

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r.
III RN 50/96

Powołanie w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego o umorzeniu prawa z rejestracji znaku towarowego, innej podstawy prawnej rozstrzygnięcia niż przyjętej w zaskarżonej decyzji, nie stanowi rażącego naruszenia prawa.

Przewodniczący SSN: Adam Józefowicz, Sędziowie: SN Andrzej Wróbel (sprawozdawca), NSA Jerzy Sulimierski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 1996 r. odwołania Zbigniewa Ś. od decyzji Urzędu Patentowego RP w W. o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego "WAWELSKIE", udzielonego pod numerem 82997, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 30 kwietnia 1996 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną

U z a s a d n i e n i e

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki wniósł do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego AWawelskie@, zarejestrowanego pod [...] z datą 8 lipca 1992 r. na rzecz Zbigniewa Ś., dla oznaczania towarów w klasach 16, 35, 41 i 42, tj. książek, czasopism, druków, albumów, kalendarzy, plakatów, pocztówek, usług reklamowych z działalności wydawniczej. Jako podstawę unieważnienia znaku AWawelskie@ wnioskodawca powołał przepisy art. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17). Zarejestrowanie bowiem znaku towarowego AWawelskie@ dla towarów w klasie 32, tj. książki, czasopisma, druki, albumy, broszury i inne wydawnictwa, na rzecz osoby fizycznej, podczas gdy Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki prowadzi identyczną działalność wydawniczą, wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i narusza interes Zamku Królewskiego, który nie może zgodzić się na przypisywanie mu przez klientów wydawania książek faktycznie wydawanych przez inne przedsiębiorstwo.

Pozwany Zbigniew Ś. wniósł o oddalenie wniosku. W jego ocenie wniosek jest bezzasadny, bowiem wnioskodawca dla oznaczania swoich towarów nie używa nazwy AWawelskie@ oraz nie zgłosił wcześniej takiego znaku do rejestracji. Nazwa AWawelskie@ nie wskazuje na pochodzenie towarów od Zamku Królewskiego na Wawelu. Stopka książek i czasopism wyraźnie wskazuje adres pozwanego, co umożliwia odbiorcom rozróżnienie towarów pochodzących od Zamku Królewskiego na Wawelu od pochodzących od odrębnego przedsiębiorstwa.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 września 1995 r. [...] unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego słownego AWawelskie@, udzielone [...] na rzecz Zbigniewa Ś. Jako podstawę prawną decyzji Urząd powołał przepisy art. 8 pkt 2 i art. 9

ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o znakach towarowych. W ocenie Urzędu Patentowego RP znak AWawelskie@ jest bezsprzecznie powszechnie kojarzony z Zamkiem Królewskim na Wawelu, który będąc narodową instytucją kultury prowadzi działalność polegającą w szczególności na publikowaniu wyników badań naukowych w zakresie dóbr kultury, związanych z Wawelem pochodzeniem lub charakterem, na prowadzeniu badań nad dziejami Wawelu, wydawaniu katalogów, przewodników i innych publikacji dotyczących historii Zamku. Jakkolwiek dla oznaczania tych wydawnictw Zamek Królewski na Wawelu nie używa oznaczenia AWawelskie@, dla większości osób publikacje te kojarzone są zawsze z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Ze względu na taki przedmiot działalności Zamku Królewskiego na Wawelu, używanie przez prowadzone przez Zbigniewa Ś. przedsięwzięcie znaku słownego AWawelskie@ dla towarów i usług, zwłaszcza dla oznaczania książek, druków informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i innych wydawnictw, może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia tych towarów i usług oraz co do tożsamości przedsiębiorstwa, sugerując, iż są to wydawnictwa Zamku królewskiego na Wawelu. Zasadny jest zatem zarzut naruszenia interesu Zamku, który nie godzi się na przypisywanie mu przez klientów książek publikowanych w innych wydawnictwach. Zdaniem Urzędu Patentowego RP, w niniejszej sprawie doszło do naruszenia praw osobistych Zamku Królewskiego na Wawelu, ponieważ używany przez Zbigniewa Ś. znak AWawelskie@ jest w istocie znakiem mylącym w tym sensie, że zawiera dane niezgodne z prawdą. Wydawnictwo Zbigniewa Ś. nie ma bowiem nic wspólnego z Wawelem w sensie organizacyjnym, prawnym i geograficznym.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpatrzeniu odwołania Zbigniewa Ś. od powyższej decyzji, decyzją z dnia 30 kwietnia 1996 r. [...] utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Komisja dzieląc treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji przyjęła, że uzasadnienie powszechnej znajomości oznaczenia AWawelskie@ i kojarzenie tego oznaczenia z Zamkiem Królewskim na Wawelu wynika nie tylko z powszechnej znajomości i rangi tej instytucji, ale również ze znaczenia tego słowa. Z tego względu należało uzasadnić brak zdolności rejestrowej znaku nie przepisem art. 9 ust. 1 pkt 2, lecz przepisem art. 7 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzędu Patentowego RP zaskarżył powyższą decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP rewizją nadzwyczajną, w której zarzucając tej decyzji rażące naruszenie przepisów art. 8 pkt 2 i art. 7 ustawy o znakach towarowych przez błędną wykładnię tych przepisów, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Patentowego RP i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu RP. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną powyższe decyzje naruszają prawo, bowiem zmiana kwalifikacji prawnej prowadząca do unieważnienia znaku towarowego, dokonana w uzasadnieniu decyzji Komisji Odwoławczej, uniemożliwiła stronie ustosunkowanie się do takiej kwalifikacji prawnej i przedstawienia swoich racji co do nowej istoty takich zarzutów. Dla sprawy nie jest bez znaczenia, czy rejestracja znaku towarowego nie jest dopuszczalna ze względu na treść przepisów art. 8 i art. 9 ustawy o znakach towarowych, na co wskazuje uzasadnienie decyzji organu pierwszej instancji, czy też znak nie jest znakiem towarowym w rozumieniu art. 4 i art. 7 tej ustawy jako nie posiadający dostatecznych znamion odróżniających, o czym mowa w uzasadnieniu decyzji Komisji Odwoławczej. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną wykładnia art. 7 ustawy dokonana przez

Komisję Odwoławczą nie jest trafna i Apozostaje w sprzeczności z samym uzasadnieniem decyzji. @ Ponadto organy orzekające w sprawie nie ustaliły prawidłowo stanu faktycznego sprawy mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia spornych kwestii, skoro biorąc za podstawę identyczne ustalenia stanu faktycznego dokonały różnej kwalifikacji przesłanek do unieważnienia znaku towarowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Powyższy przepis jest wyrazem uwzględnienia przez ustawodawcę funkcji znaku towarowego jako właściwego gospodarce instrumentu komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła, podporządkowanego jednolitej kontroli przedsiębiorcy uprawnionego do używania znaku towarowego.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy wynika, że wskazaną funkcję wyróżniania towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może realizować tylko taki znak, który ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Z kolei przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, że powyższą zdolnością odróżniania (dostatecznymi znamionami odróżniającymi) znak towarowy powinien legitymować się w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Należy przyjąć, że zdolnością odróżniania w rozumieniu cytowanych przepisów jest zdolność danego oznaczenia do przekazywania informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa. Zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną wynikającą już ze struktury oznaczenia względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności staje się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa nie zawiera przepisu, który *expressis verbis* przewiduje możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania, to jednak prawo o znakach towarowych dopuszcza niewątpliwie rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką zdolność w drodze używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Przemawia za tym przepis art. 7 ust. 1 ustawy, który odsyła do zwykłych warunków obrotu gospodarczego. Z tego odesłania wynika, że dla omawianej kwestii bez znaczenia jest rodzaj zdolności odróżniania, bowiem przepis ten dotyczy każdej zdolności odróżniania znaku towarowego. Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i poglądami doktryny przepis art. 6 *quinquies* C ust. 1 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51; załącznik), zgodnie z którym przy ocenie, czy znak może być chroniony, należy uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne, a zwłaszcza okres używania znaku towarowego, stosuje się do wszystkich znaków towarowych.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy przewiduje, że nie ma dostatecznych znamion

odróżniającego znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towarów lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji, przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniającego pochodzenie towaru. Wymienione oznaczenia mogą jednak być zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli nie będą stanowiły jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego właściwościach. W ocenie Sądu Najwyższego przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośniku informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Wskazany wyżej interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wyraz AWawelskie@ użyty dla oznaczania książek i wydawnictw informuje przeciętnego odbiorcę tych towarów o ich tematyce, natomiast nie zawiera informacji o pochodzeniu tak oznaczonych książek i innych publikacji z jednego i tego samego źródła w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy o znakach towarowych. W ocenie Sądu Najwyższego znak AWawelskie@ nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 tej ustawy. Użycie słowa AWawelskie@ w charakterze znaku towarowego dla oznaczania książek, pomimo długotrwałego używania, nadal wywołuje u przeciętnego odbiorcy skojarzenia z problematyką wawelską, a zatem może on przypuszczać, że książki oznaczone tym znakiem są poświęcone tej właśnie problematyce. Oznacza to, że nie uległa zmianie treść informacji przekazywanej przez wyraz "Wawelskie". Należy zatem przyjąć, że powyższe oznaczenie nie nabyło wtórnej zdolności odróżniania w znaczeniu przyjętym we wstępnej części niniejszego uzasadnienia. Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego AWawelskie@ mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przekazywania w tej formie informacji o swoich publikacjach. W rezultacie należy uznać za trafne stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróżniania znaku towarowego "Wawelskie".

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie zezwala na rejestrację oznaczeń wskazujących na geograficzne pochodzenie towaru, bowiem oznaczenia takie nie pozwalają odróżnić towaru na podstawie jego pochodzenia z konkretnego przedsiębiorstwa. Należy przyjąć, że tylko wyjątkowo oznaczenia geograficzne mogą być zarejestrowane jako znak towarowy. W ocenie Sądu Najwyższego może to mieć miejsce wówczas, gdy znak jest

w obiektywnym geograficznym sensie oznaczeniem pochodzenia, lecz fakt ten nie jest szerzej znany, a u przeciętnego odbiorcy nie pojawia się przeświadczenie, że dany produkt pochodzi z określonego regionu geograficznego, ponadto gdy zgłaszający znak towarowy jest właścicielem całego obszaru, z którego pochodzi dany produkt.

Rejestracja oznaczeń geograficznych jest dopuszczalna zatem tylko w tych przypadkach, w których dany znak charakteryzuje zdolność odróżniania towarów określonego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Należy stwierdzić, że wyraz "Wawelskie" użyty jako znak towarowy przekazuje informacje o pochodzeniu towaru z określonego miejsca geograficznego, a więc informację właściwą geograficznym oznaczeniom pochodzenia. Powyższy znak nie informuje natomiast o pochodzeniu towaru od przedsiębiorstwa uprawnionego z rejestracji znaku towarowego.

Należy stwierdzić, że podmiotowi ubiegającemu się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego "Wawelskie" przysługuje prawo do nazwy "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki". Prawo do wymienionej wyżej nazwy podlega ochronie przed bezprawnym użyciem w obrocie gospodarczym i pozagospodarczym na podstawie art. 23 w związku z art. 24 KC, natomiast w obrocie gospodarczym na podstawie art. 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). W granicach prawa do nazwy uprawniony może zakazać użycia przez inną osobę takiego samego lub podobnego oznaczenia, jeżeli to użycie godzi w jego obiektywnie istniejące interesy. W związku z tym należy przyjąć, że rejestracja znaku towarowego "Wawelskie" narusza prawo do nazwy "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki", bowiem używanie tego znaku towarowego przez uprawnionego z rejestracji wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Przeciętny nabywca może zasadnie przypuszczać, że książki oznaczone znakiem towarowym "Wawelskie" są wydawane przez Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd rozumiane wąsko) lub też że między Zamkiem Królewskim na Wawelu a Wydawnictwem pana Zbigniewa Ś. istnieją stosunki prawne, organizacyjne i gospodarcze, które mają znaczenie dla wydawania książek i innych publikacji oznaczanych takim znakiem (niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd rozumiane szeroko). W rezultacie należy przyjąć, że rejestracja znaku towarowego "Wawelskie" narusza prawo do nazwy "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki" w rozumieniu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, a zatem prawo z rejestracji znaku towarowego "Wawelskie" podlega unieważnieniu na podstawie art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 tej ustawy.

Urząd Patentowy rozstrzygający sprawę w trybie spornym jako podstawę unieważnienia znaku towarowego "Wawelskie" powołał przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, który dotyczy znaków towarowych powszechnie znanych. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP zajęła odmienne, w ocenie Sądu Najwyższego, trafne stanowisko, że w stanie faktycznym sprawy rejestracji znaku towarowego "Wawelskie" nie może być przeciwstawiony znak towarowy powszechnie znany z elementem słownym "Wawelskie". Ścisłe rzecz ujmując, określenie "na Wawelu", zawarte w nazwie "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki", jest szeroko znane w Polsce, co ma znaczenie dla zakresu ochrony tej nazwy. Wyrazy "Wawel" i "Wawelskie" mogłyby uzyskać status znaku towarowego powszechnie

znanego, gdyby były używane w charakterze znaku towarowego i spełniały przesłanki określone w art. 24 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzędu Patentowego RP w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej zarzucił, że zmiana kwalifikacji prawnej podstawy unieważnienia znaku towarowego "Wawelskie" przez Komisję Odwoławczą uniemożliwiła stronie ustosunkowanie się do nowej kwalifikacji prawnej i przedstawienia swoich racji co do nowej istoty zarzutów. Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie wskazał jednak przepisu prawa ani nie przedstawił argumentów wskazujących na rażące naruszenie prawa zaskarżonym orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, co utrudnia ocenę sformułowanego w rewizji nadzwyczajnej zarzutu. Należy w związku z tym stwierdzić, że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest rażące, a zatem kwalifikowane naruszenie przepisu prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, aby za rażące naruszenie prawa uznać powołanie w decyzji Komisji Odwoławczej, utrzymującej w mocy decyzję organu patentowego pierwszej instancji o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego, innej podstawy prawnej rozstrzygnięcia niż wskazanej w zaskarżonej decyzji.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

=====