

## Wyrok z dnia 1 lutego 2001 r., I CKN 1128/98

**Słowo "miss" użyte w nazwie konkursu piękności nie ma znamion odróżniających w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).**

*Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Kołakowski*

*Sędziowie SN: Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk (sprawozdawca)*

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Biura „M.P.”, spółki z o.o. w W. przeciwko „M.”, spółce z o.o. w W. o nakazanie i zapłatę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 października 1997 r.,  
oddalił kasację.

### Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodowego Biura „M.P.”, spółki z o.o. w W. od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 1997 r. oddalającego powództwo tego Biura przeciwko „M.”, spółce z o.o. w W. o zaprzestanie działań naruszających wyłączne prawa powoda wynikające z rejestracji znaku towarowego, słowno-graficznego „miss”, a ponadto żądanie zapłaty kwoty 2000 zł bądź wydanie korzyści majątkowych uzyskanych w następstwie dokonanych naruszeń. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia poczynione przez Sąd Wojewódzki i przyjął, że uczestnicy sporu prowadzą tego samego rodzaju działalność gospodarczą, organizując estradowe konkursy piękności. W przeciwieństwie do strony powodowej, strona pozwana nie korzysta z zarejestrowanego znaku towarowego, organizowane zaś imprezy opatruje nazwami, których składowym elementem jest słowo „miss”. Przykładem takich praktyk pozwanej są przeprowadzone przez nią konkursy „Miss Warszawy ...”

i „Miss Warszawy Nastolatek ...”. W następstwie powstałego na tym tle sporu, i po rozpoznaniu wniosków strony pozwanej, dnia 24 października 1996 r. Urząd Patentowy wydał dwie decyzje oddalające, z których jedna dotyczyła żądania unieważnienia części zarejestrowanego na rzecz strony powodowej znaku towarowego, tj. słowa „miss”, druga natomiast odnosiła się do żądania ustalenia, że między zarejestrowanym na rzecz strony powodowej znakiem towarowym a znakiem „Miss Warszawy” nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji.

Stanowisko Urzędu Patentowego w przedmiocie podobieństwa znaków towarowych, jakkolwiek wiążące, w tym przypadku dotyczy tylko użytego przez stronę pozwaną znaku „Miss Warszawy” i – jak zauważył Sąd Apelacyjny – okoliczność ta nie niweczy potrzeby samodzielnej oceny podobieństwa znaków stosowanych w innych sytuacjach. Niemniej jednak, jeśli chodzi o znak słowny „Miss Warszawy”, to zastrzeżenia strony powodowej co do zastosowania tego znaku dotyczą roku 1995. Nie ma natomiast żadnych podstaw do przyjęcia, że strona pozwana zamierzała posługiwać się tym znakiem po wyrażeniu stanowiska przez Urząd Patentowy w dniu 24 października 1996 r. Stanowi to, w przekonaniu Sądu, wystarczający powód, aby oddalić żądanie w tej części. Oddalone zostało także żądanie odszkodowania związane z posługiwaniem się znakiem słownym „Miss Warszawy”, strona powodowa bowiem nie podjęła nawet próby wykazania szkody na tym tle.

Sąd Apelacyjny nie dopatrywał się także podobieństwa innych znaków używanych przez stronę pozwaną z zarejestrowanym znakiem na rzecz strony powodowej. Wyrażenia w rodzaju „Miss Polski Nastolatek”, „Miss Polski”, „Miss Polski ...” itp. są bowiem znakami słownymi, podczas gdy znak zarejestrowany jest znakiem słowno-graficznym. Słowo „Miss” wpisane zostało w tym znaku w koło z zastrzeżonym kolorem żółtym i czarnym, a otacza je stylizowana korona. Tymczasem znak używany przez stronę pozwaną, w każdej jego wersji, ma tylko jeden element wspólny ze znakiem zarejestrowanym, wyrażenie „miss”. Sama ta zbieżność nie przesądza jednak o podobieństwie znaków, wobec cech powszechności, jakie to wyrażenie przybrało w określaniu charakteru konkursów.

W kasacji opartej na obu podstawach z art. 393<sup>1</sup> k.p.c. strona powodowa domagała się zmiany wyroków Sądów obu instancji i orzeczenia zgodnie z żądaniem pozwu, względnie uchylenia tych wyroków i przekazania sprawy Sądowi

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach. Naruszenia prawa materialnego, w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, art. 19, 20 i 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – dalej "u.z.t."), skarżąca upatrywała w niewłaściwej wykładni tych przepisów. Naruszenia przepisów postępowania, według skarżącej, Sąd Apelacyjny dopuścił się, wadliwie stosując art. 217, 224 i 233 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 u.z.t., za towarowy uznaje się taki znak, który pozwala odróżnić towary lub usługi określonego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Artykuł 4 ust. 2 u.z.t. charakteryzuje znak towarowy jako wyraz, rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, formę plastyczną, melodię lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów. Tak szeroko ujęte rodzajowe oznaczenie znaku towarowego sprawia, że w obrocie stosowane są znaki słowne, obrazowe (graficzne), plastyczne (trójwymiarowe), dźwiękowe i kombinowane. W tej postaci służą one oznaczaniu pochodzenia zarówno towarów, jak i usług. W art. 5 ust. 3 u.z.t. przyznano bowiem znakom usługowym taką samą ochronę jak znakom towarowym.

Skutki wyróżniające znaku towarowego wpływają na ochronę prawa rejestracji tego znaku. Granice tej ochrony określa art. 19 u.z.t. przyjmując, że zachowuje się bezprawnie ten, kto używa cudzego znaku zarejestrowanego nie dysponując tytułem prawnym w tym względzie. Powołany przepis posługuje się wprawdzie wyrażeniem „bezpodstawnie używający”, niemniej jednak wyrażenie to można kojarzyć tylko z bezprawnością, zważywszy na wyłączność tej przesłanki odpowiedzialności za naruszenie wszelkich dóbr niemajątkowych. Chodzi tu jednakże tylko o takie przypadki używania znaku zarejestrowanego, które sprowadzają niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (usług). Ustalenie tego rodzaju następstw może się okazać proste, jeżeli naruszający czyni użytek z cudzego zarejestrowanego znaku, używając go w pełnym brzmieniu lub wyglądzie. Inaczej rzecz się ma wówczas, gdy przedmiotem oceny jest element, część znaku zarejestrowanego. Taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, zważywszy że kwestionowane jest posługiwanie się przez stronę pozwaną słowem „miss” w nazewnictwie odnoszącym się do organizowanych przez nią konkursów, z pominięciem elementów graficznych znaku zarejestrowanego na rzecz strony powodowej.

W stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych części słownej takich znaków przypisać należy znaczenie dominujące. W warstwie słownej znaku mieści się bowiem z reguły informacja o przeznaczeniu towaru lub rodzaju usługi i ta jego postać sprzyja łatwości postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorców, względnie potencjalnych odbiorców. Siła oddziaływania części słownej znaku słowno-graficznego pozostaje jednakże w ścisłej zależności od tego, czy słowo (słowom) właściwa jest cecha wyróżniająca, mająca walor identyfikujący wytwórcę towaru lub świadczącego usługi. Tylko w takiej bowiem postaci zachowują one zdolność rejestrową (art. 7 ust. 1 u.z.t.).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 u.z.t., nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Do takiej kategorii oznaczeń należy też zaliczyć słowo „miss”.

Encyklopedyczne znaczenie słowa „miss”, pominiwszy formę grzecznościową w odniesieniu do kobiety niezamężnej w krajach anglosaskich, związane jest z konkursowym wyborem najpiękniejszej kobiety, jakkolwiek zdarza się także wyróżnianie tym mianem przedmiotów (rzeczy). Organizowanie konkursów piękności jest zjawiskiem upowszechnionym. Działalność tego rodzaju przybiera formy zinstytucjonalizowane, jak i doraźne, przy czym zawsze prowadzi do jednorazowego efektu finalnego. Centrum uwagi odbiorców takich konkursów (impres, wyborów) skierowane jest na osobę predestynowaną do zwycięstwa, co nie może wywoływać żadnych skojarzeń z podmiotem, który w nazwie zarejestrowanego znaku towarowego (usługowego) umieścił słowo „miss”. Należy zatem przyjąć, że słowo „miss” użyte w nazwie konkursu piękności nie ma znamion odróżniających w rozumieniu art. 7 u.z.t. Używający tego słowa, z istoty o charakterze rodzajowym, nie spowoduje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców (widzów) co do organizatora konkursu. Oznacza to, że strona pozwana, która tym słowem posługiwała się w organizowanych przez siebie konkursach, nie ponosi wobec strony powodowej odpowiedzialności, o której mowa w art. 19 u.z.t.

Niczego w tej ocenie nie zmienia stanowisko Urzędu Patentowego zawarte w uzasadnieniu decyzji z dnia 24 października 1996 r. i sprowadzające się do uznania podobieństwa znaku „Miss Warszawy” i znaku „Miss”. Pomijając brak bliższej

motywacji takiego stanowiska, należy zauważyć, że nie może być ono uznane jako korzystające z powagi rzeczy osądzonej. Powaga rzeczy osądzonej, jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 1998 r., II CKN 517/97 (OSNC 1998, nr 7-8, poz. 127), następuje bowiem tylko przez wyeliminowanie kolizji brzmienia firmy (nazwy) z zarejestrowanym znakiem towarowym w sentencji orzeczenia sądowego. Pogląd ten, mimo odmienności stanu faktycznego sprawy, w której został wysłowiony, jest – wobec zbieżności przedmiotowej objętego sporem nazewnictwa – aktualny także na gruncie stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy.

W literaturze przedmiotu prezentowane jest stanowisko, że sąd jest związany w procesie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego ostateczną decyzją wydaną na podstawie art. 23 u.z.t. Nie wdając się jednak w bliższe rozważania w tym względzie, należy stwierdzić, że może to dotyczyć tylko stanowiska wyrażonego w treści samej decyzji, a nie w jej uzasadnieniu, jak to ma miejsce we wskazanym wyżej przypadku. Motywacja zatem leżąca u podstaw zarówno wyroku jak i decyzji administracyjnej, nie może mieć znaczenia prejudycjalnego i nie wiąże sądu przy rozstrzygnięciu innej sprawy.

Z tych względów kasacja podlegała oddaleniu (art. 393<sup>12</sup> k.p.c.).

