

Wyrok z dnia 12 grudnia 1997 r.

III RN 74/97

Utrwalona praktyka rejestracji nazwisk wybitnych postaci historycznych jako znaków towarowych stwarza domniemanie braku sprzeczności takich znaków z zasadami współżycia społecznego. Domniemanie to może być obalone w konkretnej sprawie z zachowaniem przepisów postępowania (art. 7, art. 77 ust. 1 i art. 80 KPA).

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

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 1997 r. odwołania B.G.P. Spółki z o.o. w W. od decyzji Urzędu Patentowego w W. z dnia 29 maja 1996 r. [...] w przedmiocie odmowy zarejestrowania znaku towarowego słownego "Jan III Sobieski", na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 25 marca 1997 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP do ponownego rozpoznania.

U z a s a d n i e

Zaskarżoną w drodze rewizji nadzwyczajnej decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 25 marca 1997 r. [...] utrzymana została w mocy decyzja Urzędu Patentowego z dnia 29 maja 1996 r. o odmowie zarejestrowania znaku słownego "Jan III Sobieski".

Podstawę decyzji organu I instancji stanowiło ustalenie, że oznaczenie imieniem i nazwiskiem króla Jana III Sobieskiego takich towarów jak papierosy - czemu ma służyć zgłoszony znak towarowy - byłoby ewidentnym naruszeniem obowiązujących zasad współżycia społecznego. Rejestracja takiego znaku na papierosy - według Urzędu Patentowego - naruszałaby normy moralne i szacunek dla Króla odgrywającego w tradycji narodowej ważną rolę, skoro był on obrońcą wiary i wartości chrześcijańskich oraz kultury europejskiej przed imperium tureckim. Urząd podkreślił

przy tym, że w Polsce nie ma zwyczaju używania nazwisk historycznych do oznaczania towarów, a odmienna praktyka w innych krajach nie może mieć decydującego znaczenia, skoro chodzi o zastosowanie się do zasad współżycia społecznego w Polsce.

Ocenę Urzędu Patentowego o niedopuszczalności rejestracji rozpatrywanego w sprawie znaku towarowego jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego podzieliła co do zasady Komisja Odwoławcza (art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych). Według stanowiska Komisji Odwoławczej wnosząca o rejestrację znaku towarowego B.G.P. Spółka z o.o. zasadnie zarzuciła jedynie to, że zgodnie z art. 7 Konwencji paryskiej z 1983 r. o ochronie własności przemysłowej oraz art. 15 ust. 4 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) nie można odmówić rejestracji ze względu na rodzaj towaru, na którym ma być umieszczony znak towarowy. Przyjęcie zasadności tego zarzutu nie miało jednakże wpływu na wynik sprawy, gdyż Jan III Sobieski nie może być znakiem towarowym dla jakichkolwiek towarów. Zdaniem Komisji potrzebne jest wyrażenie bezpośrednio w prawie zasady ochrony nazwisk historycznych przed ich komercjalizacją i swoistym zawłaszczeniem w obrocie gospodarczym.

Od powołanej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym rewizję nadzwyczajną wniósł Prezes Urzędu Patentowego, który zarzucając rażące naruszenie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych oraz art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 KPA wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej podniesiono, że znajdujące się w aktach sprawy dokumenty wskazują, iż zarówno w okresie międzywojennym, jak też po II wojnie, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach rejestrowane są znaki towarowe zawierające imiona i nazwiska bądź tylko nazwiska postaci historycznych. Sprzeczne zatem z materiałem sprawy jest ustalenie Komisji Odwoławczej jakoby w Polsce istniała tradycja braku takich znaków towarowych. Co więcej - zdaniem organu rewidującego - zaskarżone orzeczenie wprowadzałoby odmienną ocenę prawną od dotychczas przyjmowanej w tego rodzaju sprawach, co oznaczałoby nierównoprawne traktowanie różnych podmiotów ubiegających się o rejestrację znaków towarowych, będących nazwiskami historycznymi. Nie bez znaczenia przy tym jest i to, że strona w sprawie niniejszej jest już uprawniona z rejestracji znaku towarowego "Sobieski" oraz "Jan Sobieski". Rewidujący zwrócił uwagę na to, że zawarte w aktach sprawy materiały

wskazują także na powszechność wykorzystywania w państwach Unii Europejskiej nazwisk historycznych jako znaków towarowych posiadających zdolność rejestracyjną. W związku z tym i wobec Układu Europejskiego (art. 66 i 68-69) należy umacniać dotychczasową praktykę dopuszczającą rejestrację w Polsce tego rodzaju znaków towarowych jako zgodną ze standardami państw Unii Europejskiej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Pierwsza z podstaw rewizji nadzwyczajnej dotyczy rażącego naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) przez błędną wykładnię tego przepisu. Ta podstawa rewizji nadzwyczajnej nie została wykazana. W żadnym bowiem stopniu Komisja Odwoławcza nie wyszła poza zakres powołanego przepisu, według którego niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W świetle tego przepisu są dwie podstawy niedopuszczalności rejestracji określonego znaku towarowego - po pierwsze, zakaz sformułowany w określonej normie prawnej i po drugie zakaz wynikający z zasad współżycia społecznego. Wobec alternatywnej postaci tych podstaw wystarczy, że zachodzi jedna z nich ażeby stwierdzić w konsekwencji niedopuszczalność rejestracji zakazanego znaku. Jeżeli podstawę zaskarżonej decyzji stanowi ustalenie, że znak "Jan III Sobieski" jest zakazany w świetle istniejących w Polsce zasad współżycia społecznego - to ocena taka odpowiada treści powołanego przepisu ustawy o znakach towarowych. W przepisie tym nie ma bowiem odesłania do konkretnie określonej zasady współżycia społecznego, lecz powołany został bliżej nieokreślony system zasad współżycia społecznego w postaci klauzuli generalnej. Rzeczą organu stosującego art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych jest ustalenie, czy rozpatrywane zgłoszenie o rejestrację znaku nie pozostaje w sprzeczności z określonymi zasadami współżycia społecznego. Dopiero zatem w akcie stosowania prawa następuje konkretyzacja klauzuli generalnej. Abstrakcyjną formułę zasad współżycia społecznego z art. 8 pkt 1, jeżeli ma ona stanowić podstawę rozstrzygnięcia odmawiającego rejestracji zgłoszonego znaku, ukonkretnia właściwy organ przez ustalenie i wskazanie określonej zasady (zasad) współżycia społecznego. Komisja Odwoławcza w zaskarżonej decyzji powołała się na, jej zdaniem, istniejące w Polsce zasady współżycia społecznego polegające na tym, że nazwisko takiej wybitnej w historii Polski postaci jaką jest Król Jan III Sobieski jest

wspólnym dobrem o szczególnym znaczeniu i dlatego nie powinno być wykorzystywane przez niektóre podmioty gospodarcze dla celów komercyjnych jako znak towarowy.

Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym przedstawioną przez Prezesa Urzędu Patentowego rewizję nadzwyczajną uznał, że w rewizji tej zasadnie wykazano, iż powołane wyżej ustalenia co do zasad współzycia społecznego zostały podjęte z naruszeniem wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisów postępowania (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 KPA). W toku postępowania w obu instancjach został zgromadzony szeroki materiał dowodowy, z którego - jak to słusznie twierdzi się w rewizji nadzwyczajnej - wynikają następujące okoliczności:

1. W okresie międzywojennym zarejestrowane zostały takie znaki towarowe jak "Norwid", "Kościuszko", "Kazimierz Wielki", "Polonia", "Bartosz Głowacki", "Sobieski", "Piłsudski", "Szopen", co może wskazywać na utrwaloną praktykę rejestracji nazwisk wybitnych postaci historycznych jako znaków towarowych.

2. W powojennej praktyce Urzędu Patentowego zarejestrowano, między innymi, takie znaki jak: "Chopin", "Waza", "Kopernik", "Mieszko", "Jagiellończyk", "Batory", "Puławski", "Tadeusz Kościuszko", co może także świadczyć o kierunku orzecznictwa, w którym nie dostrzegano w polskim systemie zasad współzycia społecznego przeszkód w używaniu nazwisk postaci historycznych jako znaków towarowych.

3. Rejestrowane były nazwiska historyczne w ramach spółek prawa handlowego.

4. W praktyce orzecniczej państw - członków Unii Europejskiej uznaje się zdolność rejestracyjną nazwisk historycznych jako znaków towarowych.

5. Powyższym okolicznościom (pkt 1-4) nie zostały przeciwstawione w toku postępowania w sprawie oceny i fakty, które podważałyby domniemanie zgodności praktyki orzecniczej Urzędów Patentowych z przyjętymi w społeczeństwie normami moralnymi.

Na tym tle ustalenie Komisji Odwoławczej o istniejących w Polsce zasadach współzycia społecznego w przedmiotowym zakresie istotnie - jak to ocenił rewidujący - przedstawiają się jako ustalenia dowolne, podjęte bez rozważenia zebranego w sprawie materiału, a nawet wręcz z nim sprzecznie. Bardzo poważne są konsekwencje naruszeń wskazanych przepisów postępowania (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 KPA), skoro rewidujący nie bez racji zarzucił, że na skutek błędnej oceny zasad współzycia społecznego, odmówiono zgłaszającemu rejestracji znaku "Jan III Sobieski" chociaż

inne podmioty gospodarcze w okolicznościach podobnych - z punktu widzenia zasad współżycia społecznego - uzyskały rejestrację.

Z powyższych przyczyn, wobec zasadności tej podstawy rewizji nadzwyczajnej, która dotyczy naruszenia przepisów postępowania Sąd Najwyższy przy odpowiednim zastosowaniu art. 393¹³ § 1 KPC w związku z art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43, poz. 189), orzekł jak w sentencji wyroku.

=====