

**Wyrok z dnia 7 października 1997 r.
III RN 52/97**

Niedopuszczalna jest rejestracja tytułu znanej audycji radiowej (np. "Podwieczorek przy mikrofonie") jako znaku towarowego.

Przewodniczący SSN: Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Janusz Łętowski
(sprawozdawca), Andrzej Wasilewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 października 1997 r. sprawy z odwołania Żanetty W. "A." Firma Agencyjno-Handlowa w W. od decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 4 grudnia 1995 r. [...] unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "Podwieczorek przy mikrofonie" [...] udzielonego na rzecz "A." - Firmy Agencyjno-Handlowej- Żanetta W., na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego R.P. od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1997 r. [...]

- 1) o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną,
- 2) o d d a l i ł wniosek pełnomocnika Polskiego Radia SA co do zasądzenia kosztów postępowania przed Sądem Najwyższym.

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

Prezes Urzędu Patentowego wniósł w dniu 28 lipca 1997 r. rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 27 stycznia 1997 r. [...] utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego z dnia 4 grudnia 1995 r. [...] o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "Podwieczorek przy mikrofonie" [...] udzielonego na rzecz "A." Firmy Agencyjno-Handlowej Żanetta W.

Rewidujący uznał, że zaskarżone decyzje rażąco naruszają prawo, a to art. 9 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych i wniósł na podstawie art. 52 powyższej ustawy w związku z art. 393 KPC o uchylenie zaskarżonych decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpoznania.

Podstawowe argumenty powoływane przez rewidującego są następujące:

Komisja Odwoławcza niewątpliwie przyjęła, iż w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z powszechnie znaną w Polsce od wielu lat (przynajmniej od roku 1936) audycją słowno-muzyczną, oryginalną w swej koncepcji i dostatecznie różniącą się od innych utworów tego rodzaju. Jest to więc utwór o określonej tradycji, posiadający względnie stałe grono słuchaczy, specyficzny tylko dla historii Polskiego Radia. Tytuł audycji "Podwieczorek przy mikrofonie" ma zatem cechy znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r., mogącego podlegać ochronie na podstawie przepisów tej ustawy. Komisja stanęła na stanowisku, iż nietrafny jest pogląd, że warunkiem ochrony wynikającej z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy jest korzystanie ze znaku towarowego w sposób ciągły lub nieprzerwany, bowiem warunku takiego przepis ten nie ustanawia. Okoliczność, że Polskie Radio nie korzystało

nieprzerwanie ze znaku "Podwieczorek przy mikrofonie" nie odbiera mu cech znaku powszechnie znanego.

Zdaniem rewidującego, błąd w rozumowaniu zawartym w zaskarżonej decyzji polega na tym, że zdolność bycia znakiem towarowym wskutek istnienia zdolności odróżniającej w tytule utworu nie oznacza jeszcze, że dany tytuł funkcjonuje w charakterze znaku towarowego, tzn. jest używany jako oznaczenie pochodzenia produktu lub usługi od określonego przedsiębiorstwa.

Fakt emisji utworu na antenie nie oznacza - zdaniem rewidującego - że utwór jest tzw. utworem radiowym, tzn. funkcjonującym wyłącznie jako audycja radiowa oraz że radio jest jego producentem. Zgodnie ze stanowiskiem wnoszącego rewizję nadzwyczajną Komisja nie trafnie postawiła znak równości pomiędzy tytułem utworu i znakiem towarowym, tzn. z popularności utworu wyprowadziła wniosek o powszechnej znajomości znaku wykorzystującego tytuł utworu, nie rozważając kwestii czy funkcjonował on jako znak towarowy. W konsekwencji przyjęła bezkrytycznie gołosłowne stwierdzenie, że Polskiemu Radiu przysługują prawa do tego utworu. Tymczasem notoryjne jest, że Polskie Radio z reguły nie dysponuje prawami do utworów, które nadaje, jako że nadanie realizuje na podstawie generalnej umowy licencyjnej z "Zaiksem". Umowa ta tradycyjnie przewiduje, że Polskie Radio nie będzie nabywało praw do nadań także w odniesieniu do utworów tworzonych na swoje zamówienie. Pominęto także okoliczność, aktualną zarówno na gruncie obowiązującego, jak i poprzedniego prawa autorskiego, że nadawca radiowy wywodzi prawa do wykorzystywanych utworów jedynie z umowy z autorem, ustawa nie przyznaje mu bowiem żadnych praw ex lege. Zdaniem rewidującego nie trafne jest zatem przyjęcie, że powszechna znajomość "Podwieczorków przy mikrofonie" wynikała z ich nadań. Nadania radiowe miały - jego zdaniem - charakter eksploatacji wtórnej, polegającej na eksploatacji jedynie warstwy dźwiękowej, nawet bez jej przystosowania do konwencji radiowej.

Nadania radiowe "Podwieczorków przy mikrofonie" dokonywane były z żywych realizacji w lokalach gastronomicznych i późniejsze opracowania polegały jedynie na wyborze fragmentów. Transmisje radiowe były skróconymi w stosunku do pełnych żywych nagrań lub stanowiły kompilacje takich nagrań. Nie było przypadku realizacji "Podwieczorku przy mikrofonie" w studiu radiowym. Świadczy to - zdaniem rewidującego - że nie można mówić o powszechnej znajomości programu i jego tytułu, jako audycji radiowej, co podważa tezę o prawach Polskiego Radia do tytułu "Podwieczorek przy mikrofonie". Rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej jest zatem merytorycznie nie trafne i należy je uznać za naruszające prawo.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o znakach towarowych rewizja nadzwyczajna może być wniesiona od decyzji Urzędu Patentowego lub Komisji Odwoławczej kończących ona postępowanie w sprawie i rażąco naruszających prawo. Dla uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej przez Sąd Najwyższy konieczne jest więc udowodnienie, iż zaskarżone orzeczenie (decyzja) nie tylko narusza prawo, lecz narusza je w stopniu rażącym, a więc tak oczywiście, że naruszenie prawa widoczne jest właściwie dla każdego, a ponadto tworzy sytuację, gdy z uwagi na podstawowe, fundamentalne

wręcz wymogi praworządności orzeczenie to nie może być uznane za dopuszczalne w demokratycznym państwie. W ten sposób - jak dotąd - podejmowano w orzecznictwie Sądu Najwyższego różnicę między "zwykłym" i "rażącym" naruszeniem prawa. Chodzi tu bowiem o wybór jednej z dwóch wartości chronionych przez prawo: z jednej strony stabilność ostatecznych orzeczeń, z drugiej zaś - obowiązek przestrzegania przepisów prawa. Ostateczne orzeczenie jest bowiem z reguły wynikiem postępowania toczącego się co najmniej w dwóch instancjach, zaś stabilizacja takiego orzeczenia a także stworzonej przez nie sytuacji faktycznej i prawnej jest również istotnym elementem stanu praworządności panującego w państwie. Dlatego też dla podważenia takiego orzeczenia nie wystarczy pogląd, iż narusza ono prawo, bowiem musi je naruszać w sposób rażący a więc taki, który powoduje, że w żadnym wypadku nie może być ono utrzymane w obrocie. Dowody, iż taki właśnie charakter ma naruszenie prawa przez orzeczenie od którego uprawniony podmiot wnosi rewizję nadzwyczajną, muszą być bezsporne.

Tego rodzaju dowodów - zdaniem Sądu Najwyższego - wniesiona w niniejszej sprawie rewizja nadzwyczajna Prezesa Urzędu Patentowego nie dostarcza, a nawet - jak się wydaje - nie stara się dostarczyć.

Podstawowym zarzutem, który rewidujący stawia zakwestionowanej decyzji Komisji Odwoławczej jest to, iż jej zdaniem audycja radiowa "Podwieczorek przy mikrofonie" (emitowana w Polsce od 1936 r.) znana jest powszechnie, jako oryginalna audycja słowno-muzyczna, różniąca się od podobnych utworów i "kojarzona wyłącznie z Polskim Radiem". Można przeto uznać, że tytuł jej pełni funkcję znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ustawy z 31 stycznia 1985 r. (...). Rewidujący stwierdza, że - jego zdaniem - pogląd ów jest nietrafny, bowiem sama "zdolność bycia znakiem towarowym" nie oznacza jeszcze, iż konkretny tytuł "funkcjonuje w charakterze znaku towarowego", a ponadto, iż "fakt emisji utworu na antenie nie oznacza, że utwór ten jest tzw. utworem radiowym, tzn. funkcjonującym wyłącznie jako audycja radiowa". Rewidujący wywodzi dalej, że teksty wykonywane w czasie kolejnych audycji "Podwieczorku" nie wskazywały producenta i że słuchacze nie mieli podstaw, by kojarzyć ów utwór tylko i wyłącznie z Polskim Radiem, a zatem nie ma podstaw do przyjmowania, iż "w powszechnym odbiorze produktu jest on identyfikowany z określonym producentem". Tego rodzaju rozumowanie legło u podstaw kolejnych decyzji Komisji Odwoławczej, unieważniających prawo do rejestracji znaku towarowego "Podwieczorek przy mikrofonie" na rzecz Żanetty W. - firmy "A".

Zdaniem Sądu Najwyższego argumenty podniesione przez rewidującego nie są przekonujące. Ustawa o znakach towarowych wyraźnie stanowi (art. 9 ust. 1 pkt 2), iż niedopuszczalna jest rejestracja znaku, jeśli jest on podobny do innego znaku, powszechnie znanego w Polsce, który mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Otóż, jeśli Komisja Odwoławcza przyjęła, że tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do nazwy audycji "Podwieczorek przy mikrofonie" to nie ma podstaw, by jej decyzja w tym względzie mogła zostać uznana za naruszającą prawo. "Podwieczorek przy mikrofonie" powstał w 1936 r. jako audycja radiowa (co przecież wyraźnie odzwierciedla się w przytoczonym tytule: (...) "przy mikrofonie") i przez wiele lat emitowana w programie Polskiego Radia nabył niewątpliwie cechę "powszechnej znajomości" i to właśnie jako audycja radiowa, nie zaś spektakl teatralny, kabaretowy czy też inne publiczne manifestacje artystyczne tego rodzaju. Nie była to w

historii Polskiego Radia jedyna audycja tego rodzaju (można dać przykład popularnej w swoim czasie podobnej audycji pt. "Wesoły autobus" lub też powieści radiowych), ale można ją bezspornie uznać za jedną z najpopularniejszych, a zatem powszechnie znaną. Okoliczności tej rewidujący nie zaprzecza, wywodzi jednakże, iż nie uzyskały one cechy tej powszechnej znajomości "jako audycje radiowe" lecz jako "utwory estradowo - kabaretowe", które wcale się z Polskim Radiem nie identyfikowały. Zdaniem Sądu Najwyższego jest to jednak spekulacja o charakterze tezy ad usum delphini, podobna do innej tezy rewizji nadzwyczajnej bazującej na rozważaniu, komu przysługują prawa do utworów przedstawianych w "Podwieczorku". Na tle powołanego przepisu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych nie ma to bowiem zasadniczego znaczenia: wystarczy okoliczność, że zarejestrowany znak jest podobny do innego, powszechnie znanego w Polsce, jako znak dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. A skoro te tylko elementy są decydujące dla niedopuszczalności rejestracji innego znaku towarowego, to nie można uznać, że decyzja Komisji Odwoławczej opierająca się stricte na powyższym przepisie miałaby właśnie przez to mieć charakter orzeczenia rażąco naruszającego prawo. Wręcz przeciwnie, zaskarżona rewizją nadzwyczajną decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją odpowiadającą prawu, a przeto powinna być utrzymana w mocy.

Biorąc te okoliczności pod uwagę Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.

=====