

Karolina Sztobryn*
Maria Kurkowska*

Kontrowersyjny charakter sloganu a jego zdolność odróżniająca jako znaku towarowego – analiza w świetle wyroku Sądu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie T253/20 Oatly AB v. EUIPO

1. Wprowadzenie

W wyroku z 20.01.2021 r. w sprawie Oatly AB v. EUIPO¹ Sąd anulował decyzję obu instancji EUIPO i uznał, że slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS może pełnić funkcję znaku towarowego. Jednocześnie Sąd w lakoniczny sposób uzasadnił możliwość pełnienia przez slogan funkcji odróżniającej, powołując się na ogólne tezy z wcześniejszych wyroków Sądu i TS, przez co potwierdził, że pomimo istnienia praktyki orzeczniczej, ocena przesłanek rejestrowych sloganów odbywa się *ad hoc* na potrzeby konkretnej sprawy. Wyrok ten może jednak stanowić ważny punkt odniesienia dla kierunku dalszego orzecznictwa w sprawach rejestracji sloganów jako znaków towarowych, gdyż wskazuje, że kontrowersyjny charakter sloganu może przesądzać o jego zdolności rejestracyjnej jako znaku towarowego.

* **Dr Karolina Sztobryn**, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, polski rzecznik patentowy i pełnomocnik w sprawach unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych przed EUIPO, tutorka. Autorka publikacji z dziedziny prawa znaków towarowych, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

* **Maria Kurkowska**, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz I roku historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Dwukrotnie reprezentowała Wydział Prawa i Administracji w ogólnopolskich konkursach Moot Court z zakresu prawa zamówień publicznych. Jej zainteresowania naukowe odnoszą się do prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy, a także prawa zamówień publicznych.

¹ Wyrok Sądu z 20.01.2020 r. w sprawie T253/20, Oatly AB v. EUIPO, ECLI:EU:T:2021:21.

2. Okoliczności faktyczne i prawne

W dniu 14.03.2019 r. przedsiębiorstwo Oatly AB dokonało zgłoszenia słownego unijnego znaku towarowego IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS dla, między innymi, produktów mlecznych i ich substytutów. Decyzją z 5.09.2019 r. EUIPO odrzucił zgłoszenie w odniesieniu do niektórych towarów nim objętych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001², jako pozbawionego jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Skarżący wniósł odwołanie od decyzji, a Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała decyzję, wskazując, że z perspektywy właściwego kręgu odbiorców slogan zostanie odczytany wyłącznie jako hasło reklamowe, zgodnie z którym produkty Oatly stanowią substytut mleka, ale bardziej niż zwykłe mleko są dostosowane do konsumpcji przez człowieka, zwłaszcza przez alergików i wegan, i dlatego nie posiada zdolności odróżniającej, a więc nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy³. Sąd jednak nie podzielił tego stanowiska i anulował decyzję EUIPO, wskazując po pierwsze, że EUIPO w niewłaściwy sposób określił właściwy krąg odbiorców znaku towarowego, ograniczając go tylko do anglojęzycznych konsumentów z państw, w których angielski jest językiem oficjalnym, nie zaś również tych, w których język ten jest powszechnie rozumiany (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia)⁴. Po drugie, Sąd uwzględnił argumentację zgłaszającego znak, zauważając, że znak przekazuje komunikat, który jest kontrowersyjny i jest w stanie wywołać proces myślowy w umysłach właściwego kręgu odbiorców, co czyni go łatwym do zapamiętania i umożliwia wskazanie pochodzenia handlowego towarów nim oznaczanych.

3. Komentarz do wyroku

3.1. Zdolność odróżniająca a zdolność percepcji znaku przez właściwy krąg odbiorców

Znak towarowy w formie sloganu, choć nie jest wymieniony *per se* jako rodzaj znaku, na który może być udzielona ochrona, to jest oznaczeniem składającym się z wyrazów, a zatem zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2017/1001 może stanowić chroniony znak towarowy. Najczęstszym zarzutem EUIPO, Sądu i TS stawianym w stosunku do możliwości rejestrowych znaków w formie sloganów jest brak zdolności odróżniającej takich oznaczeń, gdyż z reguły slogany przyjmują formę zestawienia prostych słów, przekazują opisową, promocyjną lub informacyjną treść i nie posiadają tzw. charakteru fantazyjnego, którego znaczenie nie jest jednak dookreślone⁵. Analiza wskazanych cech sloganu stanowi podstawę

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1).

³ Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z 7.02.2020 r. w sprawie R 2446/2019-5.

⁴ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 35.

⁵ K. Grzybczyk, *Ochrona sloganu*, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997/6, s. 29.

do oceny zdolności odróżniającej sloganów, która podobnie jak w przypadku każdego rodzaju znaku towarowego oparta jest na weryfikacji odbioru znaku przez właściwy krąg odbiorców, przy jednoczesnym uwzględnieniu rodzaju dóbr i usług, dla których znak towarowy został zgłoszony⁶. Przy ocenie zdolności odróżniającej sloganu bierze się pod uwagę uniwersalne kryteria, takie same jak dla innych kategorii znaków towarowych. O ile sam poziom wymaganej zdolności odróżniającej powinien być identyczny w stosunku do wszystkich oznaczeń, to poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej zdolności może być w przypadku sloganu usytuowany wyżej niż standardowo⁷. Jak wskazuje się w orzecznictwie, przeciętny odbiorca nie traktuje sloganu jako nośnika informacji o pochodzeniu towaru, ale dostrzega w nim jedynie funkcję reklamową⁸. Należy przy tym podkreślić, że charakter reklamowy, który jest pierwotną i podstawową cechą sloganu, nie stanowi samoistnej przesłanki dla odrzucenia wniosku o rejestrację znaku towarowego. W orzeczeniu Audi v. EUIPO C-398/08 P TS jednoznacznie rozstrzygnął, że o ile odbiorcy postrzegają znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego⁹.

Powyższe założenia, będące punktem wyjścia w sprawie zarówno dla rozważań EUIPO, jak i Sądu, doprowadziły jednak oba organy do odmiennych wniosków. Zgodnie z oceną EUIPO, relewantny odbiorca zrozumie slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS jedynie na poziomie dosłownym, nie zgłębiając jego wieloznaczności i odbierze go jako hasło o charakterze reklamowym. Sąd natomiast stwierdził, że slogan ten prezentuje zaskakującą i kontrowersyjną dla odbiorców tezę, i przez to skłania do interpretacji, a więc zyskuje cechy wykraczające poza laudację. Rozbieżności interpretacyjne EUIPO i Sądu na tle tej sprawy, swoją drogą dość częste w przypadku oceny zdolności odróżniającej sloganów¹⁰, dowodzą, jak niejasne i trudne do zastosowania na potrzeby innych spraw są tezy wskazane w dotychczasowej praktyce orzeczniczej. Wskazówki zawarte w wyrokach mogą jedynie pomóc w ocenie wystąpienia charakteru odróżniającego, choć ich interpretacja może być rozbieżna, czego dowodzi glosowany wyrok. Nie stanowią one też warunku niezbędnego dla ustalenia charakteru odróżniającego sloganu reklamowego, niemniej – jak wskazał TS w sprawie C-398/08 P – ich występowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru¹¹.

⁶ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 20–21.

⁷ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 24–25.

⁸ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 28. Podobne wnioski TSUE sformułował na gruncie innych niekonwencjonalnych znaków towarowych, w tym znaków w formach przestrzennych, które stanowią kształt samego towaru. Zdaniem Sądu i TS przeciętny konsument nie postrzega kształtu towaru jako nośnika informacji o jego pochodzeniu, a jedynie jako element funkcjonalny; zob. wyrok TS z 7.10.2004 r. w sprawie C136/02 P, Mag Instrument Inc v. EUIPO, ECLI:EU:C:2004:592, pkt 83; wyrok Sądu z 5.02.2020 r. w sprawie T-573/18, Hickies, Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2020:32, pkt 30; wyrok TS z 20.11.2011 r. w sprawie C344/10 P i C345/10 P Freixenet v. EUIPO, ECLI:EU:C:2011:680, pkt 46.

⁹ Wyrok TS z 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 P, Audi AG v. EUIPO, ECLI:EU:C:2010:29, pkt 44.

¹⁰ Zob. wyrok TS w sprawie C-398/08 P; wyrok Sądu z 11.12.2001 r. w sprawie T138/00, Erpo Möbelwerk GmbH v. EUIPO, ECLI:EU:T:2001:286; wyrok Sądu z 15.09.2005 r. w sprawie T320/03, Citicorp v. EUIPO, ECLI:EU:T:2005:325; wyrok Sądu z 29.01.2015 r. w sprawie T59/14 Blackrock Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2015:56.

¹¹ Wyrok TS w sprawie C-398/08 P, pkt 47.

Do czynników, które predestynują slogan do bycia chronionym znakiem towarowym, należą:

- różnorodność znaczenia sloganu,
- gra słów wchodząca w skład sloganu,
- element fantazyjności, zaskoczenia i nieoczekiwanego postrzegania zawarty w sloganie, umożliwiającą stosunkowo łatwe jego zapamiętanie.

3.2. Kontrowersyjna treść sloganu jako znak towarowy

W omawianym wyroku Sąd, po dokonaniu analizy sloganu pod kątem spełniania przesłanek wskazanych w orzecznictwie, słusznie skonkludował, że kontrowersyjna teza, zgodnie z którą mleko odzwierzęce nie nadaje się do spożycia dla człowieka, zestawione z prostą formą przekazu może budzić zaskoczenie relewantnego odbiorcy. Większość konsumentów traktuje bowiem mleko jako niezbędny i zdrowy składnik diety. Slogan, który poddaje tę tezę w wątpliwość, jest więc zaskakujący, paradoksalny i skłaniający do myślenia¹². O kontrowersyjnym charakterze hasła reklamowego mogą świadczyć liczne komentarze w prasie, krytykujące Oatly za sposób prowadzenia kampanii reklamowej. Swój sprzeciw wobec tezy sloganu wyraziły także przedsiębiorstwa konkurencyjne wobec Oatly AB, występując na drogę sądową. W wyroku wydanym przez szwedzki sąd w procesie wytoczonym przez producenta wyrobów mlecznych, LRF Mjölke v. Oatly, kampania reklamowa Oatly została uznana za wprowadzającą konsumentów w błąd poprzez niesłuszną dyskredytację mleka¹³. Spory przedsiębiorstw mleczarskich z Oatly zyskały w szwedzkiej i brytyjskiej prasie tytuł „Milk war”, wywołując publiczną debatę w zakresie wpływu mleka na ludzki organizm¹⁴. Poza kontrowersyjnym charakterem, slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS cechuje się również różnorodnością znaczeniową. Choć może zostać odczytany, jak wskazał EUIPO, jedynie w sposób dosłowny jako stwierdzenie faktu, poddany odpowiedniej interpretacji, staje się nośnikiem idei, z którą Oatly chce być utożsamiane. W zakresie swojej tezy wyrok zasługuje więc na aprobatę. Za właściwy należy uznać wniosek, że niejednoznaczność sloganu oraz jego prowokacyjny charakter czynią go łatwym do zapamiętania i odróżnienia, a w konsekwencji odpowiednim dla pełnienia funkcji znaku towarowego. Z uwagi na wykazanie, że kontrowersyjny charakter sloganu jest jedną z przesłanek, które mają wpływać na jego zdolność rejestracyjną, wyrok może stanowić ważny punkt odniesienia dla kierunku dalszego orzecznictwa w sprawach rejestracji sloganów jako znaków towarowych.

Choć teza wyroku jest słuszna, jej uzasadnienie ma lakoniczny charakter. Sąd wielokrotnie wskazywał, że decydującą przesłanką dla stwierdzenia odróżniającego charakteru sloganu jest zdolność uruchomienia wśród odbiorców procesu

¹² Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 38.

¹³ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 39.

¹⁴ Zob. J. Webber, *Why Sweden Is Terrified of Oat Milk*, <https://www.livekindly.co/sweden-oat-milk/> (dostęp: 27.09.2021 r.); J. Goldberg, *Sweden's 'Milk War' is getting udderly vicious*, <https://theoutline.com/post/8384/sweden-milk-war-oatly> (dostęp: 27.09.2021 r.).

myślowego, który jest niezbędny do dokonania interpretacji i oceny kontrowersyjnego hasła. Pojęcie „procesu myślowego” pozostaje jednak niezdefiniowane w dotychczasowym orzecznictwie, co skutkuje brakiem jednolitej interpretacji. W omawianym wyroku Sąd wywiódł wniosek, że slogan negujący tezę, która dla większości odbiorców jest oczywista, skłoni ich do zastanowienia nad niedosłownym znaczeniem hasła. Odmienne niż w niniejszej sprawie, w orzeczeniu *Citi-corp v. EUIPO T320/03*, Sąd, podtrzymując odmowę zarejestrowania sloganu *LIVE RICHLI* jako znaku towarowego dla usług sektora bankowego, odrzucił argumenty skarżącej, wskazujące na dwuznaczność sloganu oraz jego nieoczywisty charakter, zauważając, że przeciętny odbiorca odczyta go wyłącznie w sposób dosłowny, w kontekście obietnicy dobrobytu materialnego¹⁵. Rozbieżność między orzeczeniami wynika z braku precyzyjnego określenia, w jaki sposób należy badać minimalny poziom nieoczywistości lub wieloznaczności sloganu, który miałby skłonić przeciętnego odbiorcę do uruchomienia procesu myślowego. W celu ujednolicenia praktyki decyzyjnej w zakresie możliwości rejestracji sloganów jako znaków towarowych niezbędne jest więc doprecyzowanie wypracowanych w orzecznictwie pojęć oraz przedstawienie sposobu badania percepcji właściwego kręgu odbiorców wobec niejednoznacznych haseł reklamowych. Wyrok w sprawie *Oatly AB v. EUIPO T253/20* nie rozwiewa tych wątpliwości, potwierdzając jedynie, że ocena czynników, które miałyby świadczyć o odróżniającym charakterze sloganu, takich jak różnorodność znaczeniowa lub kontrowersyjność hasła, pozostaje w sferze dyspozycyjności organów rejestracyjnych i sądów.

¹⁵ Wyrok Sądu w sprawie T320/03.