dostęp: 07.01.2024 r.)
[75] Szerzej o tym zob. § 3 pkt 4 niniejszego rozdziału rozprawy.
[76] B. Burgunder, *Can the PTO Find Its Way with Jesus*, „Marquette Intellectual Property Law Review" 2015, vol. 19, s. 81.

przykład mogą stanowić rdzenni Amerykanie[77]. Wskazany standard nie jest jednak wolny od wad. Na gruncie powołanej reguły pojawiał się bowiem problem szczególny, czy z odmową rejestracji rzeczywiście powinny spotykać się znaki zgłaszane dla towarów lub usług ekskluzywnych (tj. przeznaczonych dla zamkniętego grona odbiorców np. osób pełnoletnich), które to towary lub usługi nie są powszechnie dostępne dla ogółu społeczeństwa[78]. W przypadku takich znaków kontrowersyjny charakter może nie tylko nie wzbudzać oburzenia, ale wręcz przeciwnie - przyciągać do zakupu towarów (usług), co powoduje, że znak może i jest postrzegany negatywnie przez znaczącą część społeczeństwa, ale w kontekście, w jakim jest wykorzystywany i ma korzystać z ochrony – nie ma on takiego charakteru. W takich sytuacjach łączne stosowanie reguły o uwzględnianiu towarów i usług, jak i uwzględnianiu perspektywy „znaczącej części ogółu społeczeństwa" pozwalało na właściwą ocenę znaku, chociaż nie zawsze było to przeprowadzane konsekwentnie[79]. Przykład może stanowić tu chociażby decyzja w przedmiocie odmowy udzielenia ochrony w przypadku znaku „MILF.XXX" (nr zgłoszenia 78643772). Co więcej, stosowanie reguły „znaczącej części społeczeństwa" nie zawsze mogło okazać się wystarczającą barierą ochronną, np. dla oznaczeń obraźliwych względem niewielkich grup społecznych.

W uzasadnieniu do wyroku w sprawie *In re McGinley* podkreślono, że ocena znaku nie może następować w oparciu o subiektywne odczucia czy też poglądy na „moralność" eksperta, ale na podstawie aktualnych poglądów i ocen relewantnej części społeczeństwa. Tak naprawdę to właśnie ten czynnik powinien być traktowany jako decydujący punkt odniesienia dla ustalenia charakteru znaku, w tym ustalenia rzeczywistego znaczenia treści, jaka w tym znaku się znajduje. Katalog postaw i nastrojów społecznych pozwala na zidentyfikowanie pojęć „moralności", „skandalu" itp.

3. Na marginesie prowadzonych rozważań warto zestawić kwestię omawianej reguły o uwzględnianiu towarów i usług, jak i uwzględnianiu perspektywy „znaczącej części ogółu społeczeństwa" wypracowanej w praktyce amerykańskiej do standardów przyjętych w unijnym systemie znaków towarowych. W najnowszym orzecznictwie TSUE prezentuje pogląd o konieczności oceny „aktualnego i konkretnego kontekstu społecznego" towarzyszącego znakowi[80]. Po prześledzeniu charakterystyki reguły obowiązującej

[77] *American Indians and Alaska Natives - By the Numbers*, https://www.acf.hhs.gov/ana/fact-sheet/american-indians-and-alaska-natives-numbers (dostęp: 27.12.2023 r.)
[78] Zob. szerzej M. M. Carpenter, M. Garner, *NSFW: An Empirical Study …,* s. 340-342.
[79] B. Beebe, J. C. Fromer, *Immoral or Scandalous Marks: An empirical analysis*, „New Yor University. Journal of Intellectual Property & Entertainment Law" 2019, vol. 8, no. 2, s. 185-187.
[80] Zob. rozważania w rozdz. III § 3 pkt 4 niniejszej rozprawy.

w amerykańskim systemie ochrony oznaczeń można stwierdzić, że nie powinno się traktować jej jako odpowiednika „aktualnego i konkretnego kontekstu społecznego", który w ocenie TSUE nie może zostać pominięty w toku badania zdolności ochronnej znaku towarowego[81]. W praktyce USPTO nacisk położony jest na właściwe odczytanie norm moralnych, odpowiadające rzeczywistym poglądom i postawom, jak też znajdujące oparcie w konkretnych zdarzeniach lub okolicznościach. Rozumienie tego kontekstu odbywa się na płaszczyźnie abstrakcyjnej – oderwanej od konkretnych okoliczności danego znaku. Warte odnotowania jest choćby to, że USPTO przynajmniej w niektórych sprawach starał się aktualizować i unowocześniać źródła w postaci definicji słownikowych poprzez odwoływanie się do opinii wyrażanych w Internecie jako powszechnego forum komunikacji[82]. Z kolei, w przypadku aktualnej praktyki unijnej podkreśla się wagę konkretnych okoliczności towarzyszących oznaczeniu, które potwierdzają bądź zaprzeczają jego sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Co za tym idzie, w obu systemach ochrony doniosłe znaczenie powinny odgrywać wspomniane okoliczności – zjawiska, wydarzenia, opinie itp. Niemniej tym, co różnicuje te dwa wskazane podejścia jest charakter okoliczności zewnętrznych. W najnowszej praktyce decyzyjnej EUIPO (lub urzędów ds. własności intelektualnej państw UE) podkreśla się rolę konkretnych okoliczności, które towarzyszyć mają oznaczeniu, podczas gdy w ujęciu prezentowanym przez USPTO wybrzmiewa ich generalny, ogólny charakter i odnoszą się one do zjawisk zachodzących w społeczeństwie.

4. Należy także podkreślić, że w praktyce amerykańskiej do okoliczności determinujących zdolność ochronną na podstawie Sekcji 2a) nie zaliczały się intencje czy zachowanie samego zgłaszającego[83]. Jednakże w praktyce USPTO zdarzały się przypadki, kiedy to działania zgłaszającego nie były bez znaczenia. Sytuacja taka miała miejsce w sprawie *In re Old Glory Condom Corp*., która dotyczyła poniżej widniejącego, graficzno-słownego znaku złożonego z przedstawienia prezerwatywy i namalowanej na niej flagi Stanów Zjednoczonych wraz z nazwą przedsiębiorstwa zgłaszającego.

Nr rej. 1801973

[81] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118.
[82] M. M. Carpenter, M. Garner, *NSFW: An Empirical Study …*, s. 341.
[83] A. Gilson LaLonde, J. Gilson, *op. cit.*, s. 1497

ryc. 1

Jak wskazywał zgłaszający, ideą znaku była popularyzacja patriotycznego obowiązku Amerykanów w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się AIDS w USA. TTAB uchylił wówczas decyzję organu I instancji stwierdzając, że wprawdzie znak może wydawać się nietaktowny, ale nie narusza on norm moralnych tak, by zostać uznany za skandaliczny[84]. W sprawie tej TTAB uznał, że chociaż nie każdy musi podzielać poglądy zgłaszającego, to powaga celu widoczna dla nabywców na opakowaniu towarów jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak towarowy jest obraźliwy lub szokujący[85]. Przytoczone stanowisko TTAB rodzi pytanie, na ile jest to ocena działań zgłaszającego, a na ile kontekst społeczny towarzyszący oznaczeniu. Niewykluczone jest, że to właśnie działania zgłaszającego mogą stanowić element czy też wpłynąć na kształt kontekstu społecznego. Jednakże w tej sprawie zabrakło uzasadnienia dla takiego wniosku. TTAB za okoliczność wyłączającą skandaliczny charakter znaku uznał poglądy i działania samego zgłaszającego, bez dogłębnej analizy i dowodu, że nie są one w ten sposób postrzegane i są aprobowane w społeczeństwie.

Swoistą kompilacją powyżej omówionych reguł stał się wyrok w sprawie *In re Mavety Media Ltd.*, w której Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego ustanowił test dla oceny „skandaliczności" oznaczenia[86]. Test ten ma charakter materialno-proceduralny. Odnosi się on zarówno do aspektu materialnego – istoty samego oznaczenia, jak i innych okoliczności, które muszą być uwzględnione w toku badania i umożliwiają ustalenie rzeczywistego znaczenia treści znaku. Według Sądu Apelacyjnego, żeby znak został uznany jako „skandaliczny" musi spełniać następujące przesłanki: (1) być szokujący dla poczucia prawdy, przyzwoitości lub dobrych obyczajów, lub budzić zgorszenie, (2) być oceniany w kontekście rynkowym jako stosowany wyłącznie do towarów lub usług przedstawionych w zgłoszeniu, (3) być skandaliczny dla znacznej części ogółu społeczeństwa, z uwzględnieniem współczesnych postaw.

3. Znaki niemoralne i skandaliczne

1. Do głównych kategorii oznaczeń objętych zakazem Sekcji 2a) należą znaki niemoralne i skandaliczne oraz oznaczenia obraźliwe. W praktyce decyzyjnej i orzeczniczej znaki o treści niemoralnej i skandalicznej traktowane były łącznie, jako jeden komponent

[84] Decyzja TTAB z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie *In re Old Glory Condom Corp*., 26 USPQ 2d 1216, 1220 n. 3 (TTAB 1993), https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-old-glory-condom-corp-serial-no-74004391-march-3 (dostęp: 26.12.2023 r.)
[85] Ibidem.
[86] R. H. Wright, *op. cit.*, s. 670.

przeszkody rejestracyjnej (tzw. ang. *„scandalousness" bar*)[87]. Nie dokonywano bowiem konsekwentnego rozróżnienia tych kategorii[88]. W większości spraw USPTO (TTAB) oraz sądy koncentrowały się raczej na analizie „skandalicznego" charakteru oznaczeń aniżeli na braku ich „moralności"[89]. Interpretacja pojęcia „skandaliczny" przez długi czas opierała się na potocznym rozumieniu pojęć wymienionych w Sekcji 2a), jak również na wskazaniach poczynionych przez organy w sprawie *In re Riverbank Canning Co.* (tj. przywołanej w decyzji definicji słownikowej). Warto dodać, że tak często wykorzystywane definicje umieszczone, czy to w słownikach czy w innego rodzaju źródłach stanowiły podstawę, po pierwsze ustalenia treści przeszkody z Sekcji 2a), a po drugie treści samego oznaczenia.

Definicja słownikowa „skandalu", na której oparto rozstrzygnięcie we wspomnianej sprawie, odwoływała się do kilku różnych wartości takich jak „prawda", „przyzwoitość", „obyczajność" czy wreszcie sama „moralność". Nie sposób więc nie zauważyć, że przyjęte na gruncie *Lanham Act* rozumienie pojęcia „skandalu", a w rezultacie znaków, które zawierają treści skandaliczne, było silnie związane z pojęciem „moralności". Z kolei, jak wskazał Sąd Najwyższy USA treść niemoralna na gruncie *Lanham Act* to treść niezgodna z dobrymi obyczajami, niegodziwa czy podła[90]. Zatem zarówno ocena znaków skandalicznych, jak i niemoralnych sprowadzała się do oceny tego, czy doszło do naruszenia norm moralnych obowiązujących w chwili rejestracji. Związek z „moralnością" obu kategorii znaków pozbawionych zdolności ochronnej, będąc w zasadzie ich wspólnym mianownikiem, bez wątpienia przyczynił się do traktowania omawianych elementów składowych tego zakazu rejestracji jako jedność.

Zaprezentowany sposób interpretowania tej części przeszkody z Sekcji 2a) był podtrzymywany w późniejszych sprawach takich jak np.: *In re McGinley*[91]. Pomimo iż

[87] C. Bosarge, *Iancu v. Brunetti: The First Amendment Takes Precedence over Lanham Act's Prohibition of Trademarks Composed of Immoral or Scandalous Matter*, „Tulane Journal of Technology and Intellectual Property" 2020, vol. 22, s. 227.; N. Kuckes, *United States Supreme Court Survey: 2018 Term: Iancu v. Brunetti: Free Speech Meets "Immoral and Scandalous" Trademarks in the Supreme Court*, „Roger Williams University Law Review" 2020, vol. 25, issue 1, s. 88. Łączne stosowanie zakazów dot. znaków skandalicznych i niemoralnych potwierdził także Sąd Najwyższy USA w sprawie *In re Brunetti* – zob. wyrok SN USA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

[88] Por. M. M. Carpenter, M. Garner, *NSFW: An Empirical Study of Scandalous Trademarks*, „Cardozo Arts & Entertainment Law Journal" 2015, nr 2, s. 329.

[89] Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *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", 1998-1999, vol. 39, s. 438.

[90] Wyrok SN USA z 24 czerwca 2019 r. w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

[91] Wyrok CCPA z 1 października 1981 r. w sprawie *In re McGinley*, 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981) no. 81-502, https://casetext.com/case/in-re-mcginley (dostęp: 07.01.2024 r.)

powoływano nowsze definicje słownikowe, to istota dotychczasowego rozumienia została zachowana. W jednej ze spraw sięgnięto do definicji, zgodnie z którą „skandaliczny" to taki, który naruszał utrwaloną koncepcję moralności lub obrażał wszystkich, którzy ją uznają[92]. Jednakże na przestrzeni lat pojęcie „moralności", jak i „skandalu" ewoluowało. Zmieniały się kanony postępowania i następowała liberalizacja zachowań w wielu aspektach życia codziennego i społecznego. Jak podkreślił TTAB w sprawie *In re Madsen*, płynność i dynamika zasad moralnych jest istotna w toku badania ze względu na konieczność uwzględnienia aktualnych norm moralnych[93]. Praktyka decyzyjna i orzecznicza podążała zaś w kierunku wskazywania określonych kategorii oznaczeń, które mogły być obarczone wadą skandaliczności lub niemoralności. Wśród nich badacze wyodrębniali znaki mające konotacje polityczne, związane z religią, rasistowskie, związane ze sferą seksualną, przekleństwa (bluźniercze), czy naruszające porządek prawny[94]. Niemniej katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.

2. Jedną z głównych grup oznaczeń, które w sposób szczególny mogą naruszać Sekcję 2a), były oznaczenia powiązane ze sferą seksualną. Jednakże samo nawiązanie do sfery seksualnej nie jest jeszcze równoznaczne ze skandalicznym charakterem. Droga do rejestracji takich oznaczeń została otwarta wraz z udzieleniem ochrony znakowi „Libido" zgłoszonemu dla perfum w latach pięćdziesiątych[95]. Podobnie we wspomnianej wcześniej sprawie *In re Madsen* TTAB uznał, że znak „WEEK-END-SEX" zgłoszony dla periodyków nie jest skandaliczny[96]. Liberalne podejście zostało również zaprezentowane w przytoczonej już sprawie *In re Old Glory Condom Corp*[97]. Innym przykładem jest dopuszczony finalnie do rejestracji znak „BIG PECKER BRAND" zgłoszony dla T-shirtów[98]. Wydaje się zatem, że generalną zasadą jest dopuszczalność rejestracji znaków o przekazie lub treści seksualnie sugestywnej z wyłączeniem tych, które przekraczają nieraz cienką granicę między brakiem smaku a naruszeniem zasad moralnych. Wniosek ten można odnieść także całościowo do Sekcji

[92] Zob. K. L. Kester, *Standing to Oppose Scandalous or Immoral Trademarks: Bromberg v. Carmel Self Service, Inc. Opp. No. 59,979 (T.T.A.B. Mar. 28, 1978*), „Nebraska Law Review" 1978, vol. 58, issue 1, s. 249-257. Zob. też decyzję TTAB w sprawie *In re Runsdorf*, 171 USPQ 443 (T.T.A.B. 1971) – powołuję za R. H. Wright, *op. cit.*, s. 670.
[93] Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *op. cit.*, s. 444-445.
[94] J. Abdel-Khalik, *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous Marks …*, s. 200.
[95] Ch. Bolen ., R. J. Caira, J. S. Wood, *op. cit.*, s. 443.
[96] Ibidem, s. 444-445.
[97] Decyzja TTAB z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie *In re Old Glory Condom Corp*., 26 USPQ 2d 1216, 1220 n. 3 (TTAB 1993), https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-old-glory-condom-corp-serial-no-74004391-march-3 (dostęp: 26.12.2023 r.). Zob. rozdz. VI § 3 pkt 2 niniejszej pracy.
[98] Decyzja TTAB z dnia 10 marca 1988 r. w sprawie *In re Hershey*, 6 USPQ2d 1470 (TTAB 1988), https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-old-glory-condom-corp-serial-no-74004391-march-3 (dostęp: 28.12.2023 r.)

2a), która zgodnie z jej literalnym brzmieniem wyraża wyjątek od ogólnej reguły rejestrowania wszystkich znaków towarowych[99]. Za skandaliczny został uznany na przykład poniżej przedstawiony znak:

Nr 74306662 (zgłoszony dla usług restauracyjnych)

ryc. 2

Jednak jedną z najsłynniejszych spraw, w której poniżej przedstawiony znak spotkał się z odmową rejestracji, była sprawa *In re McGinley*[100].

Źródło: *A Supreme Court ruling has opened the floodgates to a stream of gross trademarks*, https://www.theverge.com/2017/7/25/16020666/us-trademark-law-disparaging-the-piss-tape-is-real (dostęp: 13.01.2024 r.)

ryc. 3

Wśród przykładów z nowszej praktyki decyzyjnej (2013 r.) można zwrócić uwagę na odmowę przyznania ochrony oznaczeniu „F'D UP" z uwagi na to, iż stanowi skrót od wulgarnego zwrotu „fucked up"[101]. Praktyka USPTO w rejestrowaniu oznaczeń seksualnie sugestywnych (także z uwzględnieniem zmian światopoglądowych, jakie dokonywały się na przestrzeni lat) jest jednak niejednolita, co widoczne jest m.in. na przykładzie tych zawierających akronim „MILF"[102], jak też znaku „FUCT"[103].

3. Wśród oznaczeń skandalicznych (niemoralnych) znajdują się także oznaczenia nieprzyzwoite, które składają się z wulgaryzmów. Niekiedy stanowią one jednocześnie znaki

[99] T. H. Davis, *op. cit.*, s. 833.
[100] Wyrok CCPA z dnia 1 października 1981 r. w sprawie *In re McGinley*, 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981) No. 81-502, https://casetext.com/case/in-re-mcginley (dostęp: 07.01.2024 r.)
[101] B. Beebe, J. C. Fromer, *Immoral or Scandalous Marks: An empirical analysis*, …, s. 189.
[102] A. Gilson LaLonde, J. Gilson, *op. cit.*,, s. 1478-1481.
[103] Wyrok SN USA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019).

seksualnie sugestywne. Tytułem przykładu można wymienić tu takie znaki jak: „ASSHOLE REPELLENT" zgłoszony dla puszek ze sprayem na prezenty, „AWSHIT WORKS" zgłoszony dla różnego rodzaju nakrycia głowy, „DE PUTA MADRE" zgłoszony dla ubrań[104].

4. Kolejna kategoria znaków, które były narażone na konflikt z postanowieniem Sekcji 2a), to oznaczenia zawierające treści o tematyce religijnej. Wyróżnia się tu takie jak: imiona bóstw, symbole o wielkim znaczeniu religijnym czy nazwy grup religijnych[105]. Przykładem z lat sześćdziesiątych znaku wyłączonego od rejestracji – bazując na systematyce badania ze sprawy *In re Riverbank Canning Co.*, był znak „MESSIAS", wskazujący na symboliczną postać Mesjasza z uwagi na jego zgłoszenie dla wina i brandy. Oznaczenia o tematyce religijnej pokazują także wzajemne przenikanie się granic pojęcia „skandalu" i „obrazy". Niejednokrotnie oznaczenia zostały uznane za skandaliczne z powodu tego, że zdaniem organów obrażały daną grupę wyznaniową[106]. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie *In re Reemtsma Cigarettenfabriken, G.m.b.H.*, w której z odmową spotkał się znak „Senussi" zgłoszony dla papierosów, który stanowił nazwę muzułmańskiej sekty, w której zabrania się palenia tytoniu[107]. Dla odmiany, inne stanowisko zostało zaprezentowane w podobnej sprawie znaku „Amish" również zgłoszonego dla wyrobów tytoniowych, kiedy TTAB nie dopatrzył się naruszenia Sekcji 2a), gdyż zasady obowiązujące Amiszów (ortodoksyjnych wspólnot religijnych) nie przewidują zakazu palenia tytoniu[108].

5. Z kolei w przypadku oznaczeń naruszających porządek prawny trzeba zauważyć, że na gruncie *Lanham Act* sama sprzeczność z prawem nie stanowiła przesłanki odmowy rejestracji na podstawie Sekcji 2a). Toteż nawet niezgodność treści oznaczenia z prawem powinna nosić znamiona skandalu czy niemoralności. Wśród nich znajdują się np. te, które nawiązują do nielegalnych substancji psychoaktywnych[109]. Inny przykład stanowią znaki, które nawiązują do działalności lub zachowań przestępczych. Z odmową rejestracji spotkał się np. „W.B. WIFE BEATER" zgłoszony dla ubrań, gdyż w ocenie TTAB jest to bezpośrednie odniesienie do przemocy domowej[110]. Zarejestrowane nie zostały także znaki takie jak np.:

---

[104] J. Abdel-Khalik, *Disparaging Trademarks: Who Matters*, „Michigan Journal of Race & Law" 2015, vol. 20. s. 296.
[105] S. R. Baird, *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*, „The Trademark Reporter" 1993, vol. 83, no. 5, s. 705-712.
[106] Zob. decyzja TTAB z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie *In re Lebanese Arak Corporation* 94 U.S.P.Q.2d 1215 (2010), https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010%20Lebanese%20Arak%20Abridged.pdf (dostęp: 29.12.2023 r.).
[107] Ibidem, s. 712.
[108] K. A. Pace, *The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?*, „Pepperdine Law Review" 1994, vol. 22, s. 29
[109] Zob. T. H. Davis, *op. cit*., s. 810.
[110] J. Abdel-Khalik, *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous Marks …*, s. 210.

„Baby Al Quaeda" (nr 78400213) czy „Al Quaeda Worry Beads" (nr 85057166), które odnosiły się do islamskiej organizacji terrorystycznej.

4. Znaki obraźliwe

1. Drugim zasadniczym komponentem Sekcji 2a) w zakresie, w jakim jej zadaniem była ochrona powszechnie uznawanych wartości, był zakaz rejestracji oznaczeń obraźliwych. Nie podlegały rejestracji znaki, które mogłyby obrazić osoby żyjące bądź zmarłe, instytucje, wierzenia, symbole narodowe, jak też okazywać im pogardę czy okrywać hańbą. Użyte wyrażenie „osoby" oznacza nie tylko osoby fizycznej, ale także osoby prawnej, natomiast pojęcie „instytucji" obejmuje swym zakresem wszystkie rodzaje takich podmiotów[111]. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, wyłączone spod ochrony były znaki „wyposażone w zdolność do obrażenia" danej osoby czy symbolu. Co za tym idzie, już samo obiektywne ryzyko obrazy aktualizowało konieczność zastosowania Sekcji 2a) i wydania decyzji o odmowie rejestracji[112]. Trzeba jednak zaznaczyć, że początkowo w praktyce decyzyjnej nie skupiano się ani na uformowaniu definicji, ani zakreśleniu ram znaczeniowych „obraźliwego" charakteru znaków. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych formalnie usankcjonowano potoczne rozumienie tego pojęcia[113].

Główną różnicą między znakami obraźliwymi a skandalicznymi lub niemoralnymi jest to, że są one wymierzone w oznaczoną grupę osób lub konkretną jednostkę. Przepis Sekcji 2a) przewiduje bowiem przesłankę w postaci podmiotu, do którego skierowany jest obraźliwy przekaz i który pozostaje w zasięgu takiego oddziaływania znaku. Pomimo iż nie jest wykluczone, że w ten sposób naruszone zostaną także ogólne zasady moralne obowiązujące w danym miejscu i czasie, to przeszkoda rejestracji dotycząca znaków obraźliwych ma chronić uczucia indywidualne jednostek lub mniejszości seksualnych, etnicznych, religijnych itp.[114]. Dlatego modelowym przykładem oznaczeń obraźliwych, nieobcym w praktyce amerykańskiej,

---

[111] S. R. Baird, *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*, „The Trademark Reporter" 1993, vol. 83, no. 5, s. 703.

[112] J. Lefstin, *Does the First Amendment Bar Cancellation of Redskins,* „Stanford Law Review" 2000, nr 3, s. 670. W pierwszych wersjach projektu ustawy *Lanham Act* operowano sformułowaniem „tends to disparage", które rozumiane było jako „wykazywać tendencję; kierować lub rozwijać się w danym kierunku". W konsekwencji, finalnie przyjęte brzmienie „may disparge" (ang. „może obrażać") zawęziło zakres wyłączenia do możliwości lub prawdopodobieństwo dyskredytacji (zob. J. Abdel-Khalik, *Disparaging Trademarks: Who Matters, …*. s. 301).

[113] T. Anten, *Self-Disparaging Trademarks and Social Change: Factoring the Reappropriation of Slurs into Section 2(a) of the Lanham Act*, „Columbia Law Review" 2006, vol. 106, s. 403.

[114] Por. decyzja TTAB z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie *In re Lebanese Arak Corporation* 94 U.S.P.Q.2d 1215 (2010), https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010%20Lebanese%20Arak%20Abridged.pdf (dostęp: 29.12.2023 r.)

są te o rasistowskim przekazie[115]. Często do takiej kategorii zaliczane są też oznaczenia naruszające uczucia religijne. Ponadto w doktrynie amerykańskiego prawa znaków towarowych wyodrębnia się także swoisty rodzaj oznaczeń obraźliwych – tzw. oznaczenia „samoobraźliwe". Ich cechą charakterystyczną jest to, że najczęściej stanowią obelgę względem danej grupy, do której jednak należy sam zgłaszający posługujący się takim znakiem[116]. Okoliczność ta implikowała poważne pytanie, czy tożsamość zgłaszającego jako członka grupy powinna być uwzględniania w toku badania obraźliwego charakteru, jednak miało to raczej wymiar akademicki, gdyż w świetle ugruntowanej praktyki okoliczność ta nie była brana pod uwagę w toku analizy znaku w związku z omawianą przesłanką Sekcji 2a)[117].

Aksjologicznym uzasadnieniem dla obowiązywania tego zakazu rejestracyjnego była realizacja celów, takich jak przeciwdziałanie utrwalaniu się negatywnych stereotypów, w szczególności rasowych oraz niskiej samooceny członków grup mniejszościowych, jak też promocja idei wielokulturowego społeczeństwa[118]. Natomiast od strony formalnoprawnej, uzasadnienie wyprowadzano z prawa do prywatności, a w szczególności z zawierającego się w nim prawie „do bycia pozostawionym w spokoju od pogardy i ośmieszenia"[119]. Pod tym kątem ocenie podlegał zgłoszony do rejestracji znak składający się z przedstawienia defekującego psa. Znak ten stał się przedmiotem sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego do innego zarejestrowanego, lecz podobnego znaku prezentującego biegnącego psa. Podstawą sprzeciwu było zachodzące ryzyko konfuzji między wspomnianymi znakami. Wnoszący sprzeciw podniósł jednak dodatkowo, że rejestracja spornego oznaczenia mogłaby ośmieszyć jego oraz jego działalność. Wówczas TTAB zaproponował dwustopniowy test oceny obraźliwego charakteru oznaczenia wskazując, iż żądanie odmowy rejestracji oparte na Sekcji 2a) składa się z dwóch przesłanek, do których należą: 1) sytuacja, w której komunikat zawarty w znaku może obiektywnie zostać zrozumiany jako skierowany do wnioskodawcy, 2) komunikat ten jest obraźliwy, tj. może zostać odczytany jako taki przez osobę o średnim progu wrażliwości[120].

Analiza wskazanej decyzji prowadzi do wniosku, że chociaż ochrona wartości nie ma w przypadku tej przeszkody rejestracji wymiaru powszechnego, gdyż ukierunkowana jest na

[115] W latach siedemdziesiątych XX w. z odmową spotkał się chociażby znak „JAP" uznany za obraźliwy dla osób pochodzenia japońskiego (zob. J. Abdel-Khalik, *Disparaging Trademarks: Who Matters* …, s. 304.).
[116] T. Anten, *op. cit.*, s. 390.
[117] Ibidem, s. 390-391.
[118] S. R. Baird, *op. cit.*, s. 714.
[119] Decyzja TTAB z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie *Greyhound Corp. v. Both Worlds, Inc*., Opposition No. 75,652, https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-greyhound-corporation-v-both-worlds-inc-dba-wild (30.12.2023 r.)
[120] Ibidem.

ochronę jednostek lub oznaczonych grup, to jest ona oceniana przy użyciu kryteriów obiektywnych, tj. z perspektywy przeciętnego członka społeczeństwa. Test ten pozycjonował takiego modelowego odbiorcę w całym społeczeństwie, a nie np. w grupie, do której znak jest skierowany. Jak pokazała praktyka, „skierowanie" znaku do danej jednostki nie oznacza, że chodzi tu o uczynienie jej bezpośrednim adresatem treści znaku czy też towarów i usług, ale raczej zamieszczenie w znaku treści, która w sposób obiektywny i zauważalny nawiązuje do tejże jednostki czy też jej poglądów, religii, narodowości itp.[121]. Zaprezentowane stanowisko przedstawiało standard bliski, lecz nie tożsamy jak ten wypracowany w orzecznictwie TSUE o zasadności oceny z perspektywy osoby o średnim progu wrażliwości i tolerancji na potrzeby oceny sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami[122]. Wskazać należy, że w praktyce amerykańskiej jest on artykułowany wyraźnie jedynie wobec oznaczeń obraźliwych, co jednak nie znaczy, że nie był w ogóle stosowany w odniesieniu do znaków skandalicznych i niemoralnych. W tym wypadku bazowano jednak na ustalaniu różnicy pomiędzy „skandalem" lub „niemoralnością" a brakiem smaku czy taktu.

2. Problematyki oznaczeń obraźliwych nie sposób omawiać bez analizy spraw znaków słownych „Washington Redskins" (ang. „Czerwonoskórzy z Waszyngtonu"), jak i słowno-graficznych (lub graficznych), które poza wymienionym wyrażeniem składały się z przedstawienia Indianina. Oznaczenie stanowiło jednocześnie nazwę drużyny futbolowej (obecnie zwanej *Washington Commanders*)[123]. Drużyna posiadała długoletnią tradycję. Formacja została bowiem założona w 1932 r. i od początku swojego istnienia jej identyfikacja wizualna opierała się na wizerunku rdzennego Amerykanina[124]. Obecnie w mocy pozostaje m.in. widniejący poniżej znak towarowy bazujący na wspomnianej koncepcji:

Nr rej. 986668 zgłoszony m.in. dla usług rozrywkowych

[121] Por. decyzja TTAB z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie *Blackhorse v. Pro Football, Inc.* (TTAB Cancellation No. 92046185) - https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046185&pty=CAN&eno=199 (dostęp: 31.12.2023 r.)
[122] Wyrok Sądu UE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564.
[123] Oficjalna strona internetowa zespołu *Washington Commanders* - https://www.commanders.com/ (dostęp: 31.12.2023 r.)
[124] *Washington Redskins Logo*, https://1000logos.net/washington-redskins-logo/ (dostęp: 31.12.2023 r.)

ryc. 4

W latach od 1967 r. do 1990 r. drużyna zarejestrowała kilkanaście znaków towarowych opartych na tym motywie (formalnie należących do *ProFootball, Inc.*)[125]. Jednakże w 1992 r. grupa rdzennych Amerykanów (na czele z Susan Harjo) wniosła do TTAB o unieważnienie sześciu zarejestrowanych znaków towarowych na rzecz klubu futbolowego z uwagi na skandaliczny i obraźliwy charakter oznaczeń w stosunku do grupy etnicznej, do której należeli wnioskodawcy. Przedstawiciele ludności indiańskiej przez wiele lat bezskutecznie domagali się od uprawnionego do znaków, w których znajdował się obelżywy względem nich termin „redskins", zmiany nazwy drużyny[126]. W piśmiennictwie zauważa się, że podłożem dla tej sprawy stał się jeden z najtrudniejszych problemów istniejących w sporcie, gdyż niejedna drużyna sportowa wykorzystuje w swojej identyfikacji wizualnej nazwy i terminy nawiązujące do ludności indiańskiej[127]. Sprawa ta miała zatem donośny wydźwięk społeczny.

Rozpoznający sprawę *Harjo v. Pro Football Inc.* TTAB, przyjął datę rejestracji jako datę właściwą dla oceny zdolności ochronnej znaków z uwagi na odległe terminy ich rejestracji. Wobec tego, analizy obraźliwego charakteru należało dokonać z perspektywy norm i ocen obowiązujących w chwili rejestracji konkretnego znaku. TTAB poddał analizie zebrany w sprawie materiał dowodowy oparty w szczególności na definicjach słownikowych i analizie językowej terminu „redskin" oraz argumentach historycznych. W odniesieniu do zarzutu skandaliczności TTAB wskazał, że znak skandaliczny musi być uznawany za taki przez amerykańskie społeczeństwo jako całość (test „znaczącej części społeczeństwa") i na tej podstawie stwierdził, że kwestionowane oznaczenie pozbawione jest takiego charakteru. W związku z tym, TTAB przeszedł do analizy drugiego z zarzutów – obraźliwego charakteru znaku i opracował nowy standard oceny według dwuczęściowego testu. Pierwsza jego część polegała na ustaleniu, jakie jest znaczenie znaku, biorąc pod uwagę nie tylko definicje słownikowe, ale także inne elementy znaku, charakter towarów lub usług oraz sposób, w jaki znak jest używany na rynku w związku z towarami lub usługami. Druga część powinna być przeprowadzana, jeśli znaczenie to jest negatywne (ma w sobie zdolność obrażania) – czy ustalone znaczenie odnosi się do możliwych do zidentyfikowania osób, instytucji, przekonań

[125] J. Abdel-Khalik, *Disparaging Trademarks: Who Matters …,* s. 304. Zob. też dane dostępne w bazie USPTO - https://tsdr.uspto.gov/caseviewer/pdf?caseId=72435127&docIndex=9&searchprefix=sn#docIndex=9 (dostęp: 31.12.2023 r.)

[126] Zob. J. A. Hopkins, T. M. Joraanstad, *Challenge-Flag Thrown: The Trademark Trial and Appeal Board's Cancellation of the Redskins' Trademarks and Pro-Football's Chances on Appeal*, „Journal of Business and Technology Law" 2015, vol. 10, no. 2, s. 271.

[127] R. C. Hughey, *The Impact of Pro-Football Inc. v. Harjo on Trademark Protection of Other Marks*, „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal" 2004, vol. 14, s. 327-334.

lub symboli narodowych, oraz może być one dyskredytujące dla znacznej części grupy, do której się odnosi[128]. Test oceny znaku z punktu widzenia „znaczącej części społeczeństwa" uległ zatem modyfikacji. Znaki obraźliwe podlegały analizie w odniesieniu do grupy (jednostki), która została narażona na obrazę bądź została obrażona, a dopiero potem wśród tej grupy przeprowadzano test „znaczącej części społeczeństwa" (a więc tutaj: tejże grupy)[129]. Na tej podstawie TTAB uznał, że kwestionowane znaki mogą być obraźliwe dla znaczącej części społeczności rdzennych Amerykanów i unieważnił ich rejestrację[130].

Z rozstrzygnięciem TTAB nie zgodziła się *ProFootball, Inc*., która wniosła sprawę do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Columbii. Skarżący podniósł wówczas szereg zarzutów, w tym: brak wystarczającego i wyczerpującego materiału dowodowego, niezgodność Sekcji 2a) z I i V Poprawką do Konstytucji USA oraz niedopuszczalność zgłoszenia wniosku o unieważnienie z powodu nadmiernej zwłoki na podstawie doktryny terminowości (*laches*) z uwagi na znaczny upływ czasu między rejestracją kwestionowanych znaków a złożeniem wniosku[131]. Sąd przyznał rację argumentom skarżącego w zakresie braku wystarczającego materiału dowodowego i zastosowania w tej sprawie doktryny *laches*, a w rezultacie uchylił decyzję TTAB[132].

W 2006 r. ponownie wniesiono o unieważnienie praw ochronnych udzielonych na - analogiczne jak w sprawie *Harjo v. Pro Football Inc.* - znaki towarowe zawierające wyraz „redskin". W 2014 r. TTAB podjęła decyzję o unieważnieniu tych oznaczeń z uwagi na naruszenie postanowień *Lanham Act* w zakresie tzw. *disparagment clause*[133]. Ocenie podano wówczas dowody takie jak m.in.: dowód z opinii biegłego z zakresu lingwistyki, definicje słownikowe terminu „redskin", sposób używania tego słowa w mediach. TTAB stanął na stanowisku, że doktryna *laches* nie ma zastosowania w przypadku spraw o unieważnienie rejestracji znaków obraźliwych, gdyż w takiej sytuacji wnioskujący są jedynie częścią grupy, której uczucia mogą zostać naruszone[134]. Rozstrzygnięcie również zostało

[128] J. A. Hopkins, T. M. Joraanstad, *op. cit.*, s. 280.
[129] Zob. S. O'Sullivan, *Scandalous Trademarks in Australia and The United States: Constitutional Validity, Uncertainty and Inconsistency*, „Perth International Law Journal" 2018, vol. 3, s. 12.
[130] R. C. Hughey, *op. cit.*, s. 346-348.
[131] Instytucja prawna *laches* (terminowości) polega na niedopuszczalności skutecznego dochodzenia swoich praw lub roszczeń w razie nadmiernej zwłoki w podjęciu tych działań, co uzasadnia się nieuczciwością wobec strony przeciwnej, zob. – J. R. Wallace, *Discriminatory & Disparaging Team Names, Logos & Mascots: Workable Challenges & the Misapplication of the Doctrine of Laches*, „Rutgers Race & the Law Review" 2011, nr 1, s. 229-236.
[132] R. Wallace, *op. cit.*, s. 228.
[133] Decyzja TTAB z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie *Blackhorse v. Pro Football, Inc*. (TTAB Cancellation No. 92046185) - https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046185&pty=CAN&eno=199 (dostęp: 31.12.2023 r.)
[134] Ibidem.

poddane kontroli sądowej, podczas której uznano, że kwestionowane znaki w istocie mogły urazić istotną część społeczności rdzennych Amerykanów[135].

Warto dodać, iż wśród innych znaków towarowych, które zakwalifikowano jako obraźliwe znalazły się np.: znak „Khoran" zgłoszony względem napojów alkoholowych jako obraźliwy dla społeczności amerykańskich muzułmanów[136], „STOP THE ISLAMISATION OF AMERICA" zgłoszony dla działalności zwiększającą świadomość na temat terroryzmu[137] czy znak „Heeb" zgłoszony m.in. dla odzieży jako obraźliwy dla ludności żydowskiej[138].

§ 4. Przeszkoda rejestracji znaków towarowych sprzecznych z powszechnie uznawanymi wartościami a postanowienia I Poprawki do Konstytucji USA

1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1787 r. już w preambule jako jeden z celów podkreśla potrzebę „zabezpieczenia błogosławieństw wolności"[139]. Jednak niemal dwa lata później przystąpiono do nowelizacji postanowień Konstytucji poprzez złożenie projektu dwunastu poprawek (*amendments*) autorstwa Jamesa Madisona, z czego dziesięć – powszechnie zwanych jako Karta Praw (*Bill of Rights*) uchwalonych zostało w 1791 r.[140]. Pierwsza Poprawka do Konstytucji (choć pierwotnie miała być trzecią) gwarantuje szeroko postrzeganą wolność słowa i cieszy się wielką estymą wśród jurystów oraz samych obywateli[141]. Zgodnie z brzmieniem I Poprawki, „żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy (…)". Adresatem tej normy jest więc Kongres jako organ władzy ustawodawczej. W piśmiennictwie wskazuje się, że I Poprawka jest skierowana także do innych organów władzy federalnej, co wynika z faktu, że również konkretyzacja ustaw Kongresu w postaci

[135] Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Pro-*Football, Inc. v. Blackhorse*, 112 F. Supp. 3d 439 (E.D. Va. 2015) 115 U.S.P.Q.2d 1524, https://casetext.com/case/pro-football-inc-v-blackhorse (dostęp: 31.12.2023 r.)
[136] Zob. decyzja TTAB z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie *In re Lebanese Arak Corporation* 94 U.S.P.Q.2d 1215, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010%20Lebanese%20Arak%20Abridged.pdf (dostęp: 29.12.2023 r.)
[137] K. Stout, *Terrifying Trademarks and a Scandalous Disregard for the First Amendment: §2(A)'s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Immoral, and Disparaging Trademarks*, „Albany Law Journal of Science and Technology" 2015, vol. 25, no 2, s. 111.
[138] R. J. Hunter, Jr., J. H. Shannon, H. R. Lozada, *The Redskins and Trademark Disparagement*, „Global Journal of Political Science and Administration" 2016, vol. 4, no. 2, s. 9.
[139] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. A. Pułło, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2002, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (dostęp: 01.01.2024 r.)
[140] P. Laidler, *Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik*, Kraków 2007, s. 13; R. Tokarczyk, *Prawo amerykańskie*, Warszawa 2007, s. 47.
[141] P. Laidler, *op. cit.*, s. 110.

innych aktów prawnych o mocy powszechnie obowiązującej przez inne organy musi być odpowiadać postanowieniom ustawy zasadniczej[142].

Dzięki orzeczeniu SN USA w sprawie *Gitlow v. New York,* w 1925 r. uznano, że Pierwszą Poprawkę wyrażającą wolność słowa powinny respektować i stosować również władze stanowe[143]. Zakres stosowania tej regulacji nie zawsze bywał jednak w orzecznictwie Sądu Najwyższego postrzegany jednolicie. Z jednej strony, wolność ta jest interpretowana bardzo szeroko. Za chronioną przez I Poprawkę wolność wypowiedzi został uznany chociażby akt publicznego spalenia flagi amerykańskiej przez G. L. Johnsona[144]. Z drugiej jednak strony, SN USA kilkakrotnie przyzwalał na wprowadzanie ograniczeń podyktowanych chociażby walką z komunizmem[145]. Dominujące jest szerokie rozumienie tej wolności, co znajduje swoje aksjologiczne uzasadnienie w dążeniu do prawdy, która legła u podstaw teorii wolnego rynku idei (*marketplace of ideas*)[146] i służy judykaturze w ustaleniu, jaka wypowiedź korzysta z ochrony prawnej[147]. To pokazuje, że w amerykańskim porządku prawnym wolności jako fundamentalnej wartości nieodłącznie towarzyszy „dążenie do prawdy". Wolność słowa nie jest zatem wartością samą w sobie, ale ma służyć realizacji „metawartości", jaką jest prawda.

W orzecznictwie SN USA wyróżnia się różne rodzaje wypowiedzi, co ma istotne znaczenie pod kątem zakresu ochrony konstytucyjnej, z jakiej dana wypowiedź korzysta. Literalne odczytywanie postanowień I Poprawki mogłoby sugerować, że wolność słowa w porządku prawnym USA jest wartością i wolnością absolutną, niepodlegającą żadnym ograniczeniom. W postanowieniach Konstytucji USA brak jest bowiem klauzuli limitacyjnej, która pozwalałaby na ograniczenie tej wolności, tak jak obowiązuje to np. w postanowieniach Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jednakże SN USA rozpatrując na przestrzeni lat sprawy dotyczące naruszenia I Poprawki uznawał, że niektóre kategorie wypowiedzi nie podlegają ochronie. Rozstrzygnięcia takie, przy braku przepisów

---

[142] J. Skrzydło, *Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza,* Toruń 2013, s. 93.
[143] P. Laidler, *op. cit.,* s. 113.
[144] Wyrok SN USA z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie *Texas v. Johnson,* 491 U.S. 397, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/491/397/ (dostęp: 01.01.2024 r.)
[145] P. Laidler, *op. cit.,* s. 113.
[146] Teoria wolnego rynku idei (*marketplace of ideas)* to koncepcja, za prekursora której uważa się Johna Mitona – pisarza tworzącego w XVII w., a która rozwinięta została około dwieście lat później przez Johna Stuarta Milla. Tzw. wolny rynek idei ma pozwolić na odnalezienie prawdy w życiu publicznym poprzez stworzenie forum, na którym „konkurować" ze sobą będą różne opinie (idee), a te z nich, które są „prawdziwe" będą zwyciężać nad tymi „fałszywymi". Zgodnie z tą koncepcją, rywalizacja na wolnym rynku będzie więc prowadzić do odrzucenia tych idei, które są nieprawdziwe, złe, niemądre, a pozostaną na nim te, które są zaś prawdziwe – zob. A. Biłgorajski, *Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne*, Warszawa 2013, s. 107-112.
[147] C. E. Baker, *Scope of the First Amendment Freedom of Speech*, "UCLA Law Review" 1978, vol. 25, no. 5, s. 964-968.

umożliwiających ograniczenie wolności słowa, były dopuszczalne z uwagi na przyjętą w orzecznictwie sądów amerykańskich swoistą fikcję prawną. Polegała ona na uznaniu, że katalog wypowiedzi wyłączonych od ochrony konstytucyjnej ma charakter zamknięty już od momentu jej uchwalenia, a SN USA w toku sprawowanej kontroli „odkodowuje" zaś te kategorie, które nigdy nie korzystały z ochrony I Poprawki. Co za tym idzie, Sąd nie ustanawia ani nie dopuszcza nowych ograniczeń, a jedynie potwierdza te, które „od zawsze" nie były objęte wolnością wypowiedzi[148]. Wśród nich znalazły się wypowiedzi obejmujące w szczególności: zniesławienia (*defamation*)[149], napaści słowne (*fighting words*)[150], prawdziwe groźby (*true threats*)[151], obsceniczność (*obscenity*)[152], czy podburzanie (*incitement*)[153].

2. Początkowo do wypowiedzi, które nie były objęte konstytucyjną ochroną płynącą z Pierwszej Poprawki, należała także wypowiedź komercyjna, która została formalnie

[148] J. Skrzydło, *op. cit.*, s. 80.

[149] Wyrok SN USA z dnia 9 marca 1964 r. w sprawie *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/ (dostęp: 01.01.2024 r.). Wyłączone spod ochrony I Poprawki „zniesławienie" stanowi wypowiedź zawierającą nieprawdziwe stanowisko lub ocenę, która szkodzi reputacji innej osoby – zob. K. Dix Sowle, *Defamation and the First Amendment: The Case for a Constitutional Privilege of Fair Report*, „New York University Law Review" 1979, vol. 54, no. 3, s. 471.

[150] Zob. wyroki SN USA z dnia 8 marca 1942 r. w sprawie *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S. 568, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/315/568/ (dostęp: 01.01.2024 r.) oraz z dnia 23 marca 1972 r. w sprawie *Gooding v. Wilson*, 405 U.S. 518, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/405/518/ (dostęp: 01.01.2024 r.). W wyroku w sprawie *Chaplinsky v. New Hampshire*, SN USA stwierdził, że nie korzystają z ochrony konstytucyjnej takie wypowiedzi, które przez samo ich wygłoszenie wyrządzają krzywdę lub mają tendencję do natychmiastowego naruszenia porządku (*fighting words*). Zdaniem Sądu, ochrona takich wypowiedzi nie znajduje uzasadnienia w perspektywie „wolnego rynku idei", bowiem przedstawiają niską wartość społeczną w dążeniu do prawdy.

[151] Przez *true threats* SN USA rozumie te wypowiedzi, w których mówca wyraża faktycznie zamiar wyrządzenia aktu bezprawnej przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy – zob. wyrok SN USA z dnia 21 kwietnia 1969 r. w sprawie *Watts v. United States*, 394 U.S. 705, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/705/ (dostęp: 01.01.2024 r.)

[152] Wyrok SN USA z dnia 21 czerwca 1973 r. w sprawie *Miller v. California*, 413 U.S. 15, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/413/15/ (dostęp: 01.01.2024 r.) Pojęcie „obscenicznośći" jest zwrotem niedookreślonym, zmieniającym się wraz z ewoluującymi standardami moralności i przyzwoitości w sferze seksualnej człowieka. W związku z tym, niełatwe było ustalenie ram znaczeniowych tego pojęcia tak, by nienaruszona została istota wolności zawarta w I Poprawce. Postrzeganie „obscenicznośći" ewoluowało w orzecznictwie i praktyce stosowania prawa, podążając w kierunku jego liberalizacji. Finalnie, w powołanej sprawie *Miller v. California*, SN USA sformułował test kwalifikacji treści jako obscenicznej, a co za tym idzie pozbawionej ochrony konstytucyjnej. Test ten, zwany „testem Millera" składał się z następujących pytań: 1) czy analizowany w całości materiał w ocenie przeciętnej osoby stosującej „współcześnie obowiązujące standardy lokalne" wywołuje lubieżne zachowania (*prurient interest*); 2), czy materiały poddane analizie w sposób nieprzyzwoity i obraźliwy (*patently offensive*) prezentują czynności i zachowania seksualne, zdefiniowane w prawie stanowym; 3), czy dany materiał jako całość pozbawiony jest istotnej wartości literackiej, artystycznej, politycznej, lub naukowej – zob. A. Dziduszko-Rościszewska, *Obscenicznośći w świetle I Poprawki do Konstytucji USA*, „Politeja" 2010, nr 13, s. 232-239.

[153] SN USA orzekł, że niedopuszczalne jest zakazywanie wypowiedzi nawołujących do użycia siły lub bezprawnego zachowania, chyba że wypowiedź ta ma na celu podżeganie (podburzenie) lub bezpośrednie wywołanie takiego bezprawnego zachowania, które rzeczywiście może podburzyć lub spowodować takie zachowanie (*incitement*) – zob. wyrok SN USA z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/444/ (dostęp: 02.01.2024 r.)

wyodrębniona przez SN USA w 1942 r. w sprawie *Valentine v. Chrestensen*[154]. Głównym kryterium jej wyodrębnienia był cel, którym zdaniem Sądu było jedynie oferowanie (reklama) zawarcia transakcji handlowej[155]. W późniejszych orzeczeniach sformułowany został test trójstopniowy kwalifikacji wypowiedzi jako komercyjnej: 1) czy wypowiedź jest reklamą; 2) czy odnosi się ona do konkretnych towarów lub usług; 3) czy wypowiedź jest podyktowana motywacją ekonomiczną (komercyjną)[156]. Aktualnie, wypowiedź komercyjną można definiować jako wypowiedź w dowolnie obranej formie, bezpośrednio bądź pośrednio nakierowaną na osiągnięcie zysku, przedmiotem której jest na ogół reklama danego produktu lub usługi w ramach działalności polegającej na czerpaniu dochodu z takich transakcji[157].

Stanowisko dotyczące ochrony konstytucyjnej wypowiedzi komercyjnej zmieniło się dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. wraz z wydaniem wyroków w sprawie *Bigelow v. Commonwealth of Virginia* w 1975 r[158]. oraz w sprawie *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.* w 1976 r[159]. W ocenie SN USA argument przemawiający za uznaniem wypowiedzi komercyjnej za wypowiedź chronioną konstytucyjnie odnosi się do swobodnego obiegu reklamy, co leży w interesie potencjalnych klientów (odbiorców)[160]. Znak towarowy jest wszak komunikatem wypowiadanym przede wszystkim w sferze handlowej, który pełni funkcję reklamową – ma nie tylko służyć jako środek identyfikacji towarów i usług, ale i zachęcać do ich nabycia. Jest to narzędzie, które służy zarówno podmiotom rynkowym, jak i konsumentom. Zatem w duchu teorii *marketplace of ideas*, która stanowi fundament Pierwszej Poprawki można stwierdzić, że wypowiedź reklamowa zawarta w znaku towarowym stwarza konsumentom warunki dla wolności wyboru w sferze ekonomicznej[161]. Dlatego znak towarowy może stanowić przedmiot ochrony konstytucyjnej wolności wypowiedzi[162]. „Idee" mogą więc rywalizować ze sobą również w obrocie

[154] J. V. Tait, *Trademark Regulations and the Commercial Speech Doctrine: Focusing on the Regulatory Objective to Classify Speech for First Amendment Analysis*, „Fordham Law Review" 1998, vol. 67, s. 915.
[155] Wyrok SN USA z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie *Bolger v. Youngs Drug Products Corp*., 463 U.S. 60, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/463/60/ (dostęp: 04.01.2023 r.)
[156] M. Barrett, *Domain Names, Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries*, „Connecticut Law Review" 2007, vol. 39, no. 3, s. 987-988.
[157] Por. D. A. Farber, *Commercial Speech and First Amendment Theory*, „Northwestern University Law Review" 1979, no 3, s. 372.; V. Brudney, *The First Amendment and Commercial Speech*, „Boston College Law Review" 2012, vol. 53, no. 4, s. 1155-1156.
[158] Wyrok SN USA z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie *Bigelow v. Virginia*, 421 U.S. 809, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/421/809/ (dostęp: 02.01.2024 r.)
[159] Wyrok SN USA z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc*., 425 U.S. 748, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/425/748/ (dostęp: 03.01.2024 r.)
[160] Ibidem.
[161] J. Skrzydło, *op. cit.*, s. 291.
[162] L. P. Ramsey, *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, „SMU Law Review" 2008, vol. 61, no. 2, s. 387.

gospodarczym. Do ówczesnego stanowiska SN USA można dodać, że aksjologiczne uzasadnienie dla ochrony wypowiedzi komercyjnej w znaku towarowym przez I Poprawkę stanowi także możliwość wyrażania siebie i swojej tożsamości poprzez dokonywanie wolnego, rynkowego wyboru przez konsumentów oraz przez podmioty gospodarcze, posługujące się oznaczeniami indywidualizującymi ich działalność. Jednakże Sąd zwrócił uwagę na różnice między wypowiedzią komercyjną a innymi rodzajami wypowiedzi (*non-commercial speech*) i na tej podstawie stwierdził, że nie powinna ona korzystać z przywileju I Poprawki w pełnym zakresie. Jest ona bowiem łatwiej weryfikowalna i bardziej trwała – przez co mniej narażona na to, że podmioty zrezygnują z niej na wypadek wprowadzania restrykcji[163]. Chodzi tu przede wszystkim o mniejsze ryzyko wywołania tzw. efektu chłodzącego (*chilling effect*), co polega na zniechęceniu do podejmowania określonych działań (również formułowania wypowiedzi) z uwagi na przewidziane za to sankcje[164].

Konsekwencją powyższych ustaleń była dopuszczalność wprowadzania regulacji ograniczających wolność wypowiedzi komercyjnej pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów[165]. W orzecznictwie formułuje się pewne ogólne standardy uchwalania norm ograniczających konstytucyjne prawa. Wśród takich standardów można wskazać na zakaz nadregulacji (*overbreadth*), który polega na takim kształtowaniu przepisu, by jego zakresem nie zostały objęte zachowania pozostające pod ochroną konstytucyjną. Z drugiej strony, mówi się o doktrynie niedookreśloności (*vagueness*), która nie pozwala na uchwalanie zbyt ogólnych, niesprecyzowanych przepisów, nieujmujących jasno niedozwolonych zachowań lub konsekwencji naruszenia zakazu[166].

Fundamentalne znacznie w ocenie konstytucyjności norm ograniczających wolność wypowiedzi komercyjnej chronionej na mocy I Poprawki miał wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission*[167]. W wyroku tym ustanowiono czterostopniowy test (*intermediate scrutiny test*) dla regulacji ograniczających wolność wypowiedzi na podstawie treści (*content based regulation*). Po

[163] N. B. Casarez, *Don't Tell Me What to Say: Compelled Commercial Speech and the First Amendment*, „Missouri Law Review" 1998, vol. 63, s. 934.
[164] J. Skrzydło, *op. cit.*, s. 291.
[165] J. G. Blankenship, *The Cancellation of Redskins as a Disparaging Trademark: Is Federal Trademark Law an Appropriate Solution for Words that Offend*, „University of Colorado Law Review" 2001, nr 2, s. 439-440. Zob. też wyrok SN USA z dnia 20 czerwca 1980 r. w sprawie *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission*, 447 U.S. 557, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/557/ (dostęp: 03.01.2023 r.)
[166] J. Skrzydło, *op. cit.*, s. 85.
[167] Wyrok SN USA z dnia 20 czerwca 1980 r. w sprawie *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission*, 447 U.S. 557, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/557/ (dostęp: 03.01.2023 r.). Zob. też J. Lefstin, *Does the First Amendment Bar Cancellation of Redskins*, „Stanford Law Review" 2000, nr 3, s. 672.

pierwsze, sama wypowiedź komercyjna objęta ochroną I Poprawki musi dotyczyć działania zgodnego z prawem i nie może wprowadzać w błąd. Po drugie, ograniczenie wypowiedzi komercyjnej musi być uzasadnione istotnym interesem publicznym. Po trzecie, przedmiotowa regulacja musi bezpośrednio prowadzić do osiągnięcia założonego celu, a ponadto nie może ingerować w sferę wolności wypowiedzi komercyjnej bardziej niż jest to konieczne dla realizacji powziętego celu[168]. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie zawarte w tym teście pytania oznaczały, że norma, na podstawie której ograniczano wolność wypowiedzi, była zgodna z Konstytucją USA.

3. Niedługo po potwierdzeniu przez SN USA tego, że wolność komercyjna pozostaje pod ochroną I Poprawki zaczęto stawiać pytania odnośnie do zgodności z Konstytucją przepisu Sekcji 2a), który zakazuje rejestracji oznaczeń o określonej treści – skandalicznej, niemoralnej lub obraźliwej. Wątpliwości dotyczyły tego, czy przepis ten w istocie stanowi ograniczenie wolności wypowiedzi, a jeśli tak – to, czy ograniczenie to przechodzi pozytywnie test opracowany w sprawie *Central Hudson*. Pierwszy raz zarzut niezgodności z I Poprawką Sekcji 2a) stał się przedmiotem analizy judykatury już w 1981 r. w sprawie *McGinley*[169]. Chodziło wówczas o znak składający się z fotografii nagiej, całującej i obejmującej się pary w sposób, ukazujący męskie genitalia, względem którego wydano decyzję o odmowie rejestracji ze względu na skandaliczny charakter oznaczenia[170]. W rezultacie, sprawę skierowano do rozpoznania przez CCPA. Najpoważniejszym zarzutem postawionym zaskarżonej decyzji było zakwestionowanie konstytucyjności Sekcji 2a) *Lanham Act* ze względu na jej „nieważność z powodu niedookreśloności (*void for vagueness*). Zdaniem skarżącego, brak dostatecznie jasnej definicji słów „niemoralny" i „skandaliczny" oraz brak wypracowania zasad oceny takich znaków przesądzały o niezgodności z Konstytucją przedmiotowego postanowienia *Lanham Act*. Jednakże CCPA orzekł, że Sekcja 2a) pozwalająca na odmowę rejestracji znaku na podstawie klauzuli „skandaliczności" i niemoralności" nie narusza wolności wypowiedzi, bowiem nie pociąga za sobą zakazu używania znaku. Przedmiotowa przeszkoda rejestracji nie zabraniała żadnego zachowania, a ponadto żadna konkretna forma wypowiedzi nie była zwalczana. Co więcej, w ocenie CCPA termin „skandaliczny" był wystarczająco precyzyjny, by spełnić standardy konstytucyjne. W zapadłym orzeczeniu wyrażony został również istotny argument przemawiający za

[168] Ibidem.
[169] Wyrok CCPA z 1 października 1981 r. w sprawie *In re McGinley*, 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981) No. 81-502, https://www.casemine.com/judgement/us/5914917eadd7b0493458932f (dostęp: 03.01.2024 r.)
[170] Zob. rozdz. VI § 3 pkt 3 niniejszej pracy (ryc. 3).

zasadnością obowiązywania Sekcji 2a), a mianowicie niezasadność i niecelowość przeznaczania czasu i obsługi administracyjnej oraz środków publicznych związanych z procedurą rejestracyjną oznaczeń wyłączonych od rejestracji na mocy tego przepisu[171].

Pomimo stanowiska CCPA w sprawie *In re McGinley*, wątpliwości odnośnie do konstytucyjności Sekcji 2a) nie ustały. W doktrynie i praktyce nadal trwała dyskusja w tym przedmiocie[172]. W szczególności polemizowano z wyrażonym w tym orzeczeniu poglądem, którego podstawą stała się teza, zgodnie z którą od rejestracji nie jest uzależnione prawo posługiwania się oznaczeniem. Chociaż Sekcja 2a) sama w sobie nie wprowadza żadnego ograniczenia wolności wypowiedzi (wolności kreowania znaków towarowych), to odmowa rejestracji eliminuje możliwość czerpania z korzyści, jakie daje federalna ochrona przyznawana na znak towarowy. *De facto* wywołuje to więc efekt zniechęcający względem używania znaków o określonej treści. Wobec tego, formułowano pytanie – czy rozwiązanie przyjęte w Sekcji 2a) spełnia konstytucyjny standard przyjęty przez SN USA, który stoi na stanowisku, że niedozwolone jest ustanawianie dostępu do konstytucyjnie gwarantowanego prawa (tutaj: wolności wypowiedzi) pod warunkiem spełnienia niekonstytucyjnych przesłanek (*unconstitutional conditions doctrine*)[173]. Organy państwowe w efekcie osiągają zakazany skutek przy użyciu formalnie zgodnych z prawem środków[174]. Kolejnym zarzutem stawianym omawianej przeszkodzie rejestracji było ograniczenie wolności wypowiedzi z uwagi na zawartą w niej treść – wyrażony światopogląd (*viewpoint discrimination*)[175].

Z drugiej strony, w piśmiennictwie wskazywano na różne argumenty przemawiające za zasadnością obowiązywania regulacji Sekcji 2a)[176]. Miały one zarówno wymiar prewencyjny, jak i prognostyczny. Pierwszy argument, dotyczący zasobów i środków publicznych, został

---

[171] Wyrok CCPA z 1 października 1981 r. w sprawie *In re McGinley*, 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981) No. 81-502, https://www.casemine.com/judgement/us/5914917eadd7b0493458932f (dostęp: 03.01.2024 r.)

[172] Zob. R. Tushnet, *The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration and Free Speech*, „Notre Dame Law Review" 2016, no. 1, s. 383 i powołane tam przypisy.

[173] K. A. Pace, *The Washington Redskins Case and The Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?*, Pepperdine Law Review" 1994, vol. 22, s. 37-38.

[174] Zob. J. B. Reiter, *Redskins and Scarlet Letters: Why Immoral and Scandalous Trademarks Should Be Federally Registrable*, „Federal Circuit Bar Journal" 1976, nr 3, s. 198.

[175] K. Stout, *Terrifying Trademarks and a Scandalous Disregard for the First Amendment: §2(A)'s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Immoral, and Disparaging Trademarks*, „Albany Law Journal of Science and Technology" 2015, vol. 25, no 2, s. 136-139. Trzeba tutaj wyjaśnić, że *viewpoint discrimination* to jedna z podstawowych zasad artykułowanych w amerykańskim prawie konstytucyjnym I Poprawki, która odnosi się do sytuacji, gdy przepis w sposób selektywny, inaczej „traktuje" jedną wypowiedź od innej z uwagi na prezentowany w niej punkt widzenia. Dyskryminowany jest zatem określony pogląd lub idea autora wypowiedzi - szerzej zob. – A. G. Olree, *Identifying Government Speech*, „Connecticut Law Review" 2009, vol. 42, no. 2, s. 367.; J. Skrzydło, *op. cit.*, s. 323-325.; N. Snow, *Denying Trademark for Scandalous Speech*, „UC Davis Law Review" 2018, vol. 51, s. 2342-2345.

[176] M. M. Carpenter, K. T. Murphy, *Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral Scandalous, and Disparaging Marks*, „University of Louisville Law Review" 2011, vol. 49, s. 468.

podkreślony w sprawie *In re McGinley*. Według krytyków było to jednak nieprzekonujące, gdyż na ten argument można by się powołać przy każdej regulacji wprowadzającej ograniczenia, bowiem wszystkie działania administracji rządowej z zasady wiążą się z wydatkowaniem środków publicznych i angażowaniem zasobów osobowych[177]. Dwa kolejne argumenty związane były z misją państwa względem obywateli i stanowiły aksjologiczne podwaliny Sekcji 2a). Państwo powinno bowiem chronić i dążyć do zachowania dobrostanu i zasad moralnych poprzez zniechęcanie do używania nieakceptowalnych znaków, jak również roztaczać opiekę nad osobami, które mogą zostać obrażone czy znieważone niewłaściwym przekazem znaku. Ostatni z argumentów to konieczność kształtowania takiego wizerunku państwa, które zdaniem badaczy nie powinno aprobować czy też promować oznaczeń, które stoją w sprzeczności z uznawanymi wartościami[178]. Niemniej istotnym aspektem tego aksjologicznego uzasadnienia stały się względy kulturowe przemawiające za istnieniem ważnego interesu publicznego w zakazie rejestracji wątpliwych etycznie oznaczeń. Chodziło tu o zachowanie kulturowego dziedzictwa i jego ochronę przed potencjalną profanacją. Dodatkowo wskazywano na potrzebę przeciwdziałania komercjalizacji kultury[179]. Uzasadnienia poszukiwano także w koncepcji *government imprimatur* traktującej akt rejestracji jako wyraz stanowiska państwa. W odniesieniu do omawianych kategorii oznaczeń udzielenie ochrony stanowiłoby symboliczną aprobatę zawartych w nim treści oraz gwarantowane autorytetem państwa przyzwolenie na ich wykorzystywanie[180]. Argument ten bywał jednak krytykowany także przez samą TTAB[181]. Niektórzy eksperci świadomi istniejących wątpliwości na tle konstytucyjnym wskazywali, że regulację Sekcji 2a) można by „obronić" w zakresie, w jakim pod pojęciem „skandaliczności" lub „niemoralności" przyjmowałoby się te kategorie wypowiedzi, które nie korzystają z ochrony I Poprawki, tj. w szczególności wypowiedzi obscenicznych, w tym pornografii dziecięcej, bądź napaści słownych lub zniesławienia

w przypadku znaków obraźliwych[182].

4. Prowadzona przez lata doktrynalna dyskusja oraz zarzuty pojawiające się w toku rozpoznawania spraw związanych z Sekcją 2a) znalazły swój finał w dwóch koronnych

[177] J. Lefstin, *Does the First Amendment Bar Cancellation of Redskins*, „Stanford Law Review" 2000, nr 3, s. 685.
[178] M. M. Carpenter, K. T. Murphy, *Calling Bulls**t on the Lanham Act…*, s. 468.
[179] J. G. Blankenship, *op. cit.*, s. 442.
[180] R. Tushnet, *op. cit.*, s. 381.
[181] Decyzja TTAB z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie *In re Old Glory Condom Corp*., 26 USPQ 2d 1216, 1220 n. 3 (TTAB 1993), https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-old-glory-condom-corp-serial-no-74004391-march-3 (dostęp: 05.01.2024 r.).
[182] T. H. Davis, *op. cit.*, s. 372.

orzeczeniach Sądu Najwyższego USA zapadłych w sprawie *Matal v. Tam*[183] oraz *Iancu v. Brunetti*[184]. Orzeczenia te ostatecznie przypieczętowały los przeszkody rejestracji dotyczącej powszechnie uznawanych wartości poprzez stwierdzenie jej niezgodności z I Poprawką do Konstytucji USA.

Pierwsza ze wspomnianych spraw – *Matal v. Tam* dotyczyła zgodności z Konstytucją zakazu rejestracji oznaczeń obraźliwych (*disparagement clause*). Do USPTO zgłoszono wówczas znak towarowy „THE SLANTS" (ang. „Skośnoocy") stanowiący określenie, które można uznać za obraźliwe wobec osób pochodzenia azjatyckiego. Znak ten został zgłoszony jako nazwa zespołu muzycznego przez jego *frontmana* – Simona Tama. Zamiarem zgłaszającego było rozmycie negatywnego wydźwięku tego słowa, do czego zespół w swojej twórczości nawiązywał, podejmując problemy społeczne i rasowe. Znak ten został jednak uznany za obraźliwy, toteż zgłoszenie zostało rozpatrzone negatywnie. Simon Tam odwołał się od zapadłego rozstrzygnięcia do Sądu Apelacyjnego USA dla Dystryktu Columbii, który orzekając na jego korzyść, stwierdził niezgodność przytoczonego przepisu w zakresie *disparagment clause* z I Poprawką. W rezultacie, USPTO reprezentowane przez J. Matala wniosło o rozpatrzenie sprawy przez SN USA.

Sąd Najwyższy przesądził, że wypowiedź zawarta w znaku towarowym nie ma cech wypowiedzi rządowej (*government speech*), lecz prywatnej (*private speech*)[185]. Wniosek ten stał się kluczowy dla dalszych rozważań SN USA, ponieważ jego konsekwencją była niedopuszczalność stosowania zasady, że organy państwowe nie muszą zachowywać neutralności, a co za tym idzie nie mogą kształtować systemu ochrony oznaczeń towarowych w zgodzie z uznawanymi przez siebie wartościami. Wniosek ten można uznać za prawidłowy w zakresie, w jakim uznaje się, że znak towarowy nie jest postacią *government speech*. USPTO jako organ państwowy w żaden sposób nie wytwarza ani nie kreuje znaku towarowego, jak też

[183] Wyrok SN USA z 19 czerwca 2017 r. w sprawie *Matal v. Tam*, 582 U.S. 137 S. Ct. 1744 (2017), https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1293_1o13.pdf (dostęp: 05.01.2024 r.)

[184] Wyrok SN USA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie *Iancu v. Brunet*ti, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 05.01.2024 r.)

[185] „Wypowiedź rządowa" (*government speech*) obejmuje różne formy wystąpień państwowych lub wypowiedzi prezentowanych przez organy państwowe (również w formie rozmaitych programów czy regulacji), które nie korzystają z ochrony wolności słowa z I Poprawki. Pomimo jednak dopuszczalności wprowadzania określonych ograniczeń w stosunku do wypowiedzi prywatnych (*private speech*), organy państwowe nie muszą zachowywać neutralności w wyrażaniu własnych poglądów zob. szerzej: S. Shiffrin, *Government Speech*, „UCLA Law Review" 1980, nr 3, s. 565-655 oraz *Legal Information Institute, Government Speech*, https://www.law.cornell.edu/wex/government_speech (dostęp: 06.01.2024 r.). Problem z kwalifikacją danej wypowiedzi (*private* czy *government speech*) widoczna jest na przykładzie programu indywidualnych tablic rejestracyjnych, w którym pobiera się opłaty za wyrobienie unikalnej tablicy rejestracyjnej zamiast standardowego wzoru. Sporne w orzecznictwie jest, jak należy traktować takie specjalne tablice rejestracyjne zob. szerzej: A. G. Olree, *op. cit.*, s. 369-370.

nie tworzy mechanizmów rządzących rynkiem, a weryfikuje jedynie spełnienie przez oznaczenie wymogów ustawowych. Fakt, że zgłoszenie i utrzymanie ochrony prawnej wiążą się z obowiązkiem uiszczenia kosztów nie może przesądzać o kwalifikacji wypowiedzi jako rządowej, bowiem są one przeznaczone na obsługę i administrację funkcjonującego systemu rejestracyjnego. Rację trzeba przyznać Sądowi Najwyższemu, że wniosek przeciwny byłby niebezpiecznym poszerzeniem stosowania doktryny wypowiedzi rządowej, która mogłaby w łatwy sposób dokonać ekspansji również na inne systemy, np. praw autorskich, a także w szybki sposób eliminować nieprzychylne rodzaje wypowiedzi jedynie przez „umieszczenie państwowego emblematu”[186]. Wydaje się bowiem, że jednym z kryteriów kwalifikacji wypowiedzi jako wypowiedzi rządowej powinna być inicjatywa twórcza w powstaniu danego systemu czy instytucji, która w przypadku znaków towarowych w zasadzie nie istnieje i nie zmienia tego ustanowienie normatywnych ram systemu ochrony oznaczeń. Znak towarowy funkcjonujący w obrocie nie jest postrzegany jako wypowiedź pochodząca od organów państwa. Przyjęcie przeciwstawnego poglądu oznaczałoby, że praktycznie wszystkie przedmioty własności przemysłowej mogące stanowić wypowiedź byłyby wypowiedzią rządową, co zdaje się być całkowitym zaprzeczeniem istoty I Poprawki i konkurencyjnego rynku idei.

Kolejnym istotnym spostrzeżeniem wyroku – na którym *de facto* opierało się stwierdzenie niekonstytucyjności – był dyskryminacyjny ze względu na punkt widzenia charakter ocenianego przepisu (*viewpoint discrimination*). Zdaniem SN USA, samo „obrażenie” jest już pewnym punktem widzenia, a publiczne wyrażanie idei nie może być zakazane dlatego, że obraża niektórych odbiorców. Jeśli bowiem oznaczenie spełnia wymogi niedotyczące punktu widzenia (*viewpoint neutral*), to brak jest podstawy prawnej dla odmowy rejestracji zgłoszonego znaku. Sam „obraźliwy”, a tym bardziej „mogący obrazić” charakter wypowiedzi nie wystarcza, by objąć ją przedmiotowym zakazem. SN USA podkreślił, że istotą Pierwszej Poprawki jest wszak właśnie to, że niejednokrotnie broni się wolności wyrażania tego, czego się nie akceptuje. W orzeczeniu zauważono także, że znak towarowy częstokroć nie jest jedynie „czystą mową komercyjną”, ale zawiera także inne elementy wypowiedzi niekomercyjnej wykorzystując do tego środek zwykle wykorzystywany do wypowiedzi komercyjnej, jakim jest znak towarowy. Niezależnie jednak o tego, czy znak towarowy trzeba rozpatrywać jako wypowiedź komercyjną czy też nie, SN USA jednoznacznie stwierdził, że kwestionowana regulacja i tak nie spełnia wymogów testu *Central Hudson* z uwagi na brak

[186] Wyrok SN USA z 19 czerwca 2017 r. w sprawie *Matal v. Tam*, 582 U.S. 137 S. Ct. 1744 (2017), https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1293_1o13.pdf (dostęp: 05.01.2024 r.)

istotnego publicznego interesu oraz wprowadzenie ograniczeń surowszych niż konieczne dla osiągnięcia pożądanego celu.

U podstaw tego wyroku legło ponadto bardzo istotne założenie, że znak towarowy nie jest jedynie źródłem informacji o pochodzeniu towaru, ale także nośnikiem treści o wartości politycznej, społecznej czy kulturowej. Jak się wydaje, aspekt ten również przeważył o tym, że znaki towarowe są środkiem różnego przekazu, który może uczestniczyć i konkurować na wolnym rynku idei. W sposób szczególny, w świetle tego wyroku SN USA widoczna jest społeczna funkcja znaków towarowych, które służą budowaniu tożsamości, jak i to, że obrót gospodarczy bardzo mocno przenika życie społeczne na tyle, że niejednokrotnie „rozmywa" się linia demarkacyjna pomiędzy tymi sferami. W doktrynie akcentuje się jednak niebezpieczeństwo związane z usunięciem tzw. *disparagement clause* z Sekcji 2a). Bez żadnego mechanizmu hamującego, może dojść do zatracenia pierwotnej i podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest identyfikacja pochodzenia towaru lub usługi, a ponadto może stać się on „bronią" w propagowaniu określonych poglądów[187].

5. Drugie orzeczenie, stwierdzające niekonstytucyjność Sekcji 2a) w zakresie, w jakim nie pozwala na rejestrację oznaczeń skandalicznych lub niemoralnych, zapadło w sprawie *Iancu v. Brunetti*. Przedmiotem sporu stała się dopuszczalność rejestracji znaku towarowego „FUCT" zgłoszonego przez E. Brunetti'ego – założyciela linii odzieżowej sygnowanej wskazanym znakiem. Wyraz ten był akronimem wyrażenia „Friends U Can't Trust" („Przyjaciele, którym nie możesz ufać") wymawianym jako cztery litery, jedna po drugiej. Jednakże jest ono dość zbliżone do wulgarnego wyrażenia „fuck", co zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji zdecydowało o odmowie rejestracji z powodu jego skandalicznego lub niemoralnego charakteru. Zgłaszający odwołał się więc do Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Federalnego, który orzekł, że zakaz rejestracji znaków niemoralnych i skandalicznych zawarty w *Lanham Act* jest sprzeczny z I Poprawką. Również w przypadku tej części Sekcji 2a) stwierdzono, że regulacja ta wypełnia znamiona *viewpoint discrimination,* bowiem ustawa w kwestionowanym zakresie zezwalała na rejestrację znaków, które odpowiadały społecznemu poczuciu przyzwoitości i moralności, ale nie chroniła tych, które stały w sprzeczności z tymi wartościami. SN USA uznał – wbrew twierdzeniom USPTO – że zakres wyłączenia wynikający z ram pojęciowych „skandaliczności" i „niemoralności" jest szerszy i nie tak klarowny, co dość zauważalnie

[187] Jako przykład podaje się tu otwartą w teorii drogę do rejestracji oznaczeń zawierających treści wymierzone w Afroamerykanów przez Ku Klux Klan – C. Uyeda, *Considering Matal v. Tam: Does Trademarkig Derogatory Terms Further Reclamation Practices For Minority Communities*, „Review of Law and Social Justice" 2020, vol. 29, s. 325.

przejawiało się w praktyce decyzyjnej Urzędu[188]. W swojej opinii sędzia SN USA Samuel Alito zaznaczył, że przedstawione stanowisko „nie wynika z relatywizmu moralnego, ale z tego, że prawo zakazujące wypowiedzi „skandalicznych" lub „niemoralnych" może być łatwo wykorzystane do realizacji bezprawnych celów"[189]. Z kolei Prezes Sądu Najwyższego USA John Glover Roberts wyjaśnił, że niemożliwe było przyjęcie rozwiązania proponowanego przez USPTO polegającego na utrzymaniu Sekcji 2a) w zawężonej postaci, tj. zakazie rejestracji oznaczeń wyłącznie na podstawie kryterium sposobu wyrażenia danego poglądu. W ocenie sędziego Robertsa tworzenie prawa (ustaw) należy do kompetencji organów ustawodawczych (Kongresu), nie zaś sądowych[190]. Ponadto sędzia ten wyraził zdanie odrębne wskazując, że I Poprawka chroni wolność słowa, ale nie nakłada na organy państwowe obowiązku wsparcia w używaniu obscenicznych, wulgarnych czy bluźnierczych sposobów ekspresji. Zdanie odrębne w stosunku do wyroku wyraził także sędzia Stephen Breyer, w ocenie którego Sekcja 2a) w zakresie zakazu rejestracji znaków niemoralnych narusza I Poprawkę, ale w zakresie zakazu dotyczącego znaków skandalicznych już nie. Zdaniem sędziego, konieczne jest odwołanie się do funkcji i celu konstytucyjnie chronionej wolności słowa. Z perspektywy tegoż celu wątpliwe staje się naruszenie Konstytucji USA przez zakaz rejestracji znaków o rażąco obscenicznej lub wulgarnej treści[191]. Podobne stanowisko zaprezentowała sędzia S. Sotomayor, która nie podzieliła poglądu większości składu orzekającego stwierdzając, że właściwym i poprawnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie zawężającej wykładni pojęcia oznaczeń skandalicznych wyłącznie do tych obscenicznych, wulgarnych lub bluźnierczych, co czyniłoby regulację tę neutralną pod kątem światopoglądowym (*viewpoint neutral*). Jej zdaniem, jeśli SN USA ma możliwość dokonania interpretacji takiej, by utrzymać obowiązywanie przepisu, to powinien to uczynić[192].

[188] SN USA przytoczył kilka przykładów takiego działania w postaci rejestracji znaku „Say No to Drugs- Reality is the Best Trip In Life" (nr rej. Reg. 2966019) i odmowy przyznania ochrony na znak „Bong Hits 4 Jesus" – zob. wyrok SN USA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 05.01.2024 r.). Ponadto w doktrynie zwracano uwagę na niekonsekwentność praktyki decyzyjnej również w przypadku znaków o podobnej treści – tak np. B. Beebe, J. C. Fromer, *Immoral or Scandalous Marks: An empirical analysis*, „New Yor University. Journal of Intellectual Property & Entertainment Law" 2019, vol. 8, no. 2, s. 185-187.

[189] Opinia sędziego SN USA J. Alito w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

[190] Opinia Prezesa SN USA sędziego J. G. Robertsa w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

[191] Opinia sędziego SN USA S. Breyera w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

[192] Opinia sędzi SN USA S. Sotomayor w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf (dostęp: 07.01.2024 r.)

Skutkiem powyższych rozstrzygnięć SN USA było wyeliminowanie prawnej podstawy odmowy rejestracji oznaczeń, które stoją w sprzeczności z wartościami uznawanymi w społeczeństwie amerykańskim. Nadto przesądziły one o tym, że znak towarowy uznaje się za przejaw *private speech*, co rodzi konieczność stosowania surowszych kryteriów oceny co do zgodności z I Poprawką, aniżeli w stosunku do wypowiedzi komercyjnej. W tym wypadku wartości, które można nazwać jako wspólne, a dokładniej sposób ich ochrony weszły w kolizję z inną wartością, jaką jest wolność słowa. Stwierdzić można, że Sekcja 2a) *Lanham Act* w zakresie zakazu rejestracji znaków obraźliwych, niemoralnych i skandalicznych w dotychczasowej postaci miała niewielkie szanse na ochronę przez „ekspansywną" doktryną I Poprawki. Orzeczenia te skłaniają do głębokiej refleksji nie tylko nad celem i sposobem ochrony wartości powszechnych w systemie znaków towarowych, ale także nad podstawowymi zasadami jego funkcjonowania. Pierwszym podstawowym pytaniem, które zdaje się wykraczać poza amerykański porządek prawny, to pytanie o to, czym w istocie jest obecnie znak towarowy. Odpowiedź na to pytanie wykracza także poza sztywne ramy przepisu prawnego i wymaga analizy tego pojęcia również na płaszczyznach pozaprawnych, lecz jak się okazało w świetle stanowiska SN USA – jest ono fundamentalne przy ocenie funkcjonującej konstrukcji przeszkody uznaniowej poświęconej ochronie wartości.

Podstawową przesłanką definiującą znak towarowy, jak też jego podstawowym komunikatem jest jego zdolność identyfikowania towaru lub usługi poprzez wskazanie ich pochodzenia. Początkowo w orzecznictwie sądów amerykańskich komunikat zawarty w znaku był postrzegany jako skierowany do odbiorcy wyłącznie na płaszczyźnie gospodarczej, a jego celem miało być dokonanie transakcji handlowej, co definiowało go jako wypowiedź komercyjną[193]. Jednakże, co dobitnie wybrzmiewa z orzeczeń w sprawach *Matal v. Tam* czy *Iancu v. Brunetti,* znak towarowy może zawierać i często zawiera inne rodzaje wypowiedzi aniżeli „czysta" wypowiedź komercyjna, tj. takie, które wychodzą poza granice obrotu gospodarczego. Potwierdzają to zjawiska samookreślania się zarówno przez konsumentów, jak i podmioty rynkowe przy pomocy znaków towarów[194]. Nie sposób nie zauważyć także, że znaki towarowe są wielokrotnie efektem twórczej działalności artystycznej. Trzeba jednak zastanowić się, gdzie przebiega linia graniczna między wypowiedzią komercyjną a innymi jej rodzajami. Należy stwierdzić, że fakt, iż znak towarowy jest konglomeratem różnych rodzajów wypowiedzi nie zmienia jego dominującego charakteru. Za kryterium podstawowe powinno się

[193] Wyrok SN USA z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie *Bolger v. Youngs Drug Products Corp*., 463 U.S. 60, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/463/60/ (dostęp: 08.01.2023 r.)
[194] Zob. rozdz. I § 1 niniejszej rozprawy.

przyjąć tutaj cel danej wypowiedzi, który jest niezmienny – jest nim indywidualizacja oraz reklama towarów i usług, co ma przełożyć się na generowanie zysku. Dlatego wykorzystanie znaku towarowego do prezentowania określonych idei czy poglądów nie zmienia tego, że jest to narzędzie komercyjne. Stwierdzenie to nie przekreśla jednak uczestnictwa znaków towarowych na „wolnym rynku idei". W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym swoistą wartością staje się posiadanie, nabywanie oraz uzewnętrznianie tego stanu lub czynności[195], znak towarowy staje się nośnikiem idei istotnych w świecie konsumpcyjnym. To pozwala sytuować wypowiedzi umieszczone w znaku towarowym w obrębie wolności słowa gwarantowanej I Poprawką.

Stąd też autorka niniejszej rozprawy zgadza się z poglądem, że zakaz rejestracji oznaczeń skandalicznych, niemoralnych i obraźliwych generalnie miał charakter *viewpoint discrimination*. Zgłaszane znaki mogły spotkać się z odmową udzielenia ochrony ze względu na wyrażony w nich światopogląd. Niedookreśloność pojęć, do których odsyłał ten zakaz generował ryzyko subiektywizacji w ocenie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Ochronie podlegały wartości akceptowane przez większość społeczeństwa. Można się zastanawiać, czy właśnie nie taki jest cel tej przeszkody rejestracyjnej. Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca, jednak w warunkach amerykańskich realizacja tego celu musiała ustąpić wolności słowa gwarantowanej przez Konstytucję USA. Przepis ten w przyjętym kształcie charakteryzował się zatem zbyt szerokim (w realiach amerykańskich) zakresem wyłączenia. Z tego względu podzielam pogląd SN USA – pozostając przy stanowisku, że znak towarowy w dalszym ciągu stanowi mowę komercyjną. W konsekwencji, Sekcja 2a) w istocie nie mogła pozytywnie przejść testu *Central Hudson*, ale jedynie co do tego kryterium, zgodnie z którym regulacja prawna nie może ingerować w sferę wolności wypowiedzi komercyjnej bardziej niż jest to konieczne dla realizacji powziętego celu. Nie można zgodzić się z tym, że państwo nie ma istotnego interesu w wyłączeniu od rejestracji pewnych kategorii oznaczeń. Rolą państwa jest dbałość o obywateli i o wartości, które wyznają. Realizacja tej misji leży zarówno w interesie obywateli, ale także osób sprawujących władzę. Dlatego kształtowanie systemu znaków towarowych w zgodzie z ogólnie akceptowanymi wartościami, w tym także wolnością słowa leży w interesie państwa, a brak jakiegokolwiek mechanizmu uniemożliwiającego rejestrację znaków zawierających wulgaryzmy lub znaków wysoce obraźliwych prowadzi do bardzo negatywnego zjawiska komercjalizacji i monopolizacji treści, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, które mogą niewłaściwe wpłynąć

[195] N. R. Goodwin, (w:) N. R. Goodwin, F. Ackerman, D. Kiron (red.), *The Consumer Society*, Washington 1997, s. 30.

na rozwój dzieci narażonych na kontakt z takimi treściami. Ponadto prowadzi to do przeniesienia nieskrępowanej debaty o sprawach społecznych na grunt obrotu gospodarczego. Z tego też powodu przeszkoda rejestracji ukierunkowana na ochronę wartości ogólnych, ponadczasowych i nieograniczonych terytorialnie jest instytucją potrzebną w systemie ochronnym znaków towarowych, jednak w realiach amerykańskich nie odpowiadała ona w pełni postanowieniom Konstytucji USA.

Problem dotyczący wypracowania poprawnego mechanizmu na płaszczyźnie konstytucyjnej polega aktualnie na odpowiednim skonstruowaniu zakazu rejestracyjnego. Kształt Sekcji 2a) stwarzał ryzyko odmowy oznaczeń nie tylko na podstawie kryterium sposobu wyrażenia treści, ale i samego punktu widzenia, który z niej wynika. Obrazując to na hipotetycznej sytuacji, przeszkoda Sekcji 2a) umożliwiała odmowę rejestracji zarówno np. znaku zawierającego nazistowską swastykę, która wszak nie jest tylko formą wyrażenia, ale i ucieleśnieniem zespołu poglądów, ale i znaków zawierających treści pornograficzne, wyłączone spod ochrony konstytucyjnej[196]. Po wyrokach SN USA stało się to niemożliwe. Dlatego uznany za niekonstytucyjny przepis powinien być uchwalony w sposób spełniający standardy konstytucyjne, co wybrzmiewa chociażby w opinii sędziego Robertsa. Regulacja ta powinna zatem zostać zawężona do tych kategorii wypowiedzi, które nie korzystają z ochrony I Poprawki, w tym wypowiedzi obscenicznych, napaści słownych, zniesławienia itp. W opinii S. Sotomayor zawężenie takie było wszak dopuszczalne poprzez dokonanie takiej wykładni Sekcji 2a), która pozwalałaby na ograniczenie zakresu wyłączenia do znaków obscenicznych, wulgarnych czy bluźnierczych, które nie komunikują żadnego, „odmiennego" poglądu, ale ich celem jest „wywołanie pewnego nacisku emocjonalnego" lub podkreślenie prezentowanej opinii[197]. Nie chodzi tu więc o „dyskryminowanie" samej wypowiedzi zawartej w znaku, ale jedynie sposobu jej wyrażenia. Sędziowie S. Breyer i S. Sotomayor oraz niektórzy przedstawiciele doktryny postrzegają „skandaliczność" właśnie jako „obsceniczność", co pozwalałoby na pozbawienie Sekcji 2a) charakteru *viewpoint discrimination*[198]. Zawężająca wykładnia Sekcji 2a) w istocie prowadziłaby do zasadniczej zmiany brzmienia tego przepisu. Trudno wszak mówić o tożsamym zakresie znaczeniowym pojęcia „skandaliczności" lub

[196] Warto dodać, że Sąd Najwyższy stanu Illinois w sprawie *Village of Skokie v. National Socialist Party of America* orzekł, że używanie przez neonazistów symbolu swastyki podczas marszu przez przedmieścia zamieszkiwanego głownie przez ludność żydowską mieści się w granicach ochrony gwarantowanej przez I Poprawkę – zob. wyrok Sądu Najwyższego stanu Illinois z dnia 27 stycznia 1978 r. w sprawie *Village of Skokie v. National Socialist Party of America*, 69 Ill. 2d 605, 619, 373 N.E.2d 21, 26 (1978), https://law.justia.com/cases/illinois/supreme-court/1978/49769-6.html (dostęp: 11.01.2024 r.)
[197] Zob. N, Snow, *Denying Trademark for Scandalous Speech*, „UC Davis Law Review" 2018, vol. 51, s. 2331.
[198] Ibidem, s. 2331 i n.

„niemoralności" w porównaniu z „obscenicznością". Byłoby to również całkowite odejście od definicji „skandaliczności" przytoczonej w wyroku CCPA w sprawie *In re Riverbank Canning Co.*, a także dalszych, bazujących na tym wyroku orzeczeniach. Nie jest to jednak zabieg nieznany Sądowi Najwyższemu USA[199]. Już w 1937 r. SN USA w sprawie *NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp.* sformułował tezę, że preferowana powinna być taka wykładnia przepisu, która czyni go zgodnym z Konstytucją[200]. Takiej zawężającej, zapewniającej zgodność z ustawą zasadniczą wykładni ocenianego przepisu SN USA dokonał np. w sprawie *Frisby v. Schultz*[201]. Dlatego SN USA powinien w szczególności wziąć pod rozwagę negatywne konsekwencje pozostawienia systemu rejestracji znaków bez jakiegokolwiek mechanizmu „tamującego" oraz dążyć do zachowania przepisu Sekcji 2a) w zakresie, w jakim jest on konstytucyjny, tj. zakazuje rejestracji znaków obscenicznych. Nie sposób nie dostrzec podobieństw między testem *Millera* dotyczącego obsceniczności (która również jest pojęciem niedookreślonym) a testami wypracowanymi na potrzeby Sekcji 2a). Jednakże należy stwierdzić, że wyłączenie od rejestracji jedynie znaków obscenicznych – które mogłoby się ostać, gdyby SN USA podjął próbę dokonania zawężającej wykładni ocenianego przepisu - nie może w pełni realizować funkcji tej przeszkody rejestracji. W rezultacie ustanowienie nowej regulacji w miejsce przedmiotowego przepisu można uznać za nieodzowne. Jednakże jakakolwiek próba stworzenia nowej przeszkody rejestracji, nawet w postaci zakazu rejestracji znaków wulgarnych nie wyeliminuje charakterystycznej dla tego rodzaju przeszkody cechy „uznaniowości", jak i konieczności dokonania przez USPTO oceny, czy wypowiedź zawarta w znaku towarowym korzystałaby z ochrony konstytucyjnej[202].

Kolejną kwestią jest ocena federalnego systemu ochrony znaków towarowych (korzyści płynących z rejestracji) odnośnie do tego, czy ma on charakter na tyle istotny, że odmowę dostępu do niego można potraktować jako ograniczenie wolności wypowiedzi. Sąd Najwyższy USA przypisał mu wszak wagę na tyle znaczącą, że brak możności skorzystania z wynikających z niego praw uznano za wywołanie efektu „mrożącego" względem wyrażania idei, a co za tym idzie niedozwolonym ograniczeniem wolności wypowiedzi. Pokazuje to znaczenie włączenia znaku towarowego do systemu oznaczeń chronionych w sferze

[199] Ch. Cochran, *It's Fuct: The Demise of the Lanham Act*, „The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property" 2019, vol. 59, s. 351-352.
[200] Wyrok SN USA z dnia 12 kwietnia 1937 r. w sprawie *NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp.*, 301 U.S. 1 (1937), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/301/1/ (dostęp: 15.01.2024 r.)
[201] Wyrok SN USA z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie *Frisby v. Schultz*, 487 U.S. 474 (1988), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/474/ (dostęp: 15.01.2024 r.)
[202] Por. D. Sanders, *Misbehaved Marks: Exploring the Implications of Iancu V. Brunetti*, „Boston College Intellectual Property & Technology Forum" 2020, s. 10-14.

ekonomicznej i społecznej, który *de facto* bez przysługujących z tego tytułu uprawnień nie jest skutecznie realizować swoich funkcji na rynku. Z wyroku wybrzmiewa, że już sam fakt rejestracji jest dla konsumentów komunikatem o tym, że uprawniony do znaku buduje swoją tożsamość rynkową. Co więcej, sfera komercyjna nie powinna być wyłączona od uczestnictwa w konkurowaniu rozmaitych idei. Konsekwencją tego jest stworzenie nieograniczonego forum debaty, która powinna być nieraz prowadzona odpowiednio w sferze publicznej, artystycznej czy naukowej, które stanowią bardziej adekwatną przestrzeń do wygłaszania określonych poglądów od sfery komercyjnej. Nie sposób także nie zauważyć, że jest to coraz dalsze „oddalanie" się od immanentnej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie na pochodzenie oraz komercyjny cel jego stosowania.

W świetle powyższego widoczne jest, że ferowanie uniwersalnych stwierdzeń, co do wolności wypowiedzi komercyjnej zawartej w znaku towarowym nie jest możliwe. Standard amerykański, wynikający z postanowień Konstytucji USA, jest odmienny od standardu europejskiego wypracowanego przez TSUE i ETPCz, co wynika z innych podstaw aksjologicznych wolności wypowiedzi oraz innych konstrukcji normatywnych przepisów, które tę wolność gwarantują. Co za tym idzie, nie jest możliwe stosowanie standardów amerykańskich do europejskich i odwrotnie. Dlatego - to, co nie może ostać się w amerykańskim porządku prawnym możliwe jest w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzić zatem można, że obowiązująca w systemie ochrony znaków UE oraz systemach państw członkowskich przeszkoda sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym nie przystawałaby do założeń doktryny I Poprawki[203].

[203] O. Hałub, *Pierwsza Poprawka do Konstytucji* Stanów *Zjednoczonych w kontekście wyroku Sądu Najwyższego w sprawie „Hustler Magazine" v. Falwell z 24 lutego 1988 r.,* (w:) M. Jabłoński (red.), *Identyfikacja granic wolności. i praw jednostki. Prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego*, Wrocław 2016, s. 176-177.

Zakończenie

Rozważania na temat ochrony wartości o znaczeniu powszechnym w prawie znaków towarowych przeprowadzone w niniejszej rozprawie doktorskiej pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków zarówno generalnych, jak i szczegółowych, odnoszących się do analizowanych w pracy systemów ochrony oznaczeń. Wnioski te mają charakter nie tylko prawny, ale również społeczno-kulturowy.

Ukazana w rozprawie ewolucja kształtowania się znaku towarowego pozwala na zidentyfikowanie kolejnej jego funkcji, jaką jest funkcja budowania tożsamości. W XXI wieku znak towarowy jest wykorzystywany przez konsumentów i przedsiębiorców jako środek tworzenia własnej tożsamości w społeczeństwie i obrocie gospodarczym. Ze względu na wyraźną obecność sfery komercyjnej w życiu społecznym, oznaczenia odróżniające nie są zjawiskiem występującym jedynie na płaszczyźnie gospodarczej. Dzięki znakom towarowym można komunikować już nie tylko informacje związane z towarem lub usługą czy przedsiębiorstwem, z którego pochodzą, ale także informacje o ich odbiorcach – ich poglądach, upodobaniach, przeżyciach. Skoro zatem oznaczenia odsyłają odbiorców do złożonych wyobrażeń i idei, to w sposób naturalny wiąże się to z prezentowaniem za ich pomocą określonych wartości. Wyodrębnienie tej funkcji pokazuje, jak ważną rolę odgrywa po pierwsze możliwość swobodnego wyrażania idei wpisujących się w misję działalności „właściciela" znaku, a po drugie jak istotne jest znaczenie ochrony oznaczeń jako zarejestrowanych znaków towarowych. W tym właśnie miejscu kluczowa staje się wola ustawodawcy, który powinien zdecydować, czy i jakim wartościom przyznać ochronę. Wyrazem takiej woli są konstrukcje prawne w postaci bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, które mają służyć jako „filtr" w systemie znaków towarowych oddzielając oznaczenia, które zasługują na ochronę od tych, które ze względu na konflikt z danymi wartościami nie powinny z tej ochrony korzystać. Kryterium, jakim powinien kierować się prawodawca stanowi okoliczność powszechnego akceptowania i kultywowania danych wartości przez ogół społeczeństwa, które znajduje się na obszarze oddziaływania znaku towarowego.

Analiza aktów prawnych o zasięgu międzynarodowym, unijnym, ustawodawstwa polskiego oraz amerykańskiego dowodzi, że wspomniane wyżej konstrukcje prawne były powszechnie przewidywane przez twórców tych regulacji. Zatem historia przeszkód rejestracji służących ochronie powszechnych wartości sięga XIX w., czyli *de facto* samego początku kształtowania się standardów prawnych w dziedzinie znaków towarowych. Nie sposób nie

zauważyć, że ich obecność w regulacjach dotyczących znaków towarowych stanowiła i w dalszym ciągu stanowi pewną ogólnie przyjętą normę. Najczęściej konstrukcja ta opiera się na pewnej dychotomii polegającej na odesłaniu do: 1) wartości gwarantujących bezpieczeństwo i ład społeczny oraz 2) norm moralnych oraz utrwalonych zasad postępowania.

Wskazana wyżej systematyka została przyjęta w ramach międzynarodowego systemu ochrony oznaczeń. W systemie tym kluczową rolę odgrywa Konwencja paryska i zawarta w niej podstawa odmowy rejestracji znaku sprzecznego z moralnością lub z porządkiem publicznym, do której odwołują się inne umowy międzynarodowe, w szczególności Porozumienie TRIPS. Fakt zamieszczenia tej przeszkody w postanowieniach Konwencji paryskiej wywarł znaczący wpływ na kształt krajowych systemów ochronnych. Wprawdzie przeszkoda ta była już przewidywana w ustawodawstwach różnych państw, lecz dzięki Konwencji zyskała ona wymiar ponadnarodowy i wyznaczony został swoisty standard jej normatywnego konstruowania. Chroniony przez nią system wartości jest systemem wartości uniwersalnych, ale jego konkretyzacja następuje z uwzględnieniem tradycji, kultury, czy religii państwa, w którym ma zostać uzyskana rejestracja.

W systemie ochronnym znaków towarowych UE w ostatnich latach uformowała się linia orzecznicza wyznaczająca reguły badania znaku towarowego pod kątem obowiązującej w rozporządzeniu 2017/1001 przeszkody sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Krystalizują się również ramy znaczeniowe pojęć statuujących tę przeszkodę. W praktyce, orzecznictwie i doktrynie pojawia się pogląd, że pierwsze z wymienionych odesłań odnosi się wyłącznie do norm prawnych. Jednak moim zdaniem rozumowanie takie nie odpowiada w pełni celowi analizowanej przeszkody rejestracyjnej. Cel ten, jakim jest ochrona wartości, pozwala jednak na wysunięcie wniosku, że przeszkoda sprzeczności z porządkiem publicznym obejmuje swym zakresem nie tylko sprzeczność znaku z normami prawnymi, ale także tymi normami, które gwarantują bezpieczeństwo i ład społeczny, lecz nie zostały wyrażone ściśle w przepisach prawa. W każdym razie wartości chronione dzięki przeszkodzie sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami obejmują te wspólne dla całej Unii Europejskiej, jak i te, które są w sposób szczególny otoczone troską w danym państwie członkowskim.

Refleksja nad ukształtowanym do tej pory orzecznictwem unijnym pozwala również stwierdzić, że badanie znaku pod kątem sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami powinno obejmować analizę treściową oznaczenia przy uwzględnieniu – co do zasady – jego odbioru przez właściwy krąg odbiorców znaku, który po pierwsze obejmuje wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu oddziaływania znaku, a ponadto cechują się średnim

progiem wrażliwości i tolerancji. Jest to jednak zasada generalna i ulega ona modyfikacjom w przypadku szczególnych rodzajów oznaczeń, np. tych odnoszących się do towarów kierowanych do zamkniętego grona odbiorców. Jednakże w świetle wyroku TSUE w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO* decydującą rolę w procesie badania znaku towarowego na potrzeby ustalenia wystąpienia omawianej przeszkody jest aktualny i konkretny kontekst społeczny. Jest to czynnik zewnętrzny wobec znaku, lecz determinuje rzeczywiste znaczenie zawartej w nim treści. Oznaczenie poddawane jest badaniu z uwzględnieniem aktualnego, nie zaś możliwego ani prognozowanego zasięgu oddziaływania.

W polskim porządku prawnym aktualnie obowiązują dwie odrębne przeszkody rejestracyjne, których zadaniem jest ochrona wartości. Są to: przeszkoda sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p.) oraz zakaz rejestracji oznaczeń zawierających element(y) o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową (art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p.). Pierwsza z nich charakteryzuje się szerszym zakresem wyłączenia i ma charakter *lex generalis.* Druga zaś jest wyrazem szczególnej dbałości ustawodawcy polskiego o wyznawany system wartości i dotyczy – generalnie mówiąc – wykorzystania doniosłych społecznie symboli.

Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami powinna tkwić w samej jego treści lub formie przedstawieniowej, jednak nie może abstrahować od skutków, jakie może on wywołać w obrocie. Zawężając ocenę znaku do polskich realiów i standardów, dzięki harmonizacji ustawodawstw w zakresie znaków towarowych w państwach członkowskich UE, zasady badania oznaczenia są zbliżone do tych obowiązujących przed EUIPO. Można również stwierdzić, że powyższe konkluzje dotyczące rozumienia pojęć wchodzących w skład klauzul sprzeczności znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w systemie ochronnym UE z uwagi na doniosłość linii orzeczniczej TSUE są w dużej mierze adekwatne także w polskiej praktyce rejestracyjnej.

Przeszkoda zawarta w art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. wymienia dwie przesłanki, które aktualizują obowiązek zastosowania tego przepisu w postaci wystąpienia w treści znaku elementu o wysokiej wartości symbolicznej, w którym zasadnicze znaczenie odgrywa pojęcie „symbolu" oraz używanie oznaczenia w sposób godzący w określone uczucia lub wartości społeczne. Już sama konstrukcja tego przepisu wykazuje różnice względem przeszkody z art. art. 129^1 ust. 1 pkt 7 p.w.p., co przekłada się na odmienny przebieg badania zdolności ochronnej znaku, w szczególności w zakresie właściwego kręgu odbiorców. Nie ulega jednak wątpliwości, że zakaz rejestracyjny z art. 129^1 ust. 1 pkt 8 p.w.p. także opiera się na odesłaniu

do norm i ocen pozaprawnych. Również dzięki tej przeszkodzie realizowana jest ochrona interesu publicznego poprzez ochronę wyrażonych w danym symbolu wartości ważnych nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale także dla funkcjonujących w nim zidentyfikowanych grup. Analiza praktyki rejestracyjnej od lat dwudziestych ubiegłego stulecia pokazuje społeczną akceptację wykorzystywania różnych symboli w charakterze znaków towarowych, jak również społeczne i kulturowe zmiany opinii i ocen w tym zakresie.

Natomiast w Stanach Zjednoczonych wskutek uznania przez Sąd Najwyższy USA za niekonstytucyjny zakazu rejestracji znaków obraźliwych, skandalicznych i niemoralnych z § 2 sekcji 15 U.S.C. § 1052(a) *Lanham Act*, aktualnie brak jest jakiejkolwiek podstawy odmowy rejestracji z uwagi na sprzeczność oznaczenia z chronionymi wartościami. Przeszkoda ta wykazywała różnice względem wskazanej wyżej konstrukcji modelowej opartej na dwóch odesłaniach. Stanowisko SN USA sprowadzało się do uznania ocenianej przeszkody za przejaw dyskryminacji z uwagi na prezentowane w treści znaku poglądy czy wartości. Zgodzić można się z tym, że zakaz ten ze względu na swój „uznaniowy" charakter dokonywał pewnego „wartościowania" treści badanych oznaczeń. Jednakże w mojej ocenie niepodjęcie przez SN USA próby dokonania zawężającej wykładni ocenianego zakazu rejestracji w celu utrzymania w systemie ochronnym mechanizmu służącego ochronie uniwersalnych wartości stanowi generalnie niebezpieczny kierunek w podejściu do tego rodzaju regulacji.

W świetle przeprowadzonych rozważań można zatem stwierdzić, że przyjęta w zasadzie we wszystkich analizowanych ustawodawstwach konstrukcja przeszkody rejestracyjnej chroniącej wartości opiera się na odesłaniach do norm i ocen pozaprawnych, co jest spójne z jej celem i funkcją. Konstrukcja ta jest czynnikiem determinującym zakwalifikowanie tej przeszkody jako uznaniowej ze względu na zwiększony luz decyzyjny i większą podatność w ocenie jej wystąpienia na uczucia subiektywne podmiotu, który dokonuje badania znaku. W praktyce w większości omawianych systemów ochronnych dostrzega się problem niejednolitości oceny oznaczeń o podobnej treści przez urzędy ds. własności intelektualnej. Mniejsza przewidywalność rozstrzygnięcia w takich sprawach rodzi wątpliwości co do zgodności przeszkód służących ochronie wartości z gwarantowaną przez liczne akty prawne wolnością wypowiedzi. Niemniej wydaje się, że prawidłowo prowadzone badanie zdolności rejestrowej, w szczególności z uwzględnieniem kontekstu społecznego, niweluje ryzyko odmiennej oceny podobnych oznaczeń. Co więcej, należy pamiętać, że mimo iż znak towarowy stanowi formę wypowiedzi, a nawet – jak podnoszono wielokrotnie w niniejszej rozprawie – środek wyrażania własnej tożsamości, to w dalszym ciągu pozostaje on zjawiskiem i instytucją służącą celom komercyjnym. Wydaje się, że fakt ten powinien być

zawsze brany pod uwagę przez podmioty uczestniczące w tworzeniu systemu ochrony znaków towarowych. W konsekwencji, znak towarowy nie stanowi narzędzia, którego głównym celem byłaby prezentacja pewnych wartości. Stąd też, przy ocenie kolizji przepisów wyrażających zakaz rejestracji oznaczeń naruszających wartości o znaczeniu powszechnym z tymi, które statuują wolność słowa - zawsze powinno się uwzględniać ponadczasowy i zdecydowanie „niesprzedawalny" charakter pewnych wartości, które stanowią podstawę dziedzictwa ludzkości i godności człowieka.

Konkludując należy stwierdzić, że celem przeszkód rejestrowania znaków towarowych, które zostały poddane analizie w niniejszej rozprawie doktorskiej jest ochrona ogólnie przyjętego i wyznawanego systemu wartości pozaprawnych. Celowi temu służy również ich normatywna budowa. Pomimo zmieniających się postaw względem praw i wolności jednostki wydaje się, że zakazy rejestrowania oznaczeń godzących w uznawane wartości zachowują swoją aktualność, a ich dalsze obowiązywanie jest niezbędne także w realiach XXI wieku.

Wykaz pozycji bibliograficznych

Wykaz aktów prawnych

Akty prawa międzynarodowego

1. Konwencja Związkowa Paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku, Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8.
2. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., Dz.U. 1993 Nr 116, poz. 514.
3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2, Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284.
4. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r., Dz.U. 2003 Nr 63, poz. 583.
5. Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 Nr 9, poz. 51.
6. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 Nr 9, poz. 49.
7. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r. 13 grudnia 1994 r. 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część, Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.
8. Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r., Dz.U. 2003 Nr 172 poz. 1669.
9. Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r., Dz.U. 1997 Nr 34, poz. 201.
10. Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 27 czerwca 1989 r., Dz.U. 2003 Nr 13, poz. 129 ze zm.
11. Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu z dnia 17 grudnia 1992 r., WIPO Lex No. TRT/NAFTA/001.
12. Traktat genewski z 27 października 1994 r. o prawie znaków towarowych, Dz.Urz. WE L 336 z 1994 r., s. 11.
13. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z 22 grudnia 1994 roku, Dz. Urz. UE. L 336 z 1994 r., s. 214.

14. Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., Dz.U. 2009 Nr 100 poz. 838
15. Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada z dnia 10 grudnia 2019 r., *Office of the United States Trade Representative*, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-betweenhttps://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between

Akty prawa unijnego

Prawo pierwotne

1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym 1957, EUR-Lex - 11957E/TXT, Dziennik Ustaw 2004, Zał. nr 2 do nru 90, poz. 864, T. I, s. 10-72.
2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Paryż 1951, OJ C 203, 7.6.2016, p. 1–112.
3. Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. Dz.Urz.UE.C 1992 Nr 191, str. 1.
4. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47

Prawo wtórne

1. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r. Dz.Urz.UE.C 2010 Nr 83, str. 389.
2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.Urz.UE.L 1994 Nr 11, str. 1.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Dz.Urz.UE.L 1995 Nr 303, str. 33.
4. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 78, str. 1.
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 341, str. 21.
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 154, str. 1.
7. Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.Urz.UE.L 1989 Nr 40, str. 1.
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, OJ L 213, 30.7.1998, p. 13–21.
9. Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz.Urz.UE.L 1998 Nr 289, str. 28.
10. Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych

Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.
11. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz.Urz.UE.L 1989 Nr 40, str. 1.
12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5.

Krajowe akty prawne

1. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952 Nr 33 poz. 232.
2. Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1976 Nr 5 poz. 29.
3. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1989 Nr 75 poz. 444.
4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483.
5. Dekret tymczasowy Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 r. o Urzędzie Patentowym, Dz.U. 1918 Nr 21, poz. 66.
6. Dekret o ochronie znaków towarowych z 4 lutego 1919 r., Dz.Pr.P.P. 1919 Nr 13, poz. 139.
7. Ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Dz.U. 1924 Nr 31, poz. 306.
8. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Dz.U. 1928 Nr 39, poz. 384.
9. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski, Dz.U. 1938 Nr 25 poz. 219.
10. Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze, Dz. U. 1962 Nr 33 poz. 156.
11. Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1962 Nr 33 poz. 157.
12. Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych, Dz. U. 1963 Nr 14, poz. 73.
13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.
15. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119.
16. Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 76.
17. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r., t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 155.
18. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1984 ze zm.
19. Ustawa o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r., Dz.U. 1985 Nr 5, poz. 17 ze zm.
20. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2053.

21. Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1351.
22. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.
23. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.
24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.
25. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.
26. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm.
27. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.
28. Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina z dnia 3 lutego 2001 r., t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1578.
29. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.
30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.
31. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356 ze zm.
32. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2004, Nr 33, poz. 286.
33. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34 ze zm.
34. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.
35. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 503 ze zm.
36. Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej z dnia 10 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1062.
37. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1615.
38. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2019 r. poz. 501.
39. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Akty prawne państw obcych

1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalona dnia 17 września 1787 r. (weszła w życie w 1789 r.), tłum. Andrzej Pułło. Warszawa 2002, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html.
2. *Gesetz über Markenschutz* vom 30 November 1874, *Deutsches Reichsgesetzblatt* (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej) 1874, No. 28, nr 126 s. 143 – 146, https://www.reichsgesetzblatt.de/D/RGBl-D/1874/index.htm.
3. *Reichs-Gesetz-Blatt* vom 6 Jänner 1890, *Österreichische Nationalbibliothek, Gesetzestexte* Februar 1890, Nr 19, s. 35, https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1890&pos=37&size=4.
4. *Lanham (Trademark) Act* z 1946 r. Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946), codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (1988 & Supp. III 1991).

5. *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478) geändert worden ist* (Konstytucja Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, Warszawa 2008).
6. *Ley N° 22.362 de 26* de diciembre de 1980, *de Marcas y Designaciones* (con las modificaciones introducidas hasta el Decreto N° 27/2018 de 10 de enero de 2018), publicada en B.O. 2/1/81, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar177es.pdf.
7. *Trademark Law of the People's Republic of China*, 23 August 1982, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf.
8. *Trademarks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, published by the Minister of Justice, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-1.html.
9. *Trademark Law Revision Act*, 8 September 1988, Committee on the Judiciary, House of Representatives, Public Law 100-667, 102 Stat. 3935, https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/14762.
10. *Ley N° 19.039*, 25 enero 1991, *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406.
11. *Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG)*, Fedlex, Die Publikationsplattform des Bundesrecht, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/en.
12. *Trade Marks Act*, 24 February 1995, No. 119, Federal Register of Legislation, https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00085.
13. *Lom beskyttelse av varemerker*, 26 March 2010, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovdata, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-8.
14. *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/20034.

Wykaz orzeczeń i decyzji

Orzeczenia sądów unijnych

Orzeczenia TSUE

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 1977 r., 30/77 w sprawie *Régina* przeciwko *Pierre'owi Bouchereau*, ECLI:EU:C:1977:172.
2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 czerwca 1981 r., 113/80 w sprawie *Komisja* przeciwko *Irlandii*, Legalis.
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r., C-517/99 w sprawie *Merz & Krell GmbH & Co*., Legalis.
4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 października 2001 r., C-377/98 w sprawie *Królestwo Niderlandów* przeciwko *Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej*, ECLI:EU:C:2001:523.
5. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 kwietnia 2004 r., sprawy połączone C 456/01 P i C 457/01 P., *Henkel* przeciwko *OHIM*, Zb.Orz. 2004, s. I–5089.
6. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 listopada 2004 r. C-245/02 w sprawie *Anheuser-Busch Inc* przeciwko *Budejovický Budvar, národní podnik*, Legalis.
7. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 września 2005 r. C-37/03 P w sprawie *BIOID AG* przeciwko *OHIM*, LEX.

8. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 stycznia 2006 r., C-173/04 P w sprawie *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG* przeciwko *OHIM*, Zb.Orz. 2006, s. I–551.
9. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 maja 2008 r., C-304/06 P w sprawie *Eurohypo AG* przeciwko *OHIM*, Legalis.
10. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, w sprawie *Chocoladenfabrik Lindt & Sprüngli AK* przeciwko *Franz Hauswirth Gmbh*, ECLI:EU:C:2009:361.
11. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487/07 w sprawie *L'Oréal i inni*, EU:C:2009:378, Zb. Orz. 2009, s. I-5185.
12. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r., C-51/10 P, w sprawie *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:C:2011:139.
13. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 września 2014 r., C-205/13 w sprawie *Hauck GmbH & Co. KG* przeciwko *Stokke A/S* i innym, Legalis.
14. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118.
15. Wyrok Sądu UE z dnia 17 kwietnia 2024 r., T-255/23 w sprawie *Escobar* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2024:240.

Pozostałe orzeczenia

1. Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r., T-106/00 w sprawie *Streamserve Inc.* przeciwko *OHIM*, ECLI: ECLI:EU:T:2002:43.
2. Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 9 kwietnia 2003 r., T-224/01 w sprawie *Durferrit GmbH* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2003:107.
3. Wyrok Sądu UE z dnia 22 czerwca 2005 r. T-19/04 w sprawie *Metso Paper Automation Oy* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2005:247.
4. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 13 września 2005 r., T - 140/02 w sprawie *Sportwetten GmbH* Gera przeciwko *OHIM*, ECLI: EU: T: 2005: 312.
5. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) z dnia 12 czerwca 2007 r., w sprawach połączonych T 57/04 i T 71/04 *Budějovický Budvar, národní podnik i Anheuser-Busch, Inc.* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2007:168
6. Wyrok Sądu z dnia 25 października 2007 r., C-238/06 P w sprawie *Develeys* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:C:2007:635.
7. Wyrok Sądu UE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564.
8. Wyrok Sądu z dnia 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd* przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2011:498.
9. Wyrok Sądu UE z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2012:120.
10. Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2013 r., T-321/10 w sprawie *SA.PAR. Srl* przeciwko *OHIM*, Legalis nr 703838.
11. Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2013:593.
12. Wyrok Sądu UE z dnia 15 lipca 2015 r., T-611/13 w sprawie *Australian Gold LLC* przeciwko *OHIM*, ECLI:EU:T:2015:492.
13. Wyrok Sądu UE z 24 stycznia 2018 r., T-69/17 w sprawie *Constantin Film Produktion* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:27
14. Wyrok Sądu UE z dnia 15 marca 2018 r., T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146.

15. Wyrok Sądu UE z dnia 12 grudnia 2019 r., T-683/18 w sprawie *Santa Conte* przeciwko *EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:855.

Orzeczenia Trybunału EFTA

Wyrok Trybunału EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. E-5/16 w sprawie *Gmina Oslo*, Dz. U. UE. C. z 2017 r. Nr 224, str. 18.

Orzeczenia ETPCz

1. Wyrok ETPCz z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie *Müller i inni* przeciwko *Szwajcarii*, A.133, ECLI:CE:ECHR:1988: 0524JUD001073784.
2. Wyrok ETPCz z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie *Markt intern Verlag GmBH* i *Klaus Beermann przeciwko RFN*, Series A. 165, LEX nr 520174789.
3. Wyrok ETPCz z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie *Casado Coca* przeciwko *Hiszpanii*, A.285, LEX nr 80539.
4. Wyrok ETPCz (Wielka Izba) z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie *Nilsen i Johnsen* przeciwko *Norwegii*, § 43, LEX nr 76931.

Orzeczenia sądów państw obcych

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Ceł i Patentów (CCPA) z dnia 4 kwietnia 1938 r., 95 F.2d 327, 25 CCPA 1028, 37 USPQ268 (1938), w sprawie *In re Riverbank Canning Co*., https://casetext.com/case/in-re-riverbank-canning-co.
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Ceł i Patentów (CCPA) z 1 października 1981 r. w sprawie *In re McGinley*, 660 F.2d 481 (C.C.P.A. 1981) no. 81-502, https://casetext.com/case/in-re-mcginley.
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego dla Dystryktu Columbii (*United States Court of Appeals for the District of Columbia*) z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie *Harjo v. Pro Football, Inc*., 30 U.S.P.Q.2d 1828 (T.T.A.B. 1994), https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cadc/03-7162/03-7162a-2011-03-24.html.
4. Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie *Pro-Football, Inc. v. Blackhorse*, 112 F. Supp. 3d 439 (E.D. Va. 2015) 115 U.S.P.Q.2d 1524, https://casetext.com/case/pro-football-inc-v-blackhorse.
5. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 12 kwietnia 1937 r. w sprawie *NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp*., 301 U.S. 1 (1937), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/301/1/.
6. Wyrok Sądu Najwyższego USA w połączonych sprawach tzw. *Trademark Cases*, 100 U.S. 82 (1879), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/100/82/.
7. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 8 marca 1942 r. w sprawie *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S. 568, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/315/568/.
8. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 9 marca 1964 r. w sprawie *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/.
9. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 21 kwietnia 1969 r. w sprawie *Watts v. United States*, 394 U.S. 705, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/705/.
10. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/444/.
11. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 23 marca 1972 r. w sprawie *Gooding v. Wilso*n, 405 U.S. 518, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/405/518/.
12. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 21 czerwca 1973 r. w sprawie *Miller v. California*, 413 U.S. 15, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/413/15/.
13. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie *Bigelow v. Virginia*, 421 U.S. 809, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/421/809/.

14. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc*., 425 U.S. 748, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/425/748/.
15. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 20 czerwca 1980 r. w sprawie *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission*, 447 U.S. 557, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/557/.
16. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie *Bolger v. Youngs Drug Products Corp*., 463 U.S. 60, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/463/60/.
17. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie *Frisby v. Schultz*, 487 U.S. 474 (1988), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/474/
18. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie *Texas v. Johnson* 491 U.S. 397, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/491/397/.
19. Wyrok Sądu Najwyższego USA z 19 czerwca 2017 r. w sprawie *Matal v. Tam*, 582 U.S. 137 S. Ct. 1744 (2017), https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1293_1o13.pdf.
20. Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf.

Orzeczenia sądów krajowych

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

1. Orzeczenie TK z dnia 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1994, nr 1, poz. 11.
2. Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, Legalis nr 10252.
3. Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50.
4. Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999, Nr 1, poz. 2.
5. Wyrok TK z dnia 16 lutego 1999 r., SK 11/98, OTK 1999, nr 2, poz. 22.
6. Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r. K 23/98, Legalis nr 43185.
7. Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK 1999, Nr 4, poz. 71.
8. Wyrok TK z dnia 11 stycznia 2000 r., K 7/99, OTK ZU. Nr 1/2000, poz. 2.
9. Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz. 87.
10. Wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., K 27/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 29.
11. Wyrok TK z dnia 21 marca 2001 r., K 24/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 51.
12. Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4.
13. Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r. P 10/02, Legalis nr 57525.
14. Wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK ZU 2004, nr 5A, poz. 39.
15. Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 41.
16. Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 30/05, Dz. U. Nr 15, poz. 118
17. Wyrok TK z dnia 30 października 2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.
18. Wyrok TK z dnia 8 lipca 2008 r., K 46/07, OTK-A 2008, nr 6, poz. 104.
19. Wyrok TK z dnia 28 października 2009 r., KP 3/09, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 138.
20. Wyrok TK z dnia 3 lipca 2012 r., K 22/09, OTK-A 2012, nr 7, poz. 74.

Orzeczenia Sądu Najwyższego

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92, LEX nr 162227.
2. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 października 1998 r., II CKN 928/97, Legalis nr 43070.
3. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 343/06, Legalis nr 82608.

4. Postanowienie SN z dnia 11 października 2013 r., I CSK 697/12, OSNC 2014, nr 1, poz. 9.
5. Postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 87/13, LEX nr 1448336.

Orzeczenia sądów powszechnych

1. Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r., I ACa 1486/14, LEX nr 1766097.
2. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 3 października 2018 r., XVII Ka 772/18, KZS 2019, nr 6, poz. 113.

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

1. Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, ONSA 2003/1 poz. 27.
2. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, Wokanda 2004, nr 3, poz. 31.
3. Wyrok NSA z dnia 13 lipca 2004 r., GSK 246/04, Legalis nr 1112234.
4. Wyrok NSA: z dnia 18 stycznia 2005 r., II GSK 1051/04, CBOSA.
5. Wyrok NSA z dnia 11 maja 2005 r., II GSK 49/05, Legalis nr 75015.
6. Wyrok NSA z dnia 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis.
7. Wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 r. II GSK 493/07, Legalis nr 139619.
8. Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2008 r., II GSK 185/08, LEX nr 512866.
9. Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009 r., II GSK 1110/08, LEX nr 552743.
10. Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., II GSK 555/09, LEX nr 596934.
11. Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., II GSK 1011/09, Legalis nr 325221.
12. Wyrok NSA z dnia 10 marca 2011 r., II GSK 313/10, Legalis nr 348124.
13. Wyrok NSA z dnia 31 maja 2011 r., II GSK 611/10, LEX nr 1081604.
14. Wyrok NSA z dnia 31 maja 2011 r., II GSK 522/10, LEX nr 1081567.
15. Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., II GSK 374/11, LEX nr 1145521.
16. Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2013 r., II GSK 1364/12, Legalis nr 794301.
17. Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r., II GSK 1939/12, Legalis nr 909185.
18. Wyrok NSA z dnia 20 października 2016 r., II GSK 646/15, LEX nr 2177533.
19. Wyrok NSA z dnia 16 maja 2017 r., II GSK 2199/15, Legalis nr 1636572.
20. Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2017 r., II GSK 2871/15, CBOSA.
21. Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.
22. Wyrok NSA z dnia 14 maja 2019 r., II GSK 1966/17, Legalis nr 1966371.
23. Wyrok NSA z dnia 28 września 2021 r., II GSK 829/21, Legalis nr 2644466.
24. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2021 r., II GSK 2238/21, Legalis.
25. Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2023 r., II GSK 1423/19, LEX nr 3513993.

Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych

1. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 18 października 2004 r., II SA 3199/03, Legalis nr 99904.
2. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r., VI SA/Wa 997/04, Legalis nr 74440.
3. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., VI SA/Wa 936/05, Legalis nr 271946.
4. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 28 marca 2006 r., VI SA/Wa 2050/05, Legalis nr 275250.
5. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 5 lipca 2006 r., VI SA/Wa 2310/05, Legalis nr 276562.

6. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2005 r., VI SA/Wa 1863/04, Legalis nr 275240.
7. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., VI SA/Wa 428/06, Legalis nr 279984.
8. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 1944/06, Legalis nr 96758.
9. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 13 marca 2007 r. VI SA/Wa 2161/06, Legalis nr 103085.
10. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r., VI SA/Wa 2308/06, Legalis nr 276558.
11. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r., VI SA/Wa 126/07, LEX nr 319365.
12. Wyrok WSA z dnia 3 września 2008 r., VI SA/Wa 491/08, Legalis nr 158428.
13. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07, Legalis nr 267102.
14. Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., VI SA/Wa 2154/10, Legalis nr 351156.
15. Wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1717/11, LEX nr 1146197.
16. Wyrok WSA z dnia 30 czerwca 2014 r., VI SA/Wa 137/14, Legalis nr 1066286.
17. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2015 r., VI SA/Wa 3736/14, CBOSA.
18. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., VI SA/Wa 849/15, CBOSA.
19. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r., VI SA/Wa 1345/14, CBOSA.
20. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2016 r., VI SA/Wa 478/16, Legalis nr 1514479.
21. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 października 2016 r., VI SA/Wa 279/16, Legalis nr 1903040.
22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r., VI SA/Wa 1135/16, LEX nr 2286396.
23. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r., VI SA/Wa 1871/16, LEX nr 2284670.
24. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 r., VI SA/Wa 783/17, LEX nr 2402286.
25. Wyrok WSA z dnia 14 września 2017 r., VI SA/Wa 120/17, CBOSA.
26. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2017 r., VI SA/Wa 477/16, CBOSA.
27. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 września 2019 r., VI SA/Wa 929/19, LEX nr 3073445.
28. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r., VI SA/Wa 1632/20, LEX nr 3161950.

Decyzje OHIM/EUIPO

1. Decyzja OHIM z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie znaku *Bollox*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/.
2. Decyzja OHIM z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie znaku *Johannes Paul II*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000958280.
3. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2003 r. R 177/2004-2 w sprawie znaku *Dick & Fanny*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001535947.
4. Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r. R 176/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002223907.

5. Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2004 r. R 177/2004-2 w sprawie znaku *Bin Ladin*, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20040929_R0177_2004-2_002224160.
6. Decyzja OHIM z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie znaku *Ave Maria*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003239514.
7. Decyzja OHIM z dnia 6 września 2005 r. w sprawie znaku *KUNT*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004164431.
8. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 maja 2006 r. R 356/2005-4, w sprawie znaku *Erotik Lounge*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003663309.
9. Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 lipca 2006 r., R-495/2005, w sprawie znaku *SCREW YOU*; https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003888344.
10. Decyzja OHIM z dnia 28 września 2007 r. w sprawie znaku *Baghdad Country Club It takes real balls to play here*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005519814.
11. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 grudnia 2007 r. R 1461/2006-4 w sprawie znaku *Not Made in China*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004688561.
12. Decyzja OHIM z dnia 30 czerwca 2008 r. nr zgłoszenia 005636147 w sprawie znaku *Luftwaffe*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005636147.
13. Decyzja OHIM z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie znaku *ETA EARTH TO AIR SYSTEMS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005864641.
14. Decyzja OHIM z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie znaku *Fit Fuckers*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/007497795.
15. Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 września 2009 r. R 1805/2007-1, w sprawie znaku *PAKI*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004790895.
16. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 21 stycznia 2010 r. R 385/2008-4 w sprawie znaku *fucking hell*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006025159.
17. Decyzja OHIM z dnia 10 grudnia 2010 r., 2-283/10 w sprawie znaku *FUCK THE REAL WORLD I'M AN ARTIST*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009292962.
18. Decyzja OHIM z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie znaku *IF YOU AIN'T TATTOCED YOU AIN'T WORTHA FUCK*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009648296.
19. Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 września 2011 r. R 0168/2011-1 w sprawie znaku *fucking freezing! by TÜRPITZ*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008809493.
20. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 stycznia 2012 r. R 1224/2011-4 w sprawie znaku *MAFIA II*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009234931.
21. Decyzja OHIM z dnia 13 września 2012 r. w sprawie znaku *FIFTY SHADES OF FUCKED UP*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010951119.
22. Decyzja Pierwszej Izy Odwoławczej z dnia 15 listopada 2012 r. R 2544/2011-1 w sprawie znaku *Ficken Liquors*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010142123.

23. Decyzja OHIM z dnia 8 września 2014 r. w sprawie znaku *CONTRA-BANDO*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012623328.
24. Decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2015 r. R 2804/2014-5 w sprawie znaku *MECHANICAL APARTHEID*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012752408.
25. Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 lutego 2015 r. R 793/2014-2 w sprawie znaku *Fuck Cancer*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012172722
26. Decyzja OHIM z dnia 6 maja 2015 r., R-013733704 w sprawie znaku *Hitler*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013733704.
27. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 maja 2015 r., R 2889/2014-4 w sprawie znaku *Die Wanderhure*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012917621.
28. Decyzja OHIM z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie znaku *chwdp*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013632849.
29. Decyzja OHIM z dnia 2 lipca 2015 r. R-013092937 w sprawie znaku *MH17*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013092937.
30. Decyzja OHIM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie znaku *Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013786645.
31. Decyzja OHIM z dnia 18 listopada 2015 r. Nr 10564 w sprawie znaku *JOHN BROOKS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012789103.
32. Decyzja EUIPO z dnia 19 lipca 2016 r. nr zgłoszenia 015010671w sprawie znaku *SK8MAFIA*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015010671.
33. Decyzja EUIPO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie znaku *GECI GLOBAL EXPERT CENTERS*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015095334.
34. Decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 1 grudnia 2016 r. R 2205/2015-5 w sprawie znaku *Fack Ju Göhte*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013971163.
35. Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2018 r. R 2181/2017-2 w sprawie *Cannabis Store Amsterdam*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016176968.
36. Decyzja EUIPO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie znaku *SS*, https://tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017921384
37. Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 listopada 2019 r. R 1202/2019-2 w sprawie znaku *VIOLA*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017924912.
38. Decyzja EUIPO z dnia 29 października 2019 r., R-018104009 w sprawie znaku *Cannabiz World*, https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018104009.

Decyzje EPO

1. Decyzja Komisji Odwoławczej EPO z dnia 21 lutego 1995 r., T 356/93, *Greenpeace Ltd.* przeciwko *Plant Genetic Systems N.V*, ECLI:EP:BA:1995:T035693.19950221.

Decyzje Izby Odwoławczej ds. Znaków Towarowych (*Trademark Trial and Appeal Board* – TTAB)

1. Decyzja TTAB z dnia 26 września 2013 r. w sprawie *Clorox Co. v. Salazar*, 108 USPQ2d 1083 (TTAB 2013), https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198922-OPP-42.pdf

2. Decyzja TTAB z dnia 10 marca 1988 r. w sprawie *In re Hershey*, 6 USPQ2d 1470 (TTAB 1988), https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-steven-hershey-dba-seaside-graphics-serial-no
3. Decyzja TTAB z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie *Greyhound Corp. v. Both Worlds, Inc.*, Opposition No. 75,652, https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-greyhound-corporation-v-both-worlds-inc-dba-wild
4. Decyzja TTAB z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie *In re Old Glory Condom Corp*., 26 U.S.P.Q.2d 1216, 1217 – zob. https://www.ipmall.info/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-old-glory-condom-corp-serial-no-74004391-march-3
5. Decyzja TTAB z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie *In re Lebanese Arak Corporation,* 94 U.S.P.Q.2d 1215 (2010), https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010%20Lebanese%20Arak%20Abridged.pdf
6. Decyzja TTAB z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie *Blackhorse v. Pro Football, Inc.* (TTAB Cancellation No. 92046185) - https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046185&pty=CAN&eno=199

Decyzje Urzędu Patentowego RP

1. Orzeczenie z dnia 18 czerwca 1930 r., Nr. Odw. 1090/30, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 9/1930, s. 545.
2. Orzeczenie z dnia 20 października 1932 r., Nr. Odw. 1324/32, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12/1932, s. 728-729.
3. Decyzja z dnia 1 października 2015 r. w sprawie „ERGOLINE", *Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP, Tom I, Znaki towarowe i Wzory przemysłowe Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wybrane orzeczenia z lat 2009–2018)*, Warszawa 2020.

Wykaz literatury

1. Abdel-Khalik J., *Disparaging Trademarks: Who Matters*, „Michigan Journal of Race & Law" 2015, vol. 20.
2. Abdel-Khalik J., *To Live in In-"Fame"-Y: Reconceiving Scandalous Marks as Analogous to Famous Marks*, „Cardozo Arts & Entertainment Law Journal" 2007, vol. 25.
3. Abrams B. H., *Originality and Creativity in Copyright Law*, „Law and Contemporary Problems" 1992, vol. 55, no. 2.
4. Anand N., D. Arora, *The "Dark" Reality Of A "Fair" Market: A Case Against "Racist" Trademarks & the Pernicious Precipices of Public Policy*, „Baku State University Law Review" 2021, vol. 7:1.
5. Andrzejewski M., Kostański P. (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, Legalis.
6. Anten T., *Self-Disparaging Trademarks and Social Change: Factoring the Reappropriation of Slurs into Section 2(a) of the Lanham Act*, „Columbia Law Review" 2006, vol. 106.
7. Antoniuk, R. J., *Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym*, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2004, vol. II.
8. Assaf-Zakharov K., Herzog L., *Work, Identity, and the Regulation of Markets: A Study of Trademark Law in the U.S. and Germany*, „Law & Social Inquiry" 2019, vol. 44, issue 4.
9. Baird R. S., *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*, „The Trademark Reporter" 1993, vol. 83, no. 5.

10. Baker E. C., *Scope of the First Amendment Freedom of Speech*, "UCLA Law Review" 1978, vol. 25, no. 5.
11. Baldock J., *Symbolika chrześcijańska*, Poznań 1994.
12. Baran M. (w:) S. Biernat (red.), *System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2020.
13. Barazza S., *General Court refuses "racist" PAKI trade mark*, „Journal of Intellectual Property Law and Practice" 2012, vol. 7, nr 6.
14. Barcik J., (w:) J. Barcik, A. Wentkowska, *Prawo Unii Europejskiej*, Warszawa 2014.
15. Barcz J., *W sprawie bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS w świetle prawa wspólnotowego*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2006, vol. 2.
16. Barrett M., *Domain Names, Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries*, „Connecticut Law Review" 2007, vol. 39, no. 3.
17. Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie*, Warszawa 2016.
18. Basire Y., Martin S., *Public Policy and Morality in Trademark Examination in the European Union*, „The Trademark Reporter" 2023, vol. 113, no. 3.
19. Basma D., *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective*, The University of Manchester 2016.
20. Bauman Z., *Konsumowanie życia*, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
21. Beebe B., Fromer C. J., *Immoral or Scandalous Marks: An empirical analysis*, „New Yor University. Journal of Intellectual Property & Entertainment Law" 2019, vol. 8, no. 2.
22. Belavusau U., *Freedom of Speech: Importing European and US Constitutional Models in Transitional Democracies*, Amsterdam 2013.
23. Bewes A. W., *Public Order (Ordre Public)*, „Law Quarterly Review" 1921, vol. 37, no. 3.
24. Biblia Jerozolimska, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2006.
25. Biłgorajski A., *Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne*, Warszawa 2013.
26. Blankenship G. J., *The Cancellation of Redskins as a Disparaging Trademark: Is Federal Trademark Law an Appropriate Solution for Words that Offend*, „University of Colorado Law Review" 2001, nr 2.
27. Błaś A., (w:) J. Boć (red.) *Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku*, Wrocław 1998.
28. Błeszyński J., (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008.
29. Bohaczewski M., (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2022, Legalis
30. Bochenek M., *Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej*, Toruń 2016.
31. Bochnia K., *Znaczenie klauzul generalnych w stosowaniu prawa krajowego i międzynarodowego* (w:) L. Zacharko (red.), *Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym*, Katowice 2016.
32. Bodenhausen C. H. G., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, Geneva 1968.
33. Bolen Ch.., Caira J. R., Wood S. J., *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", 1998-1999, vol. 39.
34. Bolesta S., *Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym*, „Studia Prawnicze" 1983, nr 1
35. Bonadio E., *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks*, „Marquette Intellectual Property Law Review" 2015, vol. 19, issue 1.

36. Bosarge C., *Iancu v. Brunetti: The First Amendment Takes Precedence over Lanham Act's Prohibition of Trademarks Composed of Immoral or Scandalous Matter*, „Tulane Journal of Technology and Intellectual Property" 2020, vol. 22.
37. Bosek L., Szydło M., (w:) M. Safjan (red.), L. Bosek (red.*), Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86*, Warszawa 2016, Legalis.
38. Boy-Żeleński T., *Moralnie obojętne…*, „Wiadomości Literackie" 1932, nr 17.
39. Bravo G., *From Paris Convention to TRIPs: A Brief History*, „Journal of Contemporary Legal Issues" 2001, no. 12(1).
40. Brodecki Z. (w:) Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska-Szulc, D. Pyć, M. Tomaszewska, I. Zużewicz, *Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem*, wyd. II, Warszawa 2006, LEX.
41. Brooke Brinkerhof E., *International Protection of the United States Trademarks: A Survey of Major International Treaties*, „Richmond Journal of Global Law & Business" 2001, vol. 2, issue 1.
42. Brudney V., *The First Amendment and Commercial Speech*, „Boston College Law Review" 2012, vol. 53, no. 4.
43. Bujalski R., *Znak "Fack Ju Göhte" nie jest niemoralny. Omówienie wyroku TS z dnia 27 lutego 2020 r. C-240/18 P (Constantin Film Produktion*), LEX/el. 2020.
44. Buko A., *Czytelność znaków garncarskich a zagadnienie ich funkcji*, Archeologia Polski, t. XXVII: 1982, z. 1.
45. Burgunder B., *Can the PTO Find Its Way with Jesus*, „Marquette Intellectual Property Law Review" 2015, vol. 19.
46. Carapeto R., *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, „Waseda Bulletin of Comparative Law" 2016, vol. 34.
47. Carpenter M. M., Murphy T. K., *Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral Scandalous, and Disparaging Marks*, „University of Louisville Law Review" 2011, vol. 49.
48. Carpenter M. M., Garner M., *NSFW: An Empirical Study of Scandalous Trademarks*, „Cardozo Arts & Entertainment Law Journal" 2015, nr 2.
49. Carter L.S., *The Trouble with Trademark*, „The Yale Law Journal" 1990, vol. 99, no. 4.
50. Casarez B. N., *Don't Tell Me What to Say: Compelled Commercial Speech and the First Amendment*, „Missouri Law Review" 1998, vol. 63.
51. Cetnarowicz M., *Zasady współżycia społecznego a dobre obyczaje*, „Ius Novum" 2007, nr 2-3.
52. Chapman C. R., *Public Policy*, „Michigan Law Journal" 1894, vol. 3, no. 11.
53. Chen M., Liu X., *Bad faith filings in the Chinese Trademark Law: evolution, status quo and improvements*, „Queen Mary Journal of Intellectual Property" vol. 10, issue 3.
54. Cheung R., *Pros and Cons of the Trademark Law Treaty*, „Journal of Contemporary Legal Issues", vol. 12, no. 1, 2001.
55. Chlabicz K., *Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym w przedmiocie unieważnienia praw własności przemysłowej*, „Zeszyty Prawnicze" 2017, Nr 17/3.
56. Chlabicz K., *Pozycja ustrojowa oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach własności przemysłowej w ujęciu historycznym*, „Miscellanea Historico-Iuridica" 2018, tom XVII, z. 1
57. Chmiel A., *Dawne wyroby nożowników krakowskich i znaki na nich*, „Rocznik Krakowski", t. II, Kraków 1899.
58. Choduń A., (w:) A. Choduń, A. Gomułowicz, A. P. Skoczylas, *Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym*, Warszawa 2013, LEX.

59. Chyrowicz B., *Etyka Pragmatystyczna – Moralność jako zwyczaj*, „Roczniki Filozoficzne" 2004, tom 52, nr 2.
60. Clark B., *General Court refuses 'racist' PAKI trade mark*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2012, vol. 7, issue 6.
61. Cochran Ch., *It's Fuct: The Demise of the Lanham Act*, „The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property" 2019, vol. 59.
62. Cohen Jehoram T., Van Nispen C., Huydecoper T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Alphen aan den Rijn, 2010.
63. Cook T., *European Union Trademark Law, and Its Proposed Revison*, "Journal of Intellectual Property Rights" 2013, vol. 18.
64. Cross T. J., *Giving Credit where Credit is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing Off in Trademark Law*, „Washington Law Review" 1997, vol. 72.
65. Cross T. J., *The Lingering Legacy of Trade-Mark Cases*, „Michigan State Law Review" 2008, vol. 1.
66. Czajkowska-Dąbrowska M., (w:) J. Barta (red.), *Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13*, Warszawa 2017, Legalis.
67. Czepelak M., *Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej*, Warszawa 2012.
68. Czub K., *Charakter prawny oraz konstrukcja wykazów towarów i usług w zgłoszeniach znaków towarowych*, „Przegląd Prawa Publicznego" 2014, nr 6.
69. Dach Z., *Mikroekonomia dla studiów licencjackich*, Kraków 2007.
70. Daśko N., *Prawnokarna ochrona znaków towarowych*, Warszawa 2017.
71. Davis H. T., *Registration of Scandalous, Immoral, and Disparaging Matter Under Section 2(a) of the Lanham Act: Can One Man's Vulgarity Be Another's Registered Trademark?*, „Ohio State Law Journal" 1993.
72. Davis J., "*Fack Ju Gohte": Or When Is The Trade Mark Offesive?,* „The Cambridge Law Journal" 2020, vol. 79 , issue 2
73. Dee J., *Sweet baby Jesus, the band who must not be named, and friends U can't trust: Disparaging, immoral and scandalous trademarks in the United States and the European Union*, „First Amendment Studies" 2019, 53:1-2.
74. Dębski M., *Kreowanie silnej marki*, Warszawa 2009.
75. Diamond A. S., *The Historical Development of Trademarks*, "Trademark Reporter" 1983), vol. 73/222.
76. Dziduszko-Rościszewska A., *Obsceniczność w świetle I Poprawki do Konstytucji USA*, „Politeja" 2010, nr 13.
77. Dinwoodie B. G., *Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress*, „North Carolina Law Review" 1997, vol. 75, no. 2.
78. Dogan L. S., *Beyond Trademark Use*, „Journal on Telecommunications and High Technology Law" 2010, no. 8/1.
79. Dolata T., *Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku*, „Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 315, poz. 2, Wrocław 2013.
80. Dolata T., *Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym*, „Acta Universitatis Wratislaviensis" no 3465, Wrocław 2012.
81. Dolata T., *Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)*, Wrocław 2019.
82. Doliwa-Klepacki M. Z., *Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei)*, Białystok 2011.
83. Dominowska J., *Zbieg norm Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, „Państwo i Prawo" 2013, nr 9.

84. Drab T., *Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2019, nr 3.
85. Dreshcer D. T., *The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth*, „The Trademark Reporter" 1992, vol. 82, no. 3
86. Dudzik I., Nowak S., *Rola wartości w życiu współczesnego człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych* (w:) I. Dudzik (red.), B. Czuba (red.)., K. Rejman (red.)., *Rola wartości etycznych we współczesnym świecie. Wartości etyczne współczesnego człowieka (cz. I)*, Jarosław 2017.
87. du Vall M., (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej.* Wyd. 2, Legalis 2017.
88. Dziedziak W., *Z zagadnień słuszności w prawie,* (w:) red. M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski, *Państwo-Prawo-Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka*, Lublin 2012.
89. Eberhard W., *Symbole chińskie. Słownik*, Kraków 2007.
90. Emruli S., Nuhiu A., Kadriu B., *Trademark Protection, Absolute and Relative Grounds for Refusal of Trademark*, „European Journal of Multidisciplinary Studies" 2016, vol. 1, nr. 2.
91. Endrich-Laimböck T., Schenk S., *Then Tell Me What You Think About Morality: A Freedom of Expression Perspective on the CJEU's Decision in FACK JU GöHTE (C-240/18 P*), Springer 2020.
92. Farber A.D., *Commercial Speech and First Amendment Theory*, „Northwestern University Law Review" 1979, vol. 74, no 3.
93. Farley H. Ch., *Stabilizing Morality in Trademark Law*, „American University Law Review" 2014, vol. 63.
94. Farnaes M., *Where's the Beef - Slogans as Marks under the Lanham Act*, "Journal of Contemporary Legal Issues" 2010, no. 19.
95. Faron A. M., *Zła wiara zgłaszającego znak towarowy w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego*, „Przegląd Sądowy" 2022, nr 10.
96. Fedorowicz H. (w:) M. Kondrat (red.), *Prawa własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021.
97. Feliu V., *The F Word - An Early Empirical Study of Trademark Registration of Scandalous and Immoral Marks in the Aftermath of the In re Brunetti Decision*, „The John Marshall Review of Intellectual Property Law" 2019, vol. 18.
98. Fergusson F.I., M., Villarreal A.M., *NAFTA and the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA),* „Congressional Research Service" 2020, CRS Report.
99. Florczak-Wątor M., (w:) P. Tuleja (red.) *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, wyd. II, LEX/el. 2021.
100. Gadek B., *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.)*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 2003, nr 85.
101. Gajda J., *Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze*, Kraków 2009.
102. Garlicki L., Wojtyczek K. (w:) M. Zubik (red.) *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz.* Tom II, wyd. II, Warszawa 2016, LEX.
103. Gaziński B., *Unia Europejska wczoraj - dziś - jutro*, Olsztyn 1998.
104. Gervais J., *The International Legal Framework of Border Measures in the Fight Against Counterfeiting and Piracy*, (w:) O. Vrins (red.), M. Schneider (red.), *Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures*, Oxford 2006.
105. Giddens A., *Socjologia*, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2004.
106. Gilas J., *International Morality*, „Polish Round Table" 1970-1971, vol. 4.

107. Gilas J., *Prawo prywatne międzynarodowe,* Warszawa 2002.
108. Gilson J., *The International Trademark Association (1878-2003): Trademark Law Champion*, „The Trademark Reporter" 2003, vol. 93, no. 1.
109. Gilson LaLonde A., Gilson J., *Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous and Immoral*, „The Trademark Reporter" 2011, nr 5.
110. Gitter M. D., *Led Astray by the Moral Compass: Incorporating Morality into European Union Biotechnology Patent Law*, „Berkeley Journal of International Law" 2001, vol. 19, no. 1.
111. Godwin L. V., *Hogwarts House Merchandise, Liminal Play, and Fan Identities*, „Film and Merchandise" 2018, vol. 42/2, https://quod.lib.umich.edu/f/fc/13761232.0042.206?view=text;rgn=main
112. Goodwin R. N., (w:) Goodwin N. R., Ackerman F., Kiron D. (red.)., *The Consumer Society,* Washington 1997.
113. Górnicki L., *Rola parlamentu w powstaniu i działalności Komisji Kodyfikacyjnej II RP w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego*, (w:) J. Koredczuk (red.)., P. Wiązek (red.), *Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi*, 2020, Uniwersytet Wrocławski.
114. Górski J., *Zarys historii ekonomii politycznej,* Warszawa 1984.
115. Górski M., Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy krajowe i międzynarodowe, Warszawa 2019, LEX.
116. Greenberg S. A., *The Ancient Lineage of Trade-Marks,* „Journal of Patent Office Society" 1951, vol. 33/876.
117. Green L. R., *The Obscenity Defense to Copyright Revisited*, „Kentucky Law Journal" 1980, vol. 69, issue 1.
118. Grochola G., *Normy moralne w obronie naszego biologicznego istnienia: Polemika z Marią Ossowską na temat zabójstwa*, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2015, nr 3.
119. Grzybowski S., *Struktura i treść przepisów odsyłających do zasad współżycia społecznego*, „Studia Cywilistyczne" 1965, t. 6.
120. Grzybowski S. (w:) S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I. Część ogólna,* Warszawa 1974.
121. Grzymkowska M., *Zakres ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005, nr 5/1/2.
122. Hałub O., *Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w kontekście wyroku Sądu Najwyższego w sprawie „Hustler Magazine" v. Falwell z 24 lutego 1988 r.*, (w:) M. Jabłoński (red.), *Identyfikacja granic wolności. i praw jednostki. Prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego*, Wrocław 2016.
123. Homeyer G. C., *Die Haus und Hofmarken*, Berlin 1870.
124. Hopkins A. J., T. Joraanstad M. T., *Challenge-Flag Thrown: The Trademark Trial and Appeal Board's Cancellation of the Redskins' Trademarks and Pro-Football's Chances on Appeal*, „Journal of Business and Technology Law" 2015, vol. 10, no. 2.
125. Horwitz E., B. Levi, *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a), „Fordham Intellectual Property*, „Media and Entertainment Law Journal 1996", vol. 7, issue 1.
126. Huczko M., *Bin Laden, Al-Zarqawi, Al-Baghdadi – Kryzysy, do których mogłoby nie dojść ...,* „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2017, nr 3(53).

127. Hughey C. R., *The Impact of Pro-Football Inc. v. Harjo on Trademark Protection of Other Marks*, „Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal" 2004, vol. 14.
128. Hunter R.J. Jr., Shannon H. J., Lozada H. R., *The Redskins and Trademark Disparagement*, „Global Journal of Political Science and Administration" 2016, vol. 4, no. 2.
129. Husserl G., *Public Policy and Ordre Public*, „Virginia Law Review" 1938, Vol. 25, no. 1.
130. Iwaniczkina M., Pokrajac R., Nikołajewna Trikoz E., *Ewolucja znaku towarowego w Rosji jako środka indywidualizacji przedsiębiorcy,* ASO.A.8(2)/2016.
131. Jaconiah J., *The Requirements for Registration and Protection of Non-Traditional Marks in the European Union and in Tanzania*, „International Review of Intellectual Property Law" 2009, nr 40 (7).
132. Jacyno M., Szulżycka A., *Uzależnienia. Między anomią a autonomią* (w:) A. Jawłowska (red.), *Wokół problemów tożsamości,* Warszawa 2001.
133. Jakubecki A. (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14C,* Warszawa 2017.
134. Jalilov E.A., Kozlova E.A., *Regulacje prawne dotyczące ochrony znaków towarowych w przedrewolucyjnej Rosji,* Wktero Nauki w TSU. Seria: Nauki prawne, (Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки.) 2014. nr 1 (16).
135. Janas I., *Problematyka ograniczonego terytorialnie zakresu używania Wspólnotowego Znaku Towarowego*, „Monitor Prawniczy" 2012, nr 4, Legalis.
136. Janicki B., (w:) S. Sołtysiński (red.), *Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej (wiadomości podstawowe),* Warszawa-Poznań 1976
137. Janiszewska B. (w:) J. Gudowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4))*, Warszawa 2021, LEX.
138. Janiszewska B., *O potrzebie zmiany klauzuli zasad współżycia społecznego (głos w dyskusji)*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 4.
139. Jasińska K., (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz,* Warszawa 2020, Legalis.
140. Jawłowska A., *Tożsamość na sprzedaż,* (w:) A. Jawłowska (red.), *Wokół problemów tożsamości,* Warszawa 2001.
141. Justyński T., *Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym*, Kraków 2000.
142. L. T., Mamayeva K., *Trademark as means of the individualization in the modern market turn,* „Ученые заметки ТОГУ" 2013, tom 4, nr 4.
143. Kall J., *Silna marka. Istota i kreowanie,* PWE, Warszawa 2001
144. Kała P. D., *Klauzula porządku publicznego*, Lublin 2018.
145. Kamiński C. I., *Europejskie standardy dotyczące swobody wypowiedzi komercyjnej*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 6.
146. Kamiński C. I., *Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna*, Warszawa 2010.
147. Kamiński C. I., *Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy*, Zakamycze, Kraków 2003.
148. Kamiński Z. A., *Monopol i konkurencja,* Warszawa 1994.
149. Kamiński Z., Wesołowski M., *O dawnych aptekach*, „Farmacja Polska" 2010, nr 1.
150. Kanadys A., *Podstawa rekonstrukcji treści klauzul generalnych. Przykład zasad współżycia społecznego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2016, vol. XXV, nr 2.
151. Kant I., *Uzasadnienie metafizyki moralności,* Warszawa 1984.
152. Kessedjian C., *Public order in European Law*, „Erasmus Law Review" 2007, vol. 1, issue 1.

153. Kester L. K., *Standing to Oppose Scandalous or Immoral Trademarks: Bromberg v. Carmel Self Service, Inc. Opp. No. 59,979 (T.T.A.B. Mar. 28, 1978)*, „Nebraska Law Review" 1978, vol. 58, issue 1.
154. Kępiński J., Kępiński M., *Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?* (w:) P. Kostański (red.), P. Podrecki (red.), T. Targosz (red.), *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017.
155. Kępiński J. (w:) E. Nowińska (red.), K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3*, Warszawa 2015.
156. Kępiński M., *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979.
157. Knypl T., Trzciński K., *Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym*, „Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 8.
158. Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" Kraków 1976, z. 8.
159. Koczanowski J., *Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym*, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 657.
160. Kohler J., *Warenzeichenrecht*, Mannheim–Leipzig 1910.
161. Konikowska-Kuczyńska J., *Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements*, „Studia Iuridica Lubinensia" 2020, vol. 29/4.
162. Kopaliński W., *Słownik symboli*, Warszawa 2015.
163. Kopaliński W., *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVI rozszerzone*, Warszawa 1989.
164. Kopff A., (w:) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia prawa wynalazczego*, Warszawa 1969.
165. Kostański P., (w:) P. Kostański, (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.
166. Kość A. *Porządek prawny jako społeczny porządek norm*, „Roczniki Nauk Prawnych" 2000, tom X, z. 1.
167. Kośmińska J., *Symbolika oka w starożytnej Mezopotamii*, „Antropologia Religii" 2003.
168. Kotowska-Lewińska M., Kulmaczewski S., *Prawo a moralność – zagadnienia normatywne na tle polskiej praktyki orzeczniczej*, „Studia Ełckie" 2017, vol. 19, nr 3.
169. Kowalski W. (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008.
170. Kozak A., *Sposoby ochrony niezarejestrowanych oznaczeń przedsiębiorcy*, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne 2016, Nr 8(2).
171. Kozłowska A. (w:) A. Kozłowska (red.), *Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem*, Warszawa 2012.
172. Kramer J., *Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń*, „Konsumpcja i rozwój" 2011, nr 1.
173. Kruk M., *Symbole chronione na podstawie art. 6ter konwencji paryskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 16 lipca 2009 r., C-202/08 P i C-208/08 P*., „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 9.
174. Kruk M., *Wykorzystanie w znaku towarowym godła Rzeczypospolitej Polskiej*, „Monitor Prawniczy" 2011, nr 13.
175. Kruk M., *Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami*, „Glosa" 2014, nr 2.

176. Kuckes N., *United States Supreme Court Survey: 2018 Term: Iancu v. Brunetti: Free Speech Meets "Immoral and Scandalous" Trademarks in the Supreme Court*, „Roger Williams University Law Review" 2020, vol. 25, issue 1.
177. Ladas P. S., *Pan American Conventions on Industrial Property*, „American Journal of International Law" 1928, vol. 22, no. 4.
178. Ladas P. S., *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975.
179. Ladas P. S., *The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States*, „The Trademark Reporter" 1966, vol. 56, no. 5.
180. Ladas P. S., *The Lisbon Conference for Revision of the International Covention for the Protection of Industrial Property*, „The Trademark Reporter" 1958, vol. 48.
181. LaFrance M., *Passing off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law*, „Michigan State Law Review" 2011, no. 5.
182. Laidler P. *Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik*, Kraków 2007.
183. Land M., *Rebalancing Trips*, „Michigan Journal of International Law" 2012, vol. 33, no. 3.
184. Lang W., *Prawo i moralność*, Warszawa 1989.
185. Leaffer A. M., *The New World of International Trademark Law*, „Marquette Intellectual Property Law Review" 1998, no. 2.
186. Lefstin J., *Does the First Amendment Bar Cancellation of Redskins*, „Stanford Law Review" 2000, nr 3.
187. Leszczyński L., *Dobre obyczaje zamiast zasad współżycia społecznego. Powrót do tradycyjnych klauzul generalnych*, „Rzeczpospolita" 1998, nr 25.
188. Leszczyński L., *Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne*, „Annales" 2016, vol. LXIII, nr 2.
189. Leszczyński L., *Kategoria słuszności w wykładni prawa,* „Studia Iuridica Lublinensia" 2011, nr 15.
190. Leszczyński L., *Klauzule generalne w stosowaniu prawa,* Lublin 1986.
191. Leszczyński L., Maroń G., *Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2013, Sectio G, vol. LX, nr 1.
192. Leszczyński L., *Przywracanie klasycznych odesłań pozaprawnych – potrzeba praktyczna czy deklaracja nowej aksjologii?* (w:) L. Antonowicz (red.), *Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa*, t. 2, Lublin 1998.
193. Leszczyński L. (w:) A. Korybski, L. Leszczyński, *Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii*, Warszawa 2015.
194. Leszczyński L., *Tworzenie generalnych klauzul odsyłających*, Lublin 2000.
195. Leszczyński L., *Zagadnienia teorii stosowanie prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa*, Zakamycze 2001.
196. Levine S., *The Origins of the Lanham Act*, „Journal of Contemporary Legal Issues" 2010, vol. 19.
197. Lindström M., *BRAND sense — marka pięciu zmysłów*, Gliwice 2009.
198. Litewski W., *Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego*, Kraków 1998.
199. Litman J., Rogers E. S., *the Lanham Act, and the Common Law* (w:) R. G. Bone, L. Bientley (red.), *Research Handbook on the History of Trademark Law* 2023.
200. Lorentz I., *Nierządnica*, Katowice 2009.
201. Łazewski M., *Harmonizacja prawa znaków towarowych w krajach Wspólnoty Europejskiej*, Warszawa 1999.
202. Łopatka A., Ziembiński Z., *Próba systematyzacji zasad współżycia społecznego wg orzecznictwa S. N.*, „Państwo i Prawo" 1957, nr 4-5.

203. Machnikowski P., (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*. Wyd. 10, Warszawa 2021, Legalis.
204. Makiłła D., *Historia prawa w Polsce*, Warszawa 2008.
205. Maliszewska-Nienartowicz J., *Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego*, „Państwo i Prawo" 2005, nr 4.
206. Mamzer H., *Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki*, Poznań 2003.
207. Manning E.C., *Moral Bars on Trade Mark Registration, Law School*, University College Cork 2016.
208. Mariański J., *Religia i moralność w świadomości Polaków: zależność czy autonomia?*, „Konteksty Społeczne" 2015, Tom 3, nr 1 (5).
209. Mariański J., *Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim*, „Edukacja Humanistyczna" 2011, nr 1 (24).
210. Markiewicz R., *Ilustrowane prawo autorskie*, Warszawa 2018.
211. Marody M., Konieczna-Sałamatin J., Sawicka M., Mandes S., Kacprowicz G., Bulkowski K., Bartkowski J., *Społeczeństwo na zakręcie. Przemiany postaw i wartości społeczeństwa polskiego w latach 1990–2017*, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2019.
212. Martin S., *La prohibition des marques immorales ou contraires à l'ordre public en droit européen*, Les Cahiers de propriété intellectuelle 2015, vol. 27, no. 3.
213. Masternak-Kubiak M., *Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5/6.
214. Mayer-Maly T., *The Boni Mores in Historical Perspective*, „Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal for Contemporary Roman-Dutch Law)" 1987, z. 1.
215. Mazurek M., Skubisz R. (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14B*, Warszawa 2017.
216. Mazurek M., Skubisz R., *Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych*, „Glosa" 2012, nr 1.
217. McKenna P. M., *Trademark Use Rides Again*, „Iowa Law Review Bulletin" 2019-2020, vol. 104.
218. Mika I., Szwaja J., Wojcieszko-Głuszko E., *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej w prawie polskim (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2001, nr 1.
219. Mik C., (w:) W. Czapliński, C. Mik, *Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz*,Warszawa 2005, LEX.
220. Minniti J. C., *The Lanham Act's Unconstitutional Hodgepodge*, „Rutgers Journal of Law & Religion" 2017, vol. 17
221. Mojak J., *Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia*, „Annales" 2016, vol. LXIII, 2.
222. Mojski W., *Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce*, Lublin 2014.
223. Mokrysz-Olszyńska A., *Dobre obyczaje w działalności gospodarczej*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, z. 1.
224. Mordwiłko-Osajda J., *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009.
225. Mrozek J.J., *Rozważania prawne wokół pojęcia „wolność słowa"*, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna" 2012, vol. 8.
226. Mróz B., *Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach* (w:) B. Mróz (red.), *Oblicza konsumpcjonizmu*, Warszawa 2009.
227. Mróz B., *Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu*, „Psychologia Ekonomiczna" 2015, nr 7.

228. Myszka L., *W poszukiwaniu tożsamości – o roli bohaterów filmowych w kreowaniu aspiracji młodzieży,* „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja" 2016, nr 1(9).
229. Myśliwiec K., *Święte znaki Egiptu*, Warszawa 2001.
230. Niewęgłowski A. (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015.
231. Niteleka J., Nichaenzi J., *The Effects of Trademark Rights on the East African Common Market: Concocting an Appropriate East African Community Trade Mark Model based on the European Trade Mark System*, 2012.
232. Nowacki J., (w:) J. Nowacki, *Studia z teorii prawa*, Kraków 2003.
233. Nowicka A. (w:) A. Adamczak (red.), A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008.
234. Nowicka A. (w:) J. Poczobut (red.), *Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz*, Warszawa 2017.
235. Nowicki A. M., *Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004*, Kraków 2005.
236. Nowicki A. M., *Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VII*, Warszawa 2021.
237. Nowińska E., *Konkurencyjność roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy – Prawo własności przemysłowej*, (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu*, Warszawa 2013.
238. Nowińska E., du Vall M., *Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych* (w:) E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003.
239. Nowińska E., Promińska U., (w:) M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej. Omówienie. Prawo handlowe*, Warszawa 2003, LEX.
240. Nowińska E., *Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne*, Kraków 2002.
241. Ochońska Z., *Czy obraz Jana Matejki może stać się znakiem towarowym? O problematyce udzielania prawa ochronnego na oznaczenia stanowiące dzieła sztuki, znajdujące się w domenie publicznej,* „Internetowy Przegląd Prawniczy" TBSP UJ 2017, nr 3.
242. Olphe-Gaillard G., *La morale des nations*, Paris 1920.
243. Olree A. G., *Identifying Government Speech*, „Connecticut Law Review" 2009, vol. 42, no. 2.
244. Ong B., *The trademark law provisions of bilateral free trade agreements, Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research* (edited by G.B. Dinwoodie, M. D. Janis), Cheltenham–Northampton 2008.
245. Osierda A., *Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2014, nr 23.
246. O'Sullivan S., *Scandalous Trademarks in Australia and The United States: Constitutional Validity, Uncertainty and Inconsistency*, „Perth International Law Journal" 2018, vol. 3.
247. Ożegalska-Trybalska J., M. du Vall (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A*, Warszawa 2017.
248. Ożóg M., *Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji* (w:) P. Kostański (red.), P. Podrecki (red.), T. Targosz (red.), *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017.

249. Ożóg M., *Zmiana oznaczenia znaku towarowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2022, nr 3.
250. Ożóg M., *Znaki towarowe zawierające symbole religijne w orzecznictwie Urzędu Patentowego RP*, „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda" 2021, t. 4, nr 1 (7), poz. 2.
251. Pabis K., *Historia Unii Europejskiej*, (w:) Z. Kwiasowski (red.), M. Campion (red.), *Polska w Unii Europejskiej: wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-wychowawczej*, Kraków 2013.
252. Pace A. K., *The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?*, „Pepperdine Law Review" 1994, vol. 22.
253. Palladino N. V., *Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, „The Trademark Reporter" 2002, vol. 92.
254. Paprzycki R., *Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce*, Kraków 2002.
255. Paster G. B., *Trademarks - Their Early History*, "The Trademark Reporter" 1969, vol. 59, no. 8.
256. Patti S., *Interpretation of the General Clauses 'Public Policy' and 'Good Morals' in European Contract Law*, „European Review of Private Law" 2014, vol. 22, issue 5.
257. Pawełczyk M., *Uwagi o „odsyłającym" charakterze klauzul generalnych*, „Studia Iuridica Silesiana" 1984, t. 9.
258. Pawłowska B., (w:) K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.)., *Słownik socjologii jakościowej*, Warszawa 2011.
259. Pazdan M., *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2009,
260. Pazdan M., *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2012.
261. Phillips J., *Trade mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford University Press 2003.
262. Phillips J., Simon I., *No Marks for Hitler. A raddical reappraisal of trade mark use and political sensitivity*, „European Intellectual Property Review" 2008, vol. 8.
263. Phillips R., *A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin Protection of Controversial Trademarks*, „University of Baltimore Intellectual Property Law Journal" 2008, vol. 17.
264. Piaskowy A., *Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego*, „Transformacje Prawa Prywatnego" 2012, nr 3.
265. Pietrzykowski K., *Powinności w perspektywie zasad współżycia społecznego*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2016, nr 3.
266. Pietrzyk-Tobiasz B., *Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2022, z. 1.
267. Pietrzyk-Tobiasz B., *The Registrability of Olfactory Trademarks Before and After the Implementation of Directive (EU) 2015/2436 – Practical or Only Theoretical Change?*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2021, vol. 30, nr 2.
268. Pietrzyk-Tobiasz B., *Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2021, nr 1.
269. Pietrzyk-Tobiasz B., *Wolność wypowiedzi a przeszkoda rejestrowania skandalicznych, niemoralnych i obraźliwych znaków towarowych w amerykańskim porządku prawnym*, „Prawo i Więź" 2023, nr 2 (45).
270. Pilich M., *Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów*, Warszawa 2006.
271. Piotrowska J., *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001.

272. Piotrowska J., *Renomowany znak towarowy (analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim)*, (w:) T. Szymanek (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Warszawa 2001.
273. Piszko R., *Odesłania. Klauzule generalne. Luzy decyzyjne*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, rok LXIII — zeszyt 1-2.
274. Polak R., *Badania nad wartościami w kontekście europejskim*, „Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogicznoreligijny" 2008, nr 7.
275. Porangaba H. L., *Acquired Distinctiveness in the European Union: When Nontraditional Marks Meet a (Fragmented) Single Market*, „The Trademark Reporter" 2019, vol. 109, no. 3.
276. Port L. K., *Trademark Extortion: The End of Trademark Law*, „Washington and Lee Law Review" 2008, vol. 65, no. 2.
277. Późniak-Niedzielska M., *Forma plastyczna jako znak towarowy*, „Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 6.
278. Preussner-Zamorska J., *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze,* (w:) A. Adamczak (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001.
279. Promińska U. (w:) A. Nowicka, M. Późniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-Henzler, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004.
280. Promińska U. (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021.
281. Promińska U. (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2007.
282. Promińska U. (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008.
283. Promińska, U., (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014.
284. Promińska U., *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994.
285. Promińska U., (w:) U. Promińska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004.
286. Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 31.
287. Przytuła A. (w:) M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX.
288. Radwański Z., *Prawo cywilne — część ogólna*, Warszawa 2003.
289. Radwański Z., M. Zieliński (w:) M. Safjan (red.), *Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1,* Warszawa 2012.
290. Radwański Z., Zieliński M., *Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym*, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2.
291. Radziwiłł F., *Mediation as an alternative method of resolving disputes in opposition procedures against trade mark applications*, „Studia Prawnicze" 2023, nr 1.
292. Ramsey P. L., *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, „Tennessee Law Review" 2003, vol. 70, no. 4.
293. Ramsey P. L., *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, „SMU Law Review" 2008, vol. 61, no. 2.
294. Rasiewicz J., (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, Legalis.
295. Reidenberg R. J., *Trade, TRIPS and NAFTA*, „Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal" 1993, vol. 4, no. 1.
296. Reiter B. J., *Redskins and Scarlet Letters: Why Immoral and Scandalous Trademarks Should Be Federally Registrable*, „Federal Circuit Bar Journal" 1976, nr 3.

297. Rejman K., *Diagnoza kryzysu kultury w twórczości Floriana Znanieckiego*, (w:) M. Chodkowska (red.), M. Berman (red.), *Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości*, Rzeszów 2010.
298. Robles Jr. C. A., *History of the Paris Convention*, „World Bulletin: Bulletin of the International Studies of the Philippines" 1999, vol. 15.
299. Rogers S. E., *Some Historical Matter concerning Trade-Marks*, „Michigan Law Review" 1910, vol. 9, no. 1.
300. Rogers S. E., *The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks*, „Law and Contemporary Problems" 1949, vol. 14, no. 2.
301. Rokicki B., (w:) M. Kępiński, B. Rokicki, *Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (komentarz)*, Warszawa 1995.
302. Rosas R., *A Comparative Study of Trademarks: USMCA (U.S.-Mexico-Canada Agreement) and NAFTA (North American Free Trade Agreement)*, „Boston University International Law Journal" 2020, vol. 38, no. 1.
303. Rosenberg N., Birdzell E. L., Jr., *Historia kapitalizmu*, Kraków 1994.
304. Rosen S. Z., *In the Shadow of the Trade-Mark Cases: The 1881 Trademark Act and the Supreme Court* (w:) S. Ghosh (ed.), *Forgotten Comparative Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing, 2020
305. Rotkiewicz M., *Symbole i maskotki olimpijskie*, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2016.
306. Rotter L., *Motywy biblijne w symbolice chrześcijańskiej*, „Theologos" 2008, nr 2.
307. Rura P., *Lans: style życia i znakowanie tożsamości*, „Przestrzenie Teorii" 2017, nr 28 Adam Mickiewicz University Press.
308. Rura P., *Przedmioty lansu. O funkcjo-znakach w badaniu praktyk codziennych służących autoprezentacji i budowaniu tożsamości*, „Kultura Popularna" 2017, nr 2.
309. Rutkowska-Sowa M. (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018.
310. Rutkowska-Sowa M., *Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane)*, „Monitor Prawniczy" 2017/1.
311. Rycko N., *Stosowanie klauzuli porządku publicznego przez Polski Sąd Państwowy w sprawach dotyczących arbitrażu*, (w:) W. Beczek (red.), *Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Edycja piąta*, Warszawa 2012.
312. Ryszkowski K., *Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 3.
313. Sacoff W. R., *The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceedings*, „The Trademark Reporter" 1986, vol. 76, no. 2.
314. Sadowski A., Czerniawska M., *Tożsamość Polaków na pograniczach*, Białystok 1999.
315. Sadzikowski W., *Ekonomia polityczna kapitalizmu*, Warszawa 1975.
316. Saelens C., *„Ordre Public" and Morality as a Bar to obtaining intellectual property rights*, Gent 2018.
317. Safjan M., *Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji)*, „Państwo i Prawo" 1990, nr 11.
318. Safjan M., *Klauzule generalne wady i zalety*, Rzeczpospolita 1998, nr 184.
319. Sala-Szczypiński M., *Zasadność zmiany klauzuli „zasady współżycia społecznego"*, „Studia prawnicze. Rozprawy Materiały. Acta Academiae Modrevianae" 2007, nr 1.
320. Samsonowicz H., *Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Polsce: mity i rzeczywistość*, „Przegląd Historyczny" 1984, nr 75/3.
321. Sanders D., *Misbehaved Marks: Exploring the Implications of Iancu V. Brunetti*, „Boston College Intellectual Property & Technology Forum" 2020.

322. Sándor V., *A magyarországi védjegyoltalom története*, "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" 2012, vol. 7 (117) évf. 4.
323. Sarnecki P., (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II*, wyd. II, Warszawa 2016, LEX.
324. Scassa T., *Trademarks Worth a Thousand Words: Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others*, „Les Cahiers de droit" 2012, vol. 53, nr 4.
325. Shand J., *Unblinkering the Unruly Horse: Public Policy in the Law of Contract*, „The Cambridge Law Journal" 1972, vol. 30, no. 1.
326. Shiffrin S., *Government Speech*, „UCLA Law Review" 1980, nr 3.
327. Schluep W., *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel 1964.
328. Schoener T., *Geschichte des Markenschutzes auf nationaler und internationaler Ebene*, München 2007.
329. Schwender D., *Congressional Trademark Delusion: Section 2(a) expands the unclean hands doctrine too far*, „The Intellectual Property Law Review" 2008, vol. 48, no. 2.
330. Schultz M., *Znak towarowy a przedsiębiorstwo*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 9.
331. Sell K. S., *Intellectual Property as a Trade Issue: From the Paris Convention to GATT*, „Legal Studies Forum" 1989, vol. 13, no. 4.
332. Shampo A. M., Kyle A. R., *Medical Symbols: The Ankh*, Mayo Clinic Proceedings 1990, vol. 65/12.
333. Sieńczyło-Chlabicz J., *Aspekty proceduralne i materialne unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014, nr 1.
334. Sieńczyło-Chlabicz J., Chlabicz K. (w:) M. Dumkiewicz (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), J. Szczotka (red.), *Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II*, Warszawa 2020.
335. Sieńczyło-Chlabicz J., *Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)*, „Państwo i Prawo" 2017, nr 10.
336. Sieńczyło-Chlabicz J., *Wtórna zdolność odróżniająca jako okoliczność warunkująca udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy*, „Państwo i Prawo" 2019, nr 6.
337. Sieradzka M., Zdyb M., *Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2011, nr 1.
338. Siklós K., *Védjegyjogszerzés 100 évvel ezelőtt*, „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" 2010, vol. 5. (115).
339. Sitko J. J., (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Szczotka, J. J. Sitko, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Warszawa 2015.
340. Skrzydło J., *Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza*, Toruń 2013.
341. Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego*, (w:) A. Adamczak (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001.
342. Skubisz R., *Opinia prawna – ocena charakteru prawnego rejestracji międzynarodowej – wpisu do rejestru międzynarodowego*, „Rzecznik Patentowy" 2005, nr 3.
343. Skubisz R., *Oznaczenia geograficzne jako indywidualny znak towarowy* (w:) E. Wikło, *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003.
344. Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydanie II zmienione i rozszerzone*, Warszawa 1997.
345. Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, Przedruk [1988], Lublin 2018.

346. Skubisz R., (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A*, Warszawa 2012.
347. Skubisz R., *Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)*, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19.
348. Skubisz R., *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)*, (w:) L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Kraków 2005.
349. Skubisz R., *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 12.
350. Słomski M., *Niemieckie prawo własności intelektualnej w zarysie*, „Palestra" 2014, nr 5-6.
351. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. IV, hasło „Kościan", nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1883.
352. Słownik języka polskiego. Tom trzeci R-Ż, pod red. naukową M. Szymczaka, Warszawa 1985.
353. Snedden S., *Immoral trade marks in the UK and at OHIM: how would the Redskins dispute be decided there?*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice", 2016, vol. 11, no. 4.
354. Snow N., *Denying Trademark for Scandalous Speech*, „UC Davis Law Review" 2018, vol. 51.
355. Sobczak J., *Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Cz. 1*, „Ius Novum" 2007, nr 2-3.
356. Sobczak J., *Ustawa Prawo prasowe. Komentarz*, Warszawa 1999.
357. Sośniak M., *Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym*, Warszawa 1961.
358. Sowle Dix K., *Defamation and the First Amendment: The Case for a Constitutional Privilege of Fair Report*, „New York University Law Review" 1979, vol. 54, no. 3.
359. Stanisławska-Kloc S., *Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych,* (w:) A. Adamczak (red.) *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2018.
360. Stefanicki R., *Dobre obyczaje w prawie polskim*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 5.
361. Stefanicki R., *Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego*, „Monitor Prawniczy" 2002, nr 4.
362. Stefanicki R., *Sprzeczność znaku towarowego z dobrymi obyczajami jako bezwzględna podstawa odmowy jego rejestracji w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2021, nr 5.
363. Stefanicki R. (w:) M. Namysłowska (red.), *Reklama. Aspekty prawne*, Warszawa 2012.
364. Stout K., *Terrifying Trademarks and a Scandalous Disregard for the First Amendment: §2(A)'s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Immoral, and Disparaging Trademarks*, „Albany Law Journal of Science and Technology" 2015, vol. 25, no 2.
365. Szatkowska E., *Trade mark protection after the expiration of copyright: the municipality of Oslo's controversial way to protect the work of Gustav Vigeland. Judgment of the EFTA Court of 6 April 2017 in Case E 5/16*, „Gdańskie Studia Prawnicze" 2021, no. 2 (50).
366. Szczepanowska-Kozłowska K. (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008.
367. Szczepanowska-Kozłowska K., *Glosa krytyczna do wyroku SN z 26.1.2006 r., II CK 378/05*, „Glosa" 2007, nr 2.

368. Szczepanowska-Kozłowska K., (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, U. Promińska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, LEX.
369. Szczepanowska-Kozłowska K., (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, LEX/el. 2014.
370. Szczepanowska-Kozłowska K., (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14B*, Warszawa 2017.
371. Szczepanowska-Kozłowska K., *Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy*, ZNUJ. PPWI 2013, nr 1.
372. Szczepanowska - Kozłowska K., *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003.
373. Szczepanowska-Kozłowska K., *Znaki towarowe w Unii Europejskiej (I)*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 8.
374. Szczotka J., *Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji*, Warszawa 2013.
375. Szczotka J. (w:) T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęgłowski, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015.
376. Szewczyk R., *Symbole religijne w przestrzeni publicznej. Studium problemu obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*, Olsztyn 2016.
377. Szot A., *Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2016, vol. LXIII, nr 2.
378. Szpak J., *Historia gospodarcza powszechna*, Warszawa 2003.
379. Sztoldman A., *Ochrona prawna formy towaru lub opakowania znacznie zwiększającego wartość towaru*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2012, nr 3.
380. Ślęczek-Czakon D., *O sposobach pojmowania moralności*, „Folia Philosophica" 1997, vol. 15.
381. Śliwka M., *Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego*, „Studia Iuridica Lublinensia" 2010, nr 13.
382. Świeściak A., *Lans "a la polonaise" - Jacek Dehnel i Jaś Kapela* (w:) D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), "Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1989-2009. T. 1, cz. 1, Życie literackie po roku 1989", Katowice 2010.
383. Tait V. J., *Trademark Regulations and the Commercial Speech Doctrine: Focusing on the Regulatory Objective to Classify Speech for First Amendment Analysis*, „Fordham Law Review" 1998, vol. 67.
384. Tarasek M., *Problematyka klauzul generalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego*, (w:) L. Zacharko (red.), *Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym*, Katowice 2016.
385. Targosz T., (w:) E. Nowińska (red.), K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Prawo własności przemysłowej. Tom 3*, Warszawa 2015.
386. Thomas III C. J., *Clear and Convincing Disparagement: An Argument for a Higher Evidentiary Standard for When the T.T.A.B. Considers Cancelling a Well-Known, Tenured Trademark*, „Journal of Intellectual Property Law" 2015, vol. 22, issue 2.
387. Tischner A. (w:) P. Kostański, (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.
388. Tischner A., Wojciechowska A., (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej, Tom 14B*, Legalis.
389. Tokarczyk R., *Prawo amerykańskie*, Warszawa 2007.
390. Trzebiatowski M., *Komercjalizacja domeny publicznej w prawie znaków towarowych - przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych*, „Glosa" 2012, nr 3 .

391. Trzebiatowski M., (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis.
392. Tuohimaa I., *Public Policy and Morality as a Bar to Obtaining Trademark Protection Status of Cultural Signs in the Assessment of Article 7(1)(f) of the EU Trademark Regulation*, Helsinki 2023.
393. Tushnet R., The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration and Free Speech, „Notre Dame Law Review" 2016, no. 1.
394. Vaver D., *Good Faith in Canadian Trademark Applications*, „Osgoode Legal Studies Research Paper" 2020, dostępny pod adresem: https://ssrn.com/abstract=3729393
395. Villarreal A.M., Fergusson F. I., *NAFTA Renegotiation and the Proposed United States-Mexico-Canada Agreement, (USMCA)* 2019, https://www.everycrsreport.com/files/20190226_R44981_8aaa20dea9fab7a1148d72c464b20bfe9800d45d.pdf
396. Urban M., *Nazwisko historyczne jako znak towarowy*, Warszawa 2001.
397. Uyeda C., *Considering Matal v. Tam: Does Trademarkig Derogatory Terms Further Reclamation Practices For Minority Communities*, „Review of Law and Social Justice" 2020, vol. 29.
398. Wallace J. R., *Discriminatory & Disparaging Team Names, Logos & Mascots: Workable Challenges & the Misapplication of the Doctrine of Laches*, „ Rutgers Race & the Law Review" 2011, nr 1.
399. Wasilkowski J., *Metoda opracowania i założenia kodeksu cywilnego*, „Państwo i Prawo" 1964, nr 5–6.
400. Waszczyńska K., *Wokół problematyki tożsamości. Identity. Some theoretical remarks*, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 2014, nr 6.
401. Wertheimer W. H., *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, „The International and Comparative Law Quarterly" 1967, vol. 16, no. 3.
402. Wernicka K., (w:) Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz.* Wyd. 2, t. VIIIB, Warszawa 2022, Legalis.
403. Wheeler M., *Rzym. Poza granicami Cesarstwa*, Warszawa 1958.
404. Widmaier U., *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, „Hofstra Law Review" 2004, vol. 33, no. 2.
405. Wieczorek E., *Niektóre aspekty ochrony konsumentów w świetle ustawy - Prawo działalności gospodarczej*, „Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, t. VII.
406. Wierczyński G., *Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz*, Warszawa 2010.
407. Winner P. E., *Trademark Registration - What's the Use*, „IDEA: The Journal of Law and Technology" 1982, vol. 23, no. 2.
Wiszniewska I., *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 12.
408. Witkowska M., Michalak A., (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Kraków 2016, Legalis.
409. Witkowska M., *Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej*, Warszawa 2004.
410. Włodarczyk W., *Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997, III RN 74/97*, „Państwo i Prawo" 1998, nr 8.
411. Włodarczyk W., *Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajączka Lindt Goldhase – polemika*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 12.
412. Włodarczyk W., *Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego" (w orzecznictwie ETS)*, „Państwo i Prawo" 2009, nr 11.
413. Włodarczyk W., *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001.

414. Wnęk J., *Czy zagraniczna beletrystyka demoralizowała polską młodzież? Dyskusje w latach 1918–1939 nad znaczeniem obcej literatury pięknej w wychowaniu młodych pokoleń*, „Humanum" 2011, nr 2.
415. Wojcieszko-Głuszko E., *Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 13.04.2007 r. (I CSK 16/07) „sprawa wielkanocnego zajączka"*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 6.
416. Wojcieszko-Głuszko E., (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz,* Warszawa 2020, Legalis.
417. Wojcieszko-Głuszko E. (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14B*, Warszawa 2017.
418. Wojcieszko-Głuszko E., *Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu - zagadnienia wybrane*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2018, nr 2.
419. Wojcieszko-Głuszko E., *Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne* (w:) J. Barta, M. Markiewicz (red.), *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu*, Kraków 1998.
420. Wojtyczek K., *Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP*, Kraków 1999.
421. Wolter A., Ignatowicz J., *Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1986.
422. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., *Prawo Cywilne. Zarys części ogó*lnej, Warszawa 1998.
423. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 2020.
424. Wright H. R., *Today's Scandal Can Be Tomorrow's Vogue: Why Section 2(a) of the Lanham Act Is Unconstitutionally Void for Vagueness*, „Howard Law Journal" 2005, vol. 48, no. 2.
425. Yu K. P., TRIPS and Its Discontents, "Marquette Intellectual Property Law Review" 2006, vol. 10, no. 2.
426. Zabłocka J., *Historia Bliskiego Wschodu w starożytności (od początków osadnictwa do podboju perskiego)*, Wrocław 1987.
427. Zachariasiewicz M., *Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori*, Warszawa 2018.
428. Załucki M., *Europejskie prawo znaków towarowych*, Warszawa 2012.
429. Zambrowski J., *Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny"*, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych" 1985, z. 41.
430. Zbiegień-Turzańska A., *Zasady współżycia społecznego. Rys historyczny* (w:) K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), *Kodeks cywilny. Komentarz*. Wyd. 30, Warszawa 2022, Legalis.
431. Zieliński T., *Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym*, „Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12.
432. Ziembiński Z., *Etyczne problemy prawoznawstwa*, Wrocław 1972.
433. Ziembiński Z., *Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa*, Warszawa 1974.
434. Ziembiński Z., *Normy moralne a normy prawne (zarys problematyki)*, Poznań 1963.
435. Ziembiński Z., *Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych*, „Państwo i Prawo" 1989, nr 3.
436. Ziółkowski M., *Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego*, Warszawa 2019, Legalis.
437. Ziółkowski M., *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany*, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19 .

438. Żebrowska-Kucharzyk A., Tagowska M., (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz,* Warszawa 2016, Legalis.
439. Żelechowski Ł., (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIIIa, Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis.
440. Żelechowski Ł. (w:) Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*, Warszawa 2022, Legalis.
441. Żurawik A., *Klauzula generalna „dobrych obyczajów" – ujęcie teoretyczne*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, z. 1.
442. Żurawik A., *Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara – ujęcie teoretyczne*, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2007, nr 4.

Wykaz innych materiałów

1. *American Indians and Alaska Natives - By the Numbers*, https://www.acf.hhs.gov/ana/fact-sheet/american-indians-and-alaska-natives-numbers
2. *Bloody Mary*, https://iba-world.com/bloody-mary/
3. CBOS, *Źródła zasad moralnych*, Komunikat z badań, Nr 1/2022, ISSN 2353-5822
4. CBOS, *Religijność Polaków w ostatnich 20 latach*, Komunikat z badań 2020, Nr 63/2020, oprac. M. Bożewicz.
5. CBOS, *Zmiany religijności Polaków po pandemii*, Komunikat z badań 2022, Nr 85/2022, oprac. M. Bożewicz.
6. *Contracting Parties, United States of America*, https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/US/2
7. Encyklopedia PWN, Kultura, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html
8. Encyklopedia PWN, Religie ksiąg (świętych), https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/religie-ksiag-swietych;3966985.html
9. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/
10. ETA, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ETA;3898818.html
11. Główny Urząd Statystyczny, *Wyznania religijne w Polsce 2019-2021*, Warszawa 2022.
12. *Introduction to the EFTA Court*, https://eftacourt.int/the-court/introduction/
13. *JP2 nie będzie znakiem towarowym*, https://wiadomosci.wp.pl/jp2-nie-bedzie-znakiem-towarowym-6036393356944513a
14. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Wydawnictwo Pallottinum.
15. Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, stan prawny na dzień 14 marca 2022 r.
16. *Legal Information Institute, Government Speech*, https://www.law.cornell.edu/wex/government_speech
17. *Members of the Madrid Union*, https://www.wipo.int/web/madrid-system/members/index
18. M. Randazza, *"Cocaine" Trademark for Soft Drinks Deemed "Immoral and Scandalous,* https://randazza.wordpress.com/2008/10/24/cocaine-trademark-for-soft-drinks-deemed-immoral-and-scandalous/
19. Nierządnica, https://www.filmweb.pl/film/Nierz%C4%85dnica-2010-556299
20. *Od Starbucksa po McDonald's. Czy bojkot marek staje się polityczną bronią konsumentów?,* https://www.farmer.pl/biznes/od-starbucksa-po-mcdonald-s-czy-bojkot-marek-staje-sie-polityczna-bronia-konsumentow,138226.html
21. Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/znaki-sprzeczne-z-porzadkiem-publicznym-i-dobrymi-obyczajami/sprzecznosc-znaku-z-porzadkiem-publicznym

22. Opinia Rzecznika Generalnego M. Bobeka, przedstawiona 2.07.2019 r., w sprawie C-240/18 P Constantin Film Produktion GmbH przeciwko EUIPO, EU:C:2019:55.
23. Opinia sędziego SN USA J. Alito w sprawie Iancu v. Brunetti, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf
24. Opinia Prezesa SN USA sędziego J. G. Robertsa w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf
25. Opinia sędziego SN USA S. Breyera w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf
26. Opinia sędzi SN USA S. Sotomayor w sprawie *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. 139 S. Ct. 2294 (2019), https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf
27. *"Pokolenie JP2" nie będzie znakiem towarowym*, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114873,3721604.html
28. Projekt z dnia 25 kwietnia 2022 r. ustawy Prawo własności przemysłowej (Nr UD363 w Wykazie archiwalnych prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010
29. *Report of the Commissioners Appointed to Revise the Statutes Relating to Patents, Trade and Other Marks, and Trade and Commercial Names: under Act of Congress approved June 4, 1898*, The Library of Congress, Doc. No. 56-20 (2d Sess. 1900), https://books.google.pl/books?id=hmNBAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
30. Repozytorium wytycznych, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/guidelines-repository
31. Richardson v Mellish (1824), 2 Bing 229 at 252, 130 ER 294 (CP), http://www.uniset.ca/other/css/pdf/130ER294.pdf
32. Słownik Języka Polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/
33. Szkolna imprezka, https://www.filmweb.pl/film/Szkolna+imprezka-2013-695570
34. Uzasadnienie do projektu ustawy - Prawo własności przemysłowej (druk sejmowy 248), s. 1.
35. Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo własności przemysłowej (Nr UD363), https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010
36. *Washington Redskins Logo*, https://1000logos.net/washington-redskins-logo/
37. *WIPO-Administered Treaties, Contracting Parties Paris Convention*, https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=2
38. *WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Representation of non-traditional marks. Areas of convergence*, WIPO/Strad/INF/3, 2009, www.wipo.in
39. Wspólne stanowisko Rady 2001/931/PESC z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, Dz.U. 2001, L 344.
40. Wytyczne nt. znaków towarowych i wzorów, https://guidelines.euipo.europa.eu/1778517/1756160/wytyczne-dot--wzorow/wst%C4%99p
41. *Jan Paweł II - cała prawda o kremówkach*, https://www.youtube.com/watch?v=zCga1cMwgKM&ab_channel=Saigonochakra
42. Zvi S. Rosen, *Federal Trademark Law: From Its Beginnings*, https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2018-19/march-april/federal-trademark-law/
43. *A Supreme Court ruling has opened the floodgates to a stream of gross trademarks*, https://www.theverge.com/2017/7/25/16020666/us-trademark-law-disparaging-the-piss-tape-is-real

Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)

1. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 1/1924, s. 55.
2. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 2/1924, s. 55.
3. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 7/1924, s. 367.
4. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8/1924, s. 489.
5. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 5/1925, s. 486.
6. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 6/1926, s. 542.
7. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 6/1928 r., s. 470.
8. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12/1928 r., s. 893.
9. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 5/1994, *Metodyka badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych*, s. 482.
10. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 1/2003, s. 144 i n.
11. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 22/2012, s. 85.
12. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 10/2014, s. 2697.
13. Wiadomości Urzędu Patentowego nr 16/2020, *Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego (dyrektywy interpretacyjne)*, s. 125-276.