

Wyrok z dnia 11 marca 1999 r.

III RN 136/98

Przedmiotem oceny prawnej dokonanej na podstawie art. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) jest określony znak słowno-graficzny jako integralna całość, a nie wyłącznie jedno ze słów, które stanowi tylko jeden z jego elementów.

Przewodniczący: SSN Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1999 r. sprawy z odwołania Aleksandry K. - Zakładu Produkcyjno - Handlowego „V.-C.” w W. od decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 7 listopada 1996 r. [...] w przedmiocie ustalenia, że między zarejestrowanym na rzecz PRUM H. Sp. z o.o. z W. znakiem towarowym „FIX” [...], a znakiem MIĘTA C. FIX nie zachodzi podobieństwo, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 12 marca 1998 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

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

Aleksandra K. ZPH - „V.-C.” w W. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie przez Urząd Patentowy RP w Warszawie, że pomiędzy zarejestrowanym na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Uslugowo-Handlowego H. Sp. z o.o. w W. znakiem towarowym słowno-graficznym „fix” wpisanym do rejestru znaków wspólnych pod numerem [...], a znakiem „Mięta C. Fix” nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji na podstawie art. 23 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). W uzasadnieniu tego wniosku wskazano przy tym, że znak towarowy wspólny „fix” [...] został zarejestrowany dla oznaczania produktów farmaceutycznych,

solnych, ogrodniczych, leśnych i herbaty w klasach 5,30 i 31, natomiast znak „Mięta C. Fix” stosowany jest przez wnioskodawcę dla oznaczania herbat ziołowych porcjowanych, w torebkach do zaparzania. Ponadto wnioskodawca zgłosił wątpliwość co do zdolności rejestracyjnej znaku „fix”, twierdząc że oznaczenie to pełni funkcję informacyjną i wskazuje na postać towaru. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 7 listopada 1996 r. [...] oddalił powyższy wniosek, podnosząc w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia, że używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny „Mięta C. Fix” jest znakiem, w którym słowa „C. Fix” stanowią element dominujący, a to z uwagi na wielkość liter, a słowo „Mięta” wskazuje na smak i rodzaj towaru w opakowaniu, czyli na herbatę miętową. Przy czym zwraca uwagę to, że słowo „fix” w obu porównywanych znakach, tzn. zarówno w znaku słowno-graficznym „C. Fix”, jak i w używanym przez PPUH „H.” Sp. z o.o. fantazyjnym znaku towarowym „fix”, zapisane zostało niemal identyczną czcionką, co stwarza niebezpieczeństwo wywołania u odbiorców mylnego przekonania, że znak „C. Fix” stanowi odmianę znaku „fix” - przy czym przekonanie to może zostać pogłębione przez fakt, że oba znaki przeznaczone zostały do oznaczania herbat. W wyniku odwołania wnioskodawcy od powyższej decyzji, Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12 marca 1998 r. [...] uchyliła zaskarżoną decyzję i ustaliła, że między zarejestrowanym na rzecz PPUH „H.” Sp. z o.o. znakiem towarowym słowno-graficznym „fix” [...] a znakiem „Mięta C. Fix” nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji znaku „fix”. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Kolegium Odwoławcze przy Urzędzie Patentowym RP podniosło w szczególności, że używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny w postaci „Mięta C. Fix” stanowi całość, która przesądza o jego istocie, czego nie można pominąć przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy. Dlatego Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP stanęła na stanowisku, że jeden człon tego znaku, a mianowicie słowo „fix”, nie może być traktowany jako element główny i zarazem rozstrzygający o istocie tego znaku. Tym bardziej, że samo słowo „fix” wskazuje na pewną właściwość produktu, pełni rolę ogólnoinformacyjną (także w Polsce kojarzy się ono z czymś utrwalonym, np. porcjowanym lub paczkowanym oraz przeznaczonym do szybkiego użycia), a zatem na skutek powszechnego używania w świecie utraciło już samoistną zdolność rejestrową i nie można tego wyrazu monopolizować dla jednej firmy. Dlatego należy przyjąć, że użycie tego słowa nie stwarza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia

towarów (art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - Dz.U. Nr 5, poz. 17).

Prezes Urzędu Patentowego RP pismem z dnia 11 września 1998 r. [...] wniósł rewizję nadzwyczajną od powyższej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 12 marca 1998 r. [...] zarzucając, że rażąco narusza ono prawo przez błędną wykładnię art. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o znakach towarowych, a w konsekwencji na podstawie art. 52 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 393 KPC, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP. W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej podniesiono, że błędny jest pogląd prawny wyrażony w zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej, wedle którego: „znak towarowy złożony z kilku członów powinien być oceniany jako całość, a podobieństwo czy nawet identyczność jednego z członów do znaku wcześniej zarejestrowanego nie powinna przesądzać o braku jego zdolności rejestracyjnej”, bowiem oznaczałoby to, że dopuszczalne jest „uzupełnianie” dodatkowymi elementami zarejestrowanego już cudzego znaku towarowego przez osoby trzecie i to bez zgody uprawnionego do znaku. Tymczasem postępowanie takie jest niezgodne z art. 6, art. 7, art. 13 i art. 19 ustawy o znakach towarowych. Ponadto w rewizji nadzwyczajnej podniesiono, że nie jest również trafny pogląd Komisji Odwoławczej w kwestii zdolności odróżniającej wyrazu „FIX”, bowiem: „Znak ‘FIX’ jest od lat związany z działalnością przedsiębiorstw H. i utrwalony w pojęciu odbiorców towarów jako produkt pochodzący od H. W piśmie procesowym PPUiH „H.” zarzucono także, że zaskarżone rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej „podważa pozycję sądów w systemie ochrony prawa”, bowiem akceptuje sytuację, w której: „Pomimo oddalenia wniosku o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego ‘Fix’ za wygasłe, wnioskodawca, jak wynika z przedmiotowej decyzji, może uzyskać taki sam rezultat w postępowaniu przewidzianym w art. 23 ust. Obydwa postępowania, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Odwoławczej, mogą być nadal prowadzone pomimo wcześniejszej zawisłości sprawy przed sądem”. Natomiast wnioskodawca w postępowaniu przed Komisją Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP wniósł o stwierdzenie, że decyzja Komisji Odwoławczej nie narusza art. 7 i art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w zasadzie jedynie w granicach podstaw prawnych powołanych w rewizji nadzwyczajnej (art.393¹¹ KPC w związku z art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.). W rozpoznawanej sprawie rewizja nadzwyczajna zarzuciła zaskarżonej decyzji z dnia 12 marca 1998 r. Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP rażące naruszenie prawa w wyniku błędnej wykładni art. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych: „Jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego”. Natomiast niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku już zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa lub powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o znakach towarowych).

W rozpoznawanej sprawie jest poza sporem, że przedmiotem ochrony prawnej jest zarejestrowany na rzecz PPUiH „H.” znak towarowy wspólny „fix”, objęty świadectwem ochronnym [...], w którym na ciemnym tle wpisano białymi literami o charakterystycznej czcionce słowo „fix”. Natomiast używany przez Aleksandrę K. jako właściciela Zakładu Produkcyjno-Handlowego „V.-C.” w W. znak słowno-graficzny „Mięta C. Fix” jest znakiem, w którym na zielonym tle czerwonymi literami wpisano słowo „Mięta”, a białymi słowa „C. Fix”. W tej sytuacji Komisja Odwoławcza trafnie przyjęła w zaskarżonej decyzji, że używany przez wnioskodawcę znak słowno-graficzny w postaci „Mięta C. Fix”, który stanowi integralną całość, różni się od objętego Świadectwem Ochronnym [...] wydanym na rzecz PPUiH „H.” znaku towarowego „fix”. Na tej podstawie Komisja Odwoławcza ustaliła również, że występujące w używanym przez wnioskodawcę znaku słowno-graficznym „Mięta C. Fix” słowo „fix” stanowi wyłącznie jeden z członów tego znaku i jako taki nie może być oceniany odrębnie jako jego element główny, który przesądza o istocie całego znaku. Zważywszy przy tym, że zwrot słowny „fix” pełni w obrocie handlowym funkcję ogólnoinformacyjną

w odniesieniu do właściwości towaru (od łac. fixus - stały, niezmienny, określony; a w języku niem. fix, fr. fixe oraz ang. fix oznacza także: przygotowany), należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, w myśl którego użycie przez wnioskodawcę słowa „fix” w stanowiącym całość znaku słowno-graficznym „Mięta C. Fix” nie stwarza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest trafne i nie narusza ani art. 7 ani też art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art.393¹² KPC w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.

=====