

**Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r.**

**III RN 218/01**

**Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji opisywanego znaku towarowego.**

Przewodniczący SSN Andrzej Wasilewski, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Andrzej Kijowski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2002 r. sprawy z odwołania Agencji Wydawniczej „T.” Sp. z o.o. w C. od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2001 r. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2001 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

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

Decyzją z dnia 19 maja 1998 r. Urząd Patentowy RP dokonał rejestracji znaku towarowego słownego „100 PANORAMICZNYCH” na rzecz Agencji Wydawniczej „T.” Sp. z o.o. w C. Wniosek o rejestrację został zgłoszony 8 listopada 1995 r. Opis znaku zamieszczony w zgłoszeniu do rejestracji był następujący: „Znak towarowy 100 PANORAMICZNYCH jest skrótem i oznacza periodyczne czasopismo, w którym jest wydrukowanych sto krzyżówek panoramicznych”. Znak został przeznaczony do oznaczania czasopism w klasie 16.

Decyzją z dnia 26 listopada 1998 r. [...] Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, unieważnił prawo z rejestracji znaku [...] „100 PANORAMICZNYCH” na wniosek Romana O. prowadzącego działalność pod firmą Oficyny-

na Wydawnicza P.-M. z M. (zwanego w dalszym ciągu wnioskodawcą). Urząd Patentowy w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że: liczba „100” w znaku informuje o liczbie krzyżówek znajdujących się w egzemplarzu czasopisma i jako liczebnik nie może być zawłaszczona przez jednego przedsiębiorcę; słowo „panoramicznych” wskazuje na rodzaj (typ) krzyżówek zawartych w czasopiśmie; znak oceniany jako całość - 100 PANORAMICZNYCH - nie posiada zdolności odróżniającej w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), gdyż stanowi prostą kompilację dwóch elementów nieposiadających zdolności odróżniającej; określenie „100 panoramicznych” jako ogólnoinformacyjne nie mogło nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

Od powyższej decyzji odwołanie wniosła Agencja Wydawnicza „T.” Spółka z o.o. w C. (zwana w dalszym ciągu strona przeciwną).

Decyzją z dnia 2 grudnia 1999 r. [...] Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP uchyliła zaskarżoną decyzję i przekazała sprawę Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpoznania, podnosząc, że Urząd nie rozstrzygnął o istnieniu po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego; znak został zarejestrowany dla czasopism, więc musi się odnosić do treści zawartej w czasopiśmie; dla przeciętnego odbiorcy słowo „panoramiczny” oznacza szeroką perspektywę, a nie szczególny rodzaj krzyżówek; liczba „100” nie musi oznaczać liczby ściśle określonych publikacji, np. liczby krzyżówek w czasopiśmie; sporny znak stanowiący tytuł prasowy może być uznany za nazwę fantazyjną.

Decyzją z dnia 13 czerwca 2000 r. [...] Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko i ponownie unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego [...] 100 PANORAMICZNYCH, udzielone na rzecz Agencji Wydawniczej „T.” Sp. z o.o. w C. Organ pierwszej instancji stwierdził, że interes prawny wnioskodawcy należy uznać za wykazany, ponieważ Urząd Patentowy odmówił mu rejestracji zgłoszonych przez niego znaków „500 PANORAMICZNYCH” oraz „222 PANORAMICZNE” przeciwstawiając im zarejestrowany już na rzecz strony przeciwnej znak 100 PANORAMICZNYCH. Ponadto, znak 100 PANORAMICZNYCH nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 7 ustawy o znakach towarowych, stanowiąc określenie informacyjne w odniesieniu do czasopism krzyżówkowych i jako taki nie mógł nabyć wtórnej zdolności odróż-

niającej. Już przed datą zgłoszenia do rejestracji znaku 100 PANORAMICZNYCH były znane na rynku czasopisma mające w tytule liczbę i rodzaj krzyżówek.

W wyniku odwołania wniesionego przez Agencję Wydawniczą „T.” Spółkę z o.o. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 9 sierpnia 2001 r. [...] uchyliła zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP i unieważniła prawo z rejestracji znaku towarowego słownego 100 PANORAMICZNYCH [...] w części odnoszącej się do towarów - czasopism zawierających krzyżówki każdego rodzaju.

Rozważając interes prawny wnioskodawcy (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych), Komisja Odwoławcza stwierdziła, z powołaniem się na orzeczenia Sądu Najwyższego (w sprawach dotyczących znaku towarowego C. - wyrok z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99, OSNAPiUS 2000 nr 9, poz. 337 oraz znaku towarowego W. - wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263), a także na poglądy doktryny, że interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego musi być obiektywnie uzasadnionym interesem o charakterze materialnoprawnym. Wnioskodawca wskazał konkretny przepis prawa materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny - art. 7 ustawy o znakach towarowych. Interes uczestników obrotu gospodarczego wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Wnioskodawca ma niewątpliwie interes prawny w unieważnieniu znaku 100 PANORAMICZNYCH. Przyjęcie odmiennego poglądu uniemożliwiłoby praktycznie kontrolę prawidłowości rejestracji znaków towarowych, z powołaniem się na art. 7 ustawy o znakach towarowych, przez zainteresowanych uczestników obrotu towarowego.

Znak towarowy 100 PANORAMICZNYCH został zarejestrowany jako znak słowny, służący do oznaczania czasopism o dowolnej tematyce. W ocenie Komisji Odwoławczej oznaczenie to może być potraktowane jako posiadające wystarczające znamiona odróżniające w odniesieniu do różnych innych czasopism poza tymi, których zawartość stanowią krzyżówki każdego rodzaju. Znak towarowy 100 PANORAMICZNYCH można uznać za fantazyjny dla oznaczenia np. czasopisma o tematyce motoryzacyjnej. Tej samej oceny nie można odnieść do czasopism szaradziarskich, czyli takich, których treścią są zabawy logiczne i krzyżówki. Określenie „krzyżówka panoramiczna” dotyczy określonego typu (rodzaju, odmiany) krzyżówek, co wynika z definicji przyjmowanej w literaturze przedmiotu (np. w „Leksykonie terminów szaradziarskich i pokrewnych”). Określenie „krzyżówka panoramiczna” było

używane przed datą zgłoszenia znaku do rejestracji na okładkach czasopism szaradziarskich (złożonych do akt postępowania spornego w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego oraz okazanych na rozprawie przed Komisją Odwoławczą). Sam przymiotnik „panoramiczne” bez rzeczownika „krzyżówki” również był używany przez różne wydawnictwa na okładkach czasopism do określenia zawartości pisma jako informacja, że wewnątrz czasopisma znajdują się krzyżówki panoramiczne. Nie ulega zatem wątpliwości, że słowo „panoramiczne” odnosi się do krzyżówek typu panoramicznego, a liczebniki użyte na okładkach czasopism szaradziarskich oznaczają rzeczywistą liczbę tego typu krzyżówek zawartych w czasopiśmie.

Powołując się na treść art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o znakach towarowych oraz art. 6 quinquies ust. B pkt 2 Konwencji paryskiej (zasadę *telle quelle*), Komisja Odwoławcza stwierdziła, że słowny znak 100 PANORAMICZNYCH nie posiadał w dniu zgłoszenia - 8 listopada 1995 r. - pierwotnej zdolności odróżniającej i nie nabył również - wskutek wcześniejszego używania - wtórnej zdolności odróżniającej w odniesieniu do czasopism szaradziarskich. Z opisu znaku zawartego we wniosku o rejestrację wynika, że znak 100 PANORAMICZNYCH jest tytułem prasowym czasopisma szaradziarskiego zawierającego sto krzyżówek panoramicznych. Przed datą zgłoszenia znaku do rejestracji krzyżówka panoramiczna jako rodzaj (odmiana, typ) krzyżówki była znana i zdefiniowana, przy czym wydawcy czasopism szaradziarskich posługiwali się nie tylko nazwą „krzyżówka panoramiczna”, lecz także skrótem „panoramiczna” bez liczebnika lub z liczebnikiem określającym ilość krzyżówek tego rodzaju umieszczonych wewnątrz pisma. Przepis art. 7 ustawy o znakach towarowych nakazuje brać pod uwagę zwykle warunki obrotu, a zatem odsyła do opinii uczestników tego obrotu, konsumentów i przedsiębiorców-konkurentów. Dla konsumenta (nabywcy) czasopism szaradziarskich znak 100 PANORAMICZNYCH jako tytuł czasopisma szaradziarskiego jednoznacznie jest kojarzony z zawartością czasopisma - liczbą krzyżówek określonego typu, tj. krzyżówek panoramicznych. Określenie 100 PANORAMICZNYCH w dacie zgłoszenia do rejestracji i w odniesieniu do czasopism szaradziarskich posiadało jedynie ogólnoinformacyjny charakter i jako takie nie powinno zostać zarejestrowane jako znak słowny - tytuł czasopisma szaradziarskiego. Takie oznaczenie nie może uzyskać wtórnej zdolności odróżniającej ze względu na interes wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegający na swobodnym dostępie do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. Każdy wydawca czasopism szaradziarskich powinien mieć swobodę komunikowania się z odbiorcą co do

zawartości czasopisma, w tym do dowolnych liczb określających ilość krzyżówek w czasopiśmie i do słowa określającego rodzaj (typ, odmianę) krzyżówki.

Rewizję nadzwyczajną od powyższej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniósł Prezes Urzędu Patentowego. Zaskarżonej decyzji zarzucił rażące naruszenie prawa, a mianowicie: 1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) w związku z art. 28 k.p.a., przez przyjęcie, że interes prawny osoby domagającej się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego sprowadza się do swobodnego dostępu do oznaczeń towarów, bez względu na to, czy osoba ta domaga się tego dostępu w stosunku do uprawnionego stosując wobec niego konkurencję dozwoloną czy też zabronioną przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2) art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 37 ustawy o znakach towarowych przez zaniechanie zawieszenia postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego do czasu rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przed sądem powszechnym o ochronę przed nieuczciwą konkurencją, 3) art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy o znakach towarowych przez przyjęcie, że sformułowanie „100 PANORAMICZNYCH” nie ma dostatecznych zdolności odróżniających i w związku z tym może nastąpić jego unieważnienie. Na podstawie art. 52 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) Prezes Urzędu Patentowego RP wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego zgodził się z przytoczonym w zaskarżonej decyzji poglądem Sądu Najwyższego, wyrażonym w wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263, zauważając jednocześnie, że orzeczenie to zapadło w odniesieniu do innego stanu faktycznego. W niniejszej sprawie Komisja powinna była zbadać, czy interes wnioskodawcy w istocie wywodzi się z przysługującym każdemu przedsiębiorcy prawa do deskryptywnego oznaczania swoich towarów, czy też postępowanie o unieważnienie rejestracji znaku towarowego zostało przez wnioskodawcę wszczęte na użytek toczącego się między stronami przed Sądem Okręgowym w Częstochowie-Sądem Gospodarczym procesu o ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji [...]. W postępowaniu tym chodzi między innymi o to, czy którejkolwiek ze stron przysługuje pierwszeństwo w odniesieniu do elementów indywidualizujących oznaczenia w konkurencyjnych wydawnictwach „100 Panoramicznych”, „200 Panoramicznych” i „300

Panoramicznych", czy podobieństwo oznaczeń może wprowadzić w błąd co do pochodzenia wydawanych czasopism i czy czasopisma wprowadzone na rynek przez wnioskodawcę naruszają prawa strony przeciwnej z zarejestrowanych znaków towarowych. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, kwestie te mają znaczenie zagadnień wstępnych w ocenie interesu prawnego. Interes prawny jest bowiem interesem prawnie chronionym i występuje tylko wtedy, gdy faktyczny interes zasługuje na ochronę prawną. Stąd jego ocena nie może abstrahować od okoliczności i celu, któremu przyświeca powoływanie się strony na ten interes. Według Prezesa Urzędu Patentowego, osoba, która domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce również w sposób opisowy oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa z rejestracji opisowego znaku towarowego. Nie ma natomiast interesu prawnego, zasługującego na ochronę prawną, osoba, która naśladowując konkurenta oznacza swoje towary w sposób łądząco podobny do jego towarów, mogący wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia i dlatego żąda unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, chociaż powołuje się na jego brak zdolności odróżniającej. Interes prawny, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na przepisie prawa materialnego (ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidualnym. Oznacza to, zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki podmiot, który wskaże, że rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi. Przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie mają oparcia w przepisach prawa ustawowego. Tym bardziej przepisy te nie chronią interesów faktycznych, polegających na działaniach sprzecznych z prawem, w tym czynów nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji, zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, Komisja Odwoławcza powinna zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy cywilnej (na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 37 ustawy o znakach towarowych). W razie zawisłości sporu przed sądem powszechnym o prawa podmiotowe lub roszczenia cywilnoprawne, które mają znaczenie dla oceny przesłanek unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, tylko sąd władny jest ocenić te prawa lub roszczenia.

W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego, merytoryczne stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP w sprawie braku pierwotnej i wtórnej

zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego słownego jest bezzasadne. Jak wynika z ustaleń Komisji, sporny znak 100 PANORAMICZNYCH jest skrótem i oznacza periodyczne czasopismo, w którym wydrukowanych zostało sto krzyżówek panoramicznych. Uzasadniając swoje stanowisko o czysto deskryptywnym charakterze znaku, Komisja konsekwentnie używa języka opisowego i tłumaczy, że chodzi o sto krzyżówek panoramicznych. Tym samym popełnia niekonsekwencję, bowiem gdyby „100 panoramicznych” było oznaczeniem czysto opisowym, nie byłoby potrzebne wyjaśnianie, że chodzi o krzyżówki określonego rodzaju zamieszczone w ilości stu w periodyku. Ani przymiotnik „panoramicznych”, ani liczebnik „100” nie wypełniają warunków, od których łącznego spełnienia zależy uznanie znaku za wyłącznie opisowy dla czasopism szaradziarskich. Te warunki to użycie oznaczenia niezbędnego dla opisu zgłaszanych do rejestracji towarów oraz użycie wyraźnej i bezpośredniej wskazówki dotyczącej cech tych towarów. Słowo „panoramiczne” nie jest nazwą rodzajową towaru, dla którego oznaczenia był przeznaczony znak zawierający to słowo. Liczba „100” może oznaczać wszystko, co występuje w ilości stu. Ustalenie, że oznaczenie „100 panoramicznych” dotyczy czasopisma, w którym znajduje się sto krzyżówek panoramicznych, może nastąpić dopiero w drodze skojarzenia.

W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja Odwoławcza błędnie oceniła przesłanki określające zdolności odróżniające znaku towarowego. Przesłanką zdolności rejestrowej znaku towarowego jest zdolność do odróżniania towarów. Jest ona ujmowana jako zdatność oznaczenia do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców. Powszechnie przyjmuje się, że zdolność odróżniająca znaku wyraża się w tym, że ma on cechy, które - choćby w stopniu dostatecznym - mogły utkwąć w świadomości i pamięci odbiorców. Nie mają zdolności odróżniania tylko takie oznaczenia, które są pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających. Takimi są znaki stanowiące wyłącznie nazwę rodzajową lub wskazujące jedynie na cechy sygnowanych nimi towarów. W doktrynie i orzecznictwie panuje tendencja do liberalnej oceny zdolności odróżniającej. Oceniając ważność znaku towarowego trzeba, zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, mieć na uwadze przede wszystkim to, czy jest on postrzegany jako realizujący funkcję odróżniającą. W istocie bowiem weryfikatorem zdatności oznaczenia do odróżniania jest rynek i dlatego brak pierwotnej zdolności odróżniającej może być zastąpiony uznaniem oznaczenia za odróżniające przez uczestników rynku. Prezes Urzędu Patentowego wskazał, że dopuszczalność konwalidacji znaku nie wykazującego pier-

wotnej zdolności odróżniającej przez nabycie jej w drodze używania oznaczenia ma obecnie wyraz normatywny - przewiduje ją prawo wspólnotowe, a w ślad za nim ustawodawstwa krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej. Istotne znaczenie ma brzmienie art. 3 ust. 3 dyrektywy (skarżącemu chodzi prawdopodobnie o dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów państw członkowskich o znakach towarowych), który stanowi, że znaki, które nie posiadają zdolności odróżniającej ze względu na to, że są rodzajowe, opisowe lub wolne, nie są wyłączone z rejestracji i nie podlegają unieważnieniu, jeżeli przed zgłoszeniem - w wyniku ich używania - uzyskały zdolność odróżniającą. Postanowienia dyrektywy w zakresie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, który nabył wtórną zdolność odróżniającą, recypują przepisy art. 129 i 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). W opinii wnoszącego rewizję nadzwyczajną, opisowy charakter znaku sam przez się nie uzasadnia odmowy udzielania mu ochrony. Zakaz ten powinien być rozumiany wąsko. Za takim ujęciem przemawiają przynajmniej dwa argumenty: po pierwsze, zakaz - stanowiąc odstępstwo od zasady swobodnego wyboru formy przedstawieniowej - ma charakter wyjątkowy i jako taki powinien być interpretowany ściśle, po drugie, zakres zakazu nie powinien wychodzić dalej niż jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia swobody komunikacji w zakresie opisu towaru. Tym bardziej, że treść prawa ochronnego na znak towarowy nie pozwala uprawnionemu zakazywać innym osobom używania oznaczeń opisowych w ich funkcji informacyjnej, co zapewnia konkurentom możliwość przekazywania kupującym niezbędnej informacji w sposób dostateczny. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, można mieć poważne wątpliwości, czy w dacie zgłaszania do rejestracji znak 100 PANORAMICZNYCH mieścił się w zakresie przedmiotowego zakazu rejestracji. Oznaczenie należy oceniać w całości, a nie w zakresie jego poszczególnych elementów. W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego, oznaczenie 100 PANORAMICZNYCH jest zgrabnym skrótem, w którym zastosowano tzw. „elipsę”. Ani słowo „panoramicznych”, ani liczba „100” nie wypełniały - w dacie zgłoszenia znaku - warunków, od których łącznego spełnienia zależy uznanie znaku za wyłącznie opisowy dla czasopism, nawet szaradziarskich. Słowo „panoramiczne” nie jest nazwą rodzajową towaru, dla którego oznaczania był przeznaczony znak je zawierający. Słowo to nie nazywa czasopisma szaradziarskiego jako rodzaju czasopisma ani szarad jako utworów w nim zamieszczonych. Nie tworzy więc oznaczenia rodzajowego. Samo słowo „panoramicznych”



jest wieloznaczne, a już sama tylko wieloznaczność może przemawiać za oceną, że znak nie jest opisowy. Nie wskazuje bezpośrednio ani na charakter czasopisma, ani na jego zawartość i z pewnością nie kojarzy się automatycznie z rodzajem krzyżówki. Ustalenie, że zawiera ono „krzyżówki panoramiczne” może nastąpić dopiero drogą skojarzenia myślowego. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, okoliczność, że hobbyści nazywają „krzyżówki panoramiczne” skrótem „panoramiczne” lub „panoramy”, a specjalistyczne słowniki lub leksykony definiują pojęcie „krzyżówka panoramiczna”, jest nieistotna, ponieważ czasopisma, w tym szaradziarskie, nie są adresowane tylko dla tak wąskiej klienteli i nie są sprzedawane w specjalistycznych magazynach. Zatem miarodajnym kryterium ustalenia czy słowo „panoramiczne” jednoznacznie wskazuje na czasopismo szaradziarskie lub szaradę - jako zagadkę - jest odczucie przeciętnego kupującego. Poza tym, za oznaczenia opisowe słowne służące do sygnowania towaru, uważa się takie tylko oznaczenia, które wedle zasad słownictwa dla każdego, w każdym razie dla przeciętnego odbiorcy, są bezpośrednimi i zrozumiałymi określeniami cech towaru. Nie mogą być za takie uznane oznaczenia, które pozwalają się jedynie domyślać znaczenia, w jakim zostały użyte. Natomiast oznaczenie cyfrowe „100” samo w sobie ma zdolność rejestrową. Prezes Urzędu Patentowego zwrócił uwagę, że według wytycznych dotyczących badania znaku wspólnotowego, przyjętych 23 marca 1996 r. przez Urząd Patentowy w Alicante, znaki literowe i cyfrowe podlegają rejestracji bez konieczności zastosowania szczególnej grafiki, gdy składają się z co najmniej trzech liter lub cyfr. Natomiast użycie w słownym znaku towarowym przeznaczonym dla czasopism oznaczenia cyfrowego nie jest jednoznaczne ze wskazaniem liczby „utworów” w nim zawartych. Wydaje się, że liczba „100”, w jakimś sensie symboliczna, nie musi rodzić takiego skojarzenia. Wydaje się również, że jest to wyróżnik numeryczny czasopisma, który nie wskazuje jego specyfiki lub istotnej właściwości.

Według Prezesa Urzędu Patentowego, przy ocenie zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę warunki rynku z daty zgłoszenia znaku. Posługiwanie się wówczas przez innych uczestników słowem „panoramiczne” i określoną liczbą nie było powszechne; chodzi przecież o listopad 1995 r. i o okres poprzedzający tę datę, w którym na rynku wydawniczym można odnotować tylko pojedyncze przypadki zamieszczania na okładkach oznaczeń: „panoramiczna” bez liczebnika lub z liczebnikiem. Wnoszący rewizję nadzwyczajną podniósł, iż trudno w takich okolicznościach zgodzić się z twierdzeniem, że były to oznaczenia znajdujące się w powszechnym

obiegu wśród konkurentów. Biorąc zaś pod uwagę relewantną kategorię konsumentów, trzeba podkreślić, że nie jest nią wyłącznie grupa hobbystów, nie można również twierdzić, że przeciętnemu kupującemu oznaczenie 100 PANORAMICZNYCH narzuci automatycznie skojarzenie z krzyżówkami. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną, wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że przedmiotowy znak nie ma charakteru rodzajowego, a jego opisowość, ze względu na wymagania wyłącznego i bezpośredniego charakteru opisu, nie przedstawia się jako niewątpliwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z zarzutami naruszenia prawa podniesionymi w rewizji nadzwyczajnej dwie kwestie wymagają rozstrzygnięcia: po pierwsze - czy osoba domagająca się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego miała interes prawny, aby wystąpić z takim wnioskiem, po drugie - czy przedmiotowe oznaczenie miało dostateczną zdolność odróżniającą pierwotną i wtórną i czy mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

I. Interes prawny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Przepisy ustawy o znakach towarowych nie zawierają legalnej definicji pojęcia "interes prawny". W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNAPIUS 2000 nr 9, poz. 337), Sąd Najwyższy przyjął, że interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a., gdyż przemawiają za tym reguły wykładni systemowej. Interes prawny, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na przepisie prawa materialnego (ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidualnym. Oznacza to, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki podmiot, który wskaże, że rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi, i nie jest dopuszczalne wszczynanie postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony interesu prawnego osób trzecich; w każdym przypadku wnioskodawca musi uzasadnić istnienie w sprawie własnego interesu prawnego. W doktrynie prawa znaków towarowych oraz w piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu

postępowania administracyjnego nie budzi ponadto wątpliwości, że przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie mają oparcia w przepisach prawa ustawowego. Dominuje pogląd, że musi to być obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym. Interes prawny w unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego ma między innymi pozwany w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku albo osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji, został oddalony.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego RP kwestionuje stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, zgodnie z którym wniosujący o unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH (Roman O., Oficyna Wydawnicza „P.-M.” w M.) wykazał istnienie interesu prawnego, uzasadniającego wszczęcie na jego wniosek postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego oraz że interes wnioskodawcy nie jest jedynie interesem faktycznym, lecz interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Komisja Odwoławcza stwierdziła, że wnioskodawca wskazał konkretny przepis prawa materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny - art. 7 ustawy o znakach towarowych. Interes uczestników obrotu gospodarczego wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Wnioskodawca ma niewątpliwie interes prawny w unieważnieniu znaku 100 PANORAMICZNYCH. Zdaniem Komisji Odwoławczej, przyjęcie odmiennego poglądu uniemożliwiłoby praktycznie kontrolę prawidłowości rejestracji znaków towarowych, z punktu widzenia istnienia przesłanek określonych w art. 7 ustawy o znakach towarowych, na wniosek zainteresowanych uczestników obrotu towarowego.

Pogląd prawny przyjęty przez Komisję Odwoławczą nie narusza art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Indywidualny i materialnoprawny interes wnioskodawcy wywodzi się z przysługującego każdemu przedsiębiorcy prawa do opisowego oznaczania swoich towarów, a tym samym prawa do kwestionowania próby wykorzystania przez innego przedsiębiorcę oznaczenia wyłącznie opisowego jako znaku towarowego. Sam wnoszący rewizję nadzwyczajną w jej uzasadnieniu stawia tezę, że osoba, która domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce również opisowo

oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji opisowego znaku towarowego. Argumentacja rewizji nadzwyczajnej dotycząca tego, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego zasługującego na ochronę prawną, ponieważ naśladowując konkurenta (stronę przeciwną) oznacza swoje towary w sposób łądząco podobny do jego towarów, mogący wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (inaczej mówiąc, stosuje konkurencję zabronioną przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), nie może zostać uwzględniona, ponieważ wykracza poza podstawę faktyczną zaskarżonej decyzji, a ponieważ wnoszący rewizję nadzwyczajną nie formułuje jednocześnie odpowiednich zarzutów naruszenia prawa procesowego odnoszących się do ustaleń faktycznych dokonanych przez Komisję Odwoławczą, rozważanie tej argumentacji jest niemożliwe na etapie postępowania wszczętego w wyniku wniesienia rewizji nadzwyczajnej. Ponadto, ocena czy Roman O., Oficyna Wydawnicza „P.-M.” prowadzi działalność gospodarczą (wydawniczą) w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji, w tym także czy dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oznaczaniu swoich towarów w sposób wprowadzający klientów w błąd co do ich pochodzenia, może być dokonana jedynie w procesie cywilnym tego dotyczącym. Powoływanie się na tego rodzaju argument w celu podważenia uprawnienia wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego jest w związku z tym bezskuteczne.

Nie jest trafne stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego RP, że przeszkodą w uznaniu istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego było toczące się między nim (jako powodem i pozwanym wzajemnym) i stroną przeciwną (jako pozwaną i powódką wzajemną) postępowanie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie-Sądem Gospodarczym o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Jak wynika z obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania spornego, strony sporu - Roman O., Oficyna Wydawnicza „P.-M.” w M. oraz Agencja Wydawnicza „T.” Spółka z o.o. w C. - spierały się w procesie cywilnym (w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych) o zarejestrowane w Urzędzie Patentowym jako znaki towarowe, albo zarejestrowane w sądzie jako tytuły prasowe, albo dopiero zgłoszone do rejestracji, albo tylko używane w obrocie nazwy wydawnictw zawierających krzyżówki. W sporze cywilnym (gospodarczym) chodziło między innymi o problem pierwszeństwa do używania oznaczeń indywidualizujących, w tym oznaczenia 100 PANORAMICZNYCH. Wbrew stanowisku Prezesa Urzędu Patentowego RP

brak było okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania spornego przez Urzędem Patentowym RP - na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 37 ustawy o znakach towarowych - do czasu rozstrzygnięcia sprawy cywilnej. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wnoszący rewizję nadzwyczajną odnosi konieczność „uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego” przez sąd do oceny istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Takiej zależności nie można się doszukać. Od rozstrzygnięcia sądu w sprawie cywilnej o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji nie było zależne rozstrzygnięcie w sprawie toczącej się w trybie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Co więcej, jeżeli w ogóle można byłoby zastanawiać się nad zależnością między rozstrzygnięciem jednego i drugiego sporu, to zależność ta byłaby odwrotna do sugerowanej w rewizji nadzwyczajnej, a mianowicie to postępowanie cywilne przed sądem powszechnym mogłoby być zawieszane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed Urzędem Patentowym, albowiem to decyzja Komisji Odwoławczej miała znaczenie dla oceny uprawnienia do używania znaku towarowego, o które toczył się spór przed sądem powszechnym.

Istnienie po stronie wnioskodawcy - Romana O., Oficyna Wydawnicza „P.-M.” w M. - interesu prawnego do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH nie powinno budzić wątpliwości. Wynika to z okoliczności prawnych i faktycznych. Roman O. jako przedsiębiorca, działający pod firmą Oficyna Wydawnicza „P.-M.”, prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki z o.o. działającej pod firmą Agencja Wydawnicza „T.”, miał w oparciu o art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 i art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, uznając to oznaczenie za wyłączenie opisowe (deskryptywne). Ponieważ wnioskodawca używa podobnych oznaczeń dla towarów tego samego rodzaju (wydawnictw, czasopism krzyżówkowych), to rejestracja opisowego oznaczenia jako znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorcy uniemożliwiła mu (ze względu na zakres ochrony wynikający z takiej rejestracji) korzystanie z (stosowanie) takich samych lub podobnych oznaczeń opisowych dla sygnowania własnych towarów.

## II. Zdolność odróżniająca znaku towarowego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, 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 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 przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika także, 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 z natury 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 stał się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru.

Wprawdzie ustawa o znakach towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania (jak to ma miejsce w obecnie obowiązującym stanie prawnym, co wyraźnie wynika z art. 130 ustawy - Prawo własności przemysłowej), to jednak zarówno doktryna, jak i praktyka Urzędu Patentowego RP, dopuszczały rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką (wtórną) zdolność w drodze używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Do zwykłych warunków obrotu gospodarczego odsyłał art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Również w stanie prawnym poprzedzającym wejście w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej nie miał znaczenia rodzaj zdolności odróżniania, przyjmowano bowiem, że art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych dotyczył każdej zdolności odróżniania znaku towarowego, także wtórnej. Stąd argu-

mentacja rewizji nadzwyczajnej, sugerująca konieczność uwzględniania przy wykładni art. 7 ustawy o znakach towarowych art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich o znakach towarowych jest o tyle chybiona, o ile z uzasadnienia zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP nie wynika, aby w toku postępowania dla kogokolwiek ten sposób wykładni art. 7 ustawy o znakach towarowych budził wątpliwości. Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia - jako wyjątek od przeszkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostrożnie i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego, a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewidywał, że nie ma dostatecznych znamion odróżniających 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 odróżniających 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 wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPIUS 1997 nr 15, poz. 263), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że 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 nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. 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. Pogląd ten jest aktualny również w rozpoznawanej sprawie.

Z ustaleń dokonanych przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP wynika, że słowny znak 100 PANORAMICZNYCH użyty dla oznaczenia czasopism krzyżówkowych - czasopism zawierających krzyżówki - informuje odbiorcę tego rodzaju towarów o ich zawartości, nie zawiera natomiast informacji o pochodzeniu tak oznaczonych towarów (czasopism) z jednego i tego samego źródła w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy o znakach towarowych. Oznaczenie typu „100 krzyżówek” w odniesieniu do czasopisma, którego zawartość stanowią krzyżówki, nie nadaje się do rejestracji jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru, ponieważ informacja o liczbie (ilości) krzyżówek i towarzyszące jej słowo „krzyżówki” komunikują jedynie o zawartości wydawnictwa i mają jednoznacznie charakter opisowy. Ze względu na zawartość intelektualną takich oznaczeń mają one charakter wyłącznie opisowy i jako znaki towarowe dla oznaczenia czasopism krzyżówkowych nie powinny być rejestrowane ani chronione. Mniej oczywista jest ocena dotycząca słowa „panoramyczne”. Jeżeli jednak, jak to ustaliła Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym w oparciu o opisy różnych zabaw logicznych i definicje rodzajów krzyżówek zawarte w leksykonach („Leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych”, „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny”) oraz w innej literaturze przedmiotu, a także w oparciu o złożone do akt postępowania liczne wydawnictwa szaradziarskie, słowo „panoramyczne” identyfikuje (oznacza, określa) pewien rodzaj (typ, odmianę) krzyżówki, to również oznaczenie typu „100 panoramicznych” ma jedynie charakter opisowy, ponieważ jednoznacznie opisuje zawartość czasopisma krzyżówkowego jako towaru, wyraźnie informując odbiorcę (nabywcę) tego towaru, że wewnątrz czasopisma znajdzie sto krzyżówek panoramicznych. Jeżeli, jak ustaliła Komisja Odwoławcza, używane przez obie strony sporu napisy na wydawanych przez nie czasopismach krzyżówkowych określające ilość i rodzaj umieszczonych w tych czasopismach krzyżówek mają charakter wyłącznie opisowy, to nie mają one



zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych i nie nadają się do rejestracji jako znaki towarowe.

Ocena charakteru oznaczenia powinna być dokonywana w odniesieniu do integralnej całości oznaczenia czyli wszystkich jego elementów łącznie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1999 r., III RN 136/98, OSNAPiUS 2000 nr 1, poz. 2). W rozpoznawanej sprawie ocenie podlega znak słowny składający się z dwóch słów, który jedynie w całości może być poddany analizie z punktu widzenia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. Stąd też argumentacja rewizji nadzwyczajnej dokonująca odrębnej analizy pojęcia „panoramyczne” oraz liczby „100” („w jakimś sensie symbolicznej”) nie jest właściwym podejściem do analizowanego zagadnienia prawnego.

W ocenie Sądu Najwyższego znak 100 PANORAMICZNYCH nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 tej ustawy. W kwestii zdolności odróżniającej danego znaku, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odróżniające. Użycie słowa „panoramyczne” dla oznaczania towarów w postaci czasopism zawierających krzyżówki panoramyczne, wywołuje u przeciętnego odbiorcy tego rodzaju towarów - nie tylko hobbysty, ale ogólnie osoby zainteresowanej rozwiązywaniem krzyżówek - jednoznaczne skojarzenia z rodzajem krzyżówek, a zatem przeciętny odbiorca identyfikuje to oznaczenie nie z określonym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwem jako źródłem pochodzenia towaru), lecz z tym, że czasopismo w ten sposób oznaczone poświęcone jest problematyce krzyżówek panoramicznych. Ten stan rzeczy - jak wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej - istniał już przed zgłoszeniem oznaczenia 100 PANORAMICZNYCH do rejestracji jako znaku towarowego, a więc przed 8 listopada 1995 r. Należało zatem przyjąć, że powyższe oznaczenie nie ma charakteru znaku towarowego, ponieważ nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej jako oznaczenie wyłącznie opisowe - informujące o zawartości towaru (rodzaju i ilości opublikowanych w czasopiśmie krzyżówek) - i nie nabyło również wtórnej zdolności odróżniania w znaczeniu przyjętym na wstępie. Jak wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, zarówno przed zgłoszeniem do rejestracji znaku 100 PANORAMICZNYCH, jak i po rejestracji tego znaku, w obrocie były używane - na rynku wydawnictw szaradziarskich lub tylko krzyżówkowych - liczne oznaczenia zawierające zestawienia różnych liczb oraz słów „panoramyczne”, „krzyżówki panoramiczne”

lub „krzyżówki” bez oznaczenia rodzaju tych krzyżówek. W tych okolicznościach prawidłowa jest ocena Komisji, że oznaczenie „100 panoramicznych” ze względu na fakt używania podobnych oznaczeń (wielu wariantów połączeń liczb i słów) przez różnych wydawców czasopism krzyżówkowych, nie mogło nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, nawet gdyby założyć, że nie jest to jedynie informacja o liczbie i rodzaju krzyżówek w numerze czasopisma (choć taką właśnie informację oznaczenie to stanowiło). Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH jednemu przedsiębiorcy mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przekazywania w tej formie informacji o swoich towarach. W rezultacie trafne jest stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru z przedsiębiorstwa przedsiębiorcy uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych właściwościach towaru, jakim jest czasopismo krzyżówkowe, co stanowi oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, że znak towarowy może pełnić i często pełni funkcję reklamową lub informacyjną, nie oznacza to, że do tych funkcji sprowadza się warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej *erga omnes*. Niezbędną przesłanką przyznania określonemu znakowi zdolności odróżniającej i jego rejestracji jest możliwość realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z określonego przedsiębiorstwa). Sporny znak jako oznaczenie opisowe w odniesieniu do czasopism krzyżówkowych nie może pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak towarowy.

Okoliczność, że sporny znak 100 PANORAMICZNYCH jest skrótem, nie pozbawia go funkcji opisowej. Skrót ten („100 panoramicznych”) nie czyni z omawianego oznaczenia znaku o innej treści informacyjnej niż treść wynikająca z oznaczenia pełnego („100 krzyżówek panoramicznych” albo „100 panoramicznych krzyżówek”). Brakujący element oznaczenia („krzyżówek”) jest dla przeciętnego odbiorcy czasopism krzyżówkowych łatwo domyślny. Nie chodzi tu przy tym o jakieś pośrednie skojarzenia stanowiące efekt gry wyobraźni lub skomplikowanych procesów intelektualnych, ale właśnie o natychmiastową reakcję umysłu. Kwestia zawartości informacyjnej znaku 100 PANORAMICZNYCH nie powinna budzić wątpliwości. Znak ten, w kontekście towaru, do którego oznaczania służy (czasopism krzyżówkowych), jest

odczytywany przez przeciętnego odbiorcę jako informacja (opis), że czasopismo zawiera sto krzyżówek zwanych potocznie panoramicznymi.

Rejestracja nazw rodzajowych ma w efekcie skutek antykonkurencyjny, skoro konkurujący ze sobą przedsiębiorcy, którzy mieli dotychczas nieskrępowany dostęp do rynku i mogli z sobą konkurować lepszą jakością lub poziomem technicznym własnych towarów, w razie zarejestrowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego zawierającego oznaczenie będące nazwą rodzajową, zaczynają napotykać trudności związane z brakiem możliwości używania oznaczeń stanowiących nazwy rodzajowe, ponieważ naraziłoby ich to na zarzuty naruszenia praw wynikających z rejestracji znaku towarowego.

Prezes Urzędu Patentowego RP w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej stwierdził między innymi, że „wydaje się”, iż 100 jako w pewnym sensie liczba symboliczna nie musi rodzić skojarzenia, że towar nią oznaczony zawiera taką właśnie ilość utworów, „wydaje się” w związku z tym, że jest to wyróżnik numeryczny czasopisma, który nie wskazuje w rzeczywistości jego specyfiki oraz istotnej właściwości, oraz „wydaje się”, że przedmiotowy znak nie ma charakteru rodzajowego, a jego opisowość - ze względu na wymagania wyłącznego i bezpośredniego charakteru opisu - nie przedstawia się jako niewątpliwa. Tego rodzaju argumentacja wskazuje na to, że w rozpoznawanej sprawie kwestia zdolności odróżniającej znaku była ocenna, inaczej mówiąc kwalifikacja prawnej podstawy unieważnienia znaku towarowego wymagała od Komisji Odwoławczej dokonania ocen w oparciu o zgromadzony i prawidłowo oceniony materiał dowodowy. Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie wskazał jednak jako jej podstawy naruszenia przepisów prawa procesowego odnoszących się do dokonywania ustaleń faktycznych, ani nie przedstawił argumentów prawnych wskazujących na rażące naruszenie zaskarżonym orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP prawa procesowego. Należy w związku z tym stwierdzić, że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest rażące, a zatem kwalifikowane naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, aby za rażące naruszenie prawa uznać ocenę co do braku pierwotnej i wtórnej zdolności rejestrowej znaku 100 PANORAMICZNYCH dokonaną w zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 393<sup>12</sup> k.p.c. w związku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cy-

wilnego, 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.

=====