

## WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 czerwca 2010 r.,

**Krótką jednostką słowną, pełniącą rolę znaku towarowego, może być utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), jeżeli wykazuje autonomiczną wartość twórczą.**

*Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)*

*Sędzia SN Marian Kocon*

*Sędzia SN Hubert Wrzeszcz*

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "K.", spółki z o.o. w L. przeciwko "O.", spółce z o.o. w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 czerwca 2010 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lutego 2009 r. oddalił skargę kasacyjną oraz zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 1800 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

## UZASADNIENIE

"K.", spółka z o.o. w L. wniosła o zasądzenie od "O.", spółki z o.o. w K. kwoty 150 000 zł z odsetkami z tytułu wynagrodzenia za zawinione naruszenie autorskich praw majątkowych do słownego znaku towarowego "JOGI". Wyrokiem z dnia 18 lutego 2009 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego oddalającego powództwo. Ustalono, że powódka, działając na zamówienie Wojciecha J., wykonała projekt etykiet termokurczliwych na opakowania jogurtów oraz zleciła Krystynie Ś. Opracowanie słowno-graficznego znaku towarowego, który miał być umieszczany na tych opakowaniach. Powodowa spółka zawarła z Krystyną Ś. umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do zaprojektowanego znaku. Wojciech J. zgłosił w Urzędzie Patentowym do rejestracji znak towarowy "JOGI", lecz prawa ochronnego nie uzyskał, a postępowanie rejestrowe umorzono. Uwzględnivszy powództwo "K." przeciwko Wojciechowi J., Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 1 marca 2006 r. nakazał pozwanemu „zaniechanie naruszenia autorskich praw majątkowych przysługujących »K.«, sp. z o.o. w P. do słowno-graficznego i słownego znaku towarowego JOGI przez zaniechanie wykorzystywania tego znaku w jakiejkolwiek formie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 51 000 zł z odsetkami. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2007 r. zmienił to orzeczenie tylko przez obniżenie zasądzonej kwoty do 15 000 zł.

Ocenił, że powódka, twierdząc, iż przez bezprawne użycie w określonym bliżej czasie oznaczenia "JOGI" pozwana naruszyła majątkowe prawa autorskie powódki do tego oznaczenia, i domagając się ochrony tych praw, zmierza do uzyskania monopolu na używanie oznaczenia, niezależnie od tego, w jakiej postaci graficznej zostałoby użyte. Żądanie oparła na założeniu, że oznaczenie słowne "JOGI" ma charakter utworu, któremu przysługuje ochrona prawnoautorska na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. – dalej: "Pr.aut."). Sąd Apelacyjny, inaczej niż twierdziła powódka i odmiennie niż przyjął Sąd Okręgowy, ocenił, że moc wiążąca prawomocnego wyroku z dnia 1 marca 2006 r., wydanego w sprawie pomiędzy powódką a osobą trzecią, nie rozciąga się na ustalenie, iż oznaczenie "JOGI" jest utworem w rozumieniu tej ustawy. Podkreślił, że na podstawie art. 365 k.p.c. moc wiążącą ma tylko sentencja wyroku, a nie jego motywy, oraz że powołanemu wyrokowi nie przysługuje cecha rozszerzonej prawomocności. Związanie obejmuje fakt istnienia wyroku zakazującego osobie trzeciej naruszania autorskich praw majątkowych powódki do znaków "JOGI" oraz zasądzającego odszkodowanie i nie pozwala na twierdzenie, że ta osoba trzecia nie naruszyła praw powódki, natomiast wnioski i ocena prawna przyjęte za podstawę tego wyroku, nie są wiążące dla Sądu w obecnej sprawie. Sąd Apelacyjny podniósł, że odmienna wykładnia art. 365 § 1 k.p.c. pozbawiałaby pozwaną możliwości obrony oraz prowadziłaby do tego, że wyrok przeciwko Wojciechowi J. miałby stanowić każdorazowo urzędowe potwierdzenie praw autorskich powódki do oznaczenia słownego. Wynikiem analizy Sądu Apelacyjnego przeprowadzonej pod kątem kryteriów utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Pr.aut. jest stwierdzenie, że sporne oznaczenie nie jest utworem. Pomysł na słowo "JOGI", które istniało wcześniej w domenie publicznej jako oznaczenie jogurtów pitnych, nie ma w sobie nic twórczego ani oryginalnego. Oznaczeniu temu, w ocenie Sądu Apelacyjnego, brak minimum indywidualności, nie ma w nim także oryginalności, piętna twórczego, osobistego, a więc cech, które pozwalałyby uznać je za utwór w rozumieniu Prawa autorskiego. Powódce nie przysługuje więc ochrona na podstawie art. 1 ust. 1, art. 17 i 79 ust. 1 pkt 3 Pr.aut., co oznacza, że oddalenie powództwa, chociaż nastąpiło w wyniku błędnego przyjęcia przez Sąd Okręgowy, iż pozwanej przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy, było prawidłowe. Skargę kasacyjną powodowa spółka oparła na obu podstawach przewidzianych w art. 3983 § 1 k.p.c. Zarzuciła naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 1 ust. 1 Pr.aut., polegające na błędnym przyjęciu, że słowny znak towarowy "JOGI" nie stanowi utworu ze względu na brak twórczości o oryginalnym charakterze. Według skarżącej, jest to wynik błędnego założenia, że przesłanka oryginalności może dotyczyć tylko wytworów „nowych” w znaczeniu obiektywnym, oraz że przesłanka indywidualności nie może przejawiać się w pomyśle na użycie wymyślonej nazwy jako słownego znaku towarowego do oznaczania konkretnych produktów. Zarzuciła także naruszenie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b w związku z art. 17 Pr.aut. przez błędne uznanie braku podstaw do stwierdzenia bezprawności korzystania ze spornego znaku i w konsekwencji oddalenie powództwa o zasądzenie wynagrodzenia. W ramach drugiej podstawy skarżąca zarzuciła naruszenie art. 365 § 1 k.p.c. przez błędne przyjęcie, że prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Wojciechowi J., którym przesądzono kwestię prejudycjalną, czyli prawnoautorski charakter oznaczenia "JOGI", nie wiąże Sądów w obecnej sprawie co do tego, że oznaczenie to jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 Pr.aut. Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. (...)

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...) Moc wiążąca prawomocnego wyroku, czyli jego prawomocność materialna, oznacza konieczność uwzględnienia faktu istnienia konkretnego wyroku o określonej treści. Z art. 365 § 1 k.p.c. wynika moc wiążąca wyroku w stosunku do sądu i stron, a do innych osób w wypadkach w ustawie przewidzianych.

Wątpliwości na tle tego przepisu dotyczą zakresu związania, a w szczególności tego, czy prawomocność materialna rozciąga się na rozstrzygnięcia w kwestiach prejudycjalnych. W ocenie Sądu Najwyższego rozpoznającego skargę, związanie rozstrzygnięciem określonej kwestii w innej sprawie, różniącej się przedmiotem, występuje tylko w granicach podmiotowych prawomocności, czyli w sprawie, w której występują te same strony lub osoby objęte prawomocnością rozszerzoną orzeczenia na podstawie przepisu szczególnego. Przy braku tożsamości przedmiotowej i podmiotowej, a taki stan rzeczy jest rozważany, rozstrzygnięcie określonego zagadnienia przy orzekaniu w jednej sprawie nie wyłącza dopuszczalności jego badania i oceny w innej sprawie. Osoby, które nie były stronami i których nie obejmuje z mocy przepisu szczególnego rozszerzona prawomocność materialna wcześniejszego wyroku, nie są pozbawione możliwości realizowania swego prawa we własnej sprawie, także wtedy, gdy wiąże się to z kwestionowaniem oceny wyrażonej w innej sprawie w zakresie przesłanek orzekania. Należy przy tym mieć na względzie, że wyrok jest rozstrzygnięciem o konkretnym przedmiocie procesu, którym jest roszczenie powoda przeciwko danemu pozwanemu, wynikające z określonego stosunku prawnego. W sprawie o świadczenie, a więc takiej jak niniejsza, przedmiotem rozstrzygnięcia jest określone świadczenie, jakie ma spełnić dłużnik (pозwany). Sentencją wyroku objęte jest rozstrzygnięcie o żądaniach stron (art. 325 k.p.c.), a podstawy faktyczne i prawne są zawarte w uzasadnieniu (art. 328 § 2 k.p.c.). Przy występujących różnicach (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2002 r., V CKN 1110/00, nie publ.) w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że wynikająca z art. 365 § 1 k.p.c. moc wiążąca wyroku dotyczy związania wyłącznie sentencją, a nie uzasadnieniem wyroku, oraz że sądu nie wiążą ustalenia i oceny wyrażone w uzasadnieniu wyroku innego sądu, czyli przesłanki faktyczne i prawne, przyjęte za jego podstawę, gdyż zakresem prawomocności materialnej jest objęty ostateczny wynik rozstrzygnięcia, a nie jego przesłanki (por. m.in. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1937 r., C II 2507/36, OSP 1937, poz. 727, z dnia 18 lutego 1937 r., C III 833/36, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1937, nr 3, poz. 621, z dnia 13 stycznia 2000 r., II CKN 655/98, nie publ., z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN 1073/00, nie publ., z dnia 12 maja 2006 r., V CSK 59/06, nie publ., z dnia 28 czerwca 2007 r., IV CSK 110/07, nie publ. i z dnia 15 listopada 2007 r., II CSK 347/07, nie publ.). Takie też stanowisko zajmuje Sąd Najwyższy w obecnym składzie.

Nie jest, oczywiście, pożądana sytuacja, w której to samo zagadnienie jest inaczej rozstrzygane w różnych sprawach. Nakłada to na sąd rozpoznający sprawę później obowiązek szczególnie rozważnego i wnikliwego osądu, uwzględniającego także argumenty, które prowadziły do odmiennych wniosków. Nie uzasadnia to jednak rozszerzania zakresu mocy wiążącej wyroku, za pierwszorzędną bowiem należy uznać zasadę, że swoboda jurysdykcyjna sądu może być ograniczona tylko w wypadkach ściśle określonych przez ustawę. Autonomia sądu w każdej sprawie obejmuje czynienie ustaleń faktycznych na podstawie swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) oraz dokonywanie wykładni przepisów, w czym może doznać ograniczenia na podstawie ustawy (art. 386 § 6 i art. 398<sup>20</sup> zdanie pierwsze k.p.c.).

Należy także mieć na względzie prawa osób, które nie były stroną we wcześniejszym postępowaniu i nie mogły swoich racji bronić. Pozbawienie ich takiej możliwości we własnej sprawie nie dałoby się pogodzić z zasadą rzetelnego procesu, w każdym razie, nie da się ono wyprowadzić z art. 365 § 1 k.p.c. Z omówionych względów zarzut naruszenia tego przepisu Sąd Najwyższy uznał za nieuzasadniony. Sąd Apelacyjny trafnie przy tym dostrzegł, że przyjęcie poglądu powódki prowadziłoby faktycznie do bezpodstawnego przyznania jej wyłączności na słowo "JOGI", obejmującej każdy sposób jego użycia.

Uzyskanie wyroku w sprawie o świadczenie przeciwko Wojciechowi J. miałoby – według koncepcji skarżącej – prowadzić do tego, że na podstawie ustaleń faktycznych i oceny prawnej stanowiących podstawę tego wyroku, powódka mogłaby przeciw każdemu i przeciw wszystkim powoływać się na wyłączne prawo korzystania z tego oznaczenia oraz mogła każdemu i wszystkim zakazać jego używania. Wbrew twierdzeniu skarżącej, na ocenę sytuacji nie wpływa to, że w sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 marca 2006 r., zawierającej orzeczenie wobec osoby trzeciej nakazu zaniechania wykorzystywania słowno graficznego i słownego znaku towarowego "JOGI" w działalności gospodarczej, znalazło się sformułowanie o naruszeniu praw autorskich powódki. Sformułowanie to wykracza poza rozstrzygnięcie o żądaniu w rozumieniu art. 325 k.p.c., gdyż rozstrzygnięciem mającym moc wiążącą było nałożenie na osobę pozwaną obowiązku zaniechania oznaczonych czynności oraz zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Przesłanka rozstrzygnięcia, czyli uznanie, że oznaczenie "JOGI" jest przedmiotem prawa autorskiego, należała do sfery motywacyjnej, przyjętej przez sąd w ramach badania stosunku prawnego pomiędzy innymi, niż w obecnym postępowaniu, podmiotami. Wyrok ten nie pozbawia sądów rozpoznających sprawy o inne roszczenia pomiędzy innymi podmiotami prawa do autonomicznej oceny słownego oznaczenia "JOGI" pod kątem przesłanek ochrony prawnoautorskiej. W ujęciu art. 1 ust. 1 Pr.aut., określone dzieło stanowi utwór, jeżeli jest przejawem działalności twórczej, czyli cechuje się oryginalnością i jest dziełem o indywidualnym charakterze, czyli ma cechę indywidualności. Skarżąca postawiła zarzut błędnego rozumienia pojęcia „oryginalności” przez wadliwe utożsamienie jej z nowością w znaczeniu obiektywnym. Istotnie, dominuje pogląd, że Prawo autorskie nie posługuje się przesłanką nowości w znaczeniu przedmiotowym, lecz w ujęciu subiektywnym. Wbrew twierdzeniu skarżącego, Sąd Apelacyjny dostrzegł, że przesłanka „oryginalności” utworu spełniona jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu, chociaż wskazał jednocześnie, iż o samodzielnej twórczości można mówić tylko wtedy, gdy to, co zostało stworzone, nie było uprzednio znane w takiej samej postaci, a zatem przejawia się w tym obiektywnie uchwytne rezultaty twórczości. Przyjęcie za punkt wyjścia tezy, że Prawo autorskie nie wymaga nowości w znaczeniu przedmiotowym, lecz w ujęciu subiektywnym (oryginalność pokrywa się z nowością podmiotową), nie oznacza, iż deklarowane subiektywne przekonanie twórcy, że dane dzieło stanowi nowy wytwór intelektu, nie poddaje się jakiegokolwiek weryfikacji. W skrajnym ujęciu uznanie twierdzenia danej osoby o braku świadomości co do istnienia w domenie publicznej określonego wytworu, nawet zupełnie pospolitego i banalnego, za wystarczające do uznania go za chroniony prawem autorskim, wyłączałoby możliwość stosowania „zewnętrznego” w stosunku do świadomości twórcy kryterium, pozwalającego odróżnić utwór od efektu pracy umysłowej, który nim nie jest, jak i oceny, czy cechy twórcze w jakikolwiek sposób rzeczywiście się w nim manifestują. Takie podejście, sytuujące się już niemal na pograniczu domniemania faktycznego, że każdy wytwór pracy umysłowej człowieka jest dziełem, któremu przysługuje ochrona prawnoautorska, bez potrzeby wykazywania pierwiastków twórczych, nie ma oparcia w ustawie i jest zbyt daleko idące. W szerszej perspektywie grozi także deprecjacja pojęcia twórczości w ogóle, istotniejsza jest jednak inna kwestia. Przy krótkich formach wypowiedzi słownej (krótkich jednostkach językowych) prawdopodobieństwo braku oryginalności jest wysokie i można wymagać większej siły przekonywania na uzasadnienie twierdzenia o stworzeniu nowego wytworu intelektu. Z reguły wyklucza się uznanie pojedynczych słów za utwory, co wiąże się z brakiem cechy indywidualnego charakteru. Pojedyncze słowa, nie tylko zaczerpnięte z języka potocznego, ale także słowa nieznane lub neologizmy, z zasady nie mają cech twórczości.



Tej zasadzie czasem, ale tylko wyjątkowo, wymykają się jednowyrazowe tytuły albo slogany, dotyczy to jednak szczególnych sytuacji, w których – jak to się ujmuje w piśmiennictwie – cechują się one zaskakującą wyrazistością i błyskotliwością, współtworzą poetykę utworu lub stanowią „klucz” do rozumienia utworu. Wynika z tego, że powoływanie się przez skarżącą na potencjalną możliwość udzielenia ochrony tytułowi dzieła literackiego nie przekonuje o twórczym charakterze banalnego słowa, przydatnego do określonego celu użytkowego (oznaczenia towaru). W piśmiennictwie i w orzecznictwie dawno zaniechano posługiwania się pojęciem „sztuki czystej” i nawiązywania do tradycyjnej roli kulturowej, jakiej miało służyć prawo autorskie. Zakres pojęciowy utworu ujmuje się szeroko, z utrzymującą się tendencją do łagodzenia kryteriów decydujących o przyznaniu ochrony prawnoautorskiej, takich jak twórczość, oryginalność oraz indywidualność. Świadczy o tym obejmowanie tą ochroną wytworów zawierających niewielki wkład pracy twórczej oraz charakteryzujących się nawet niewielkim stopniem oryginalności i indywidualności. W tym kontekście używa się pojęcia „granicznych kategorii twórczości”, a także – z zasady – nie neguje się możliwości udzielenia ochrony prawnoautorskiej drobnym wytworom działalności człowieka o przeznaczeniu z założenia użytkowym i znaczeniu wyłącznie praktycznym. Prawo autorskie obejmuje ochroną nie tylko dzieła powstałe dla celów artystycznych i nie odmawia ochrony dziełom stworzonym wyłącznie dla celów użytkowych (przemysłowych, handlowych), jednak tylko o tyle, o ile dzieło wykazuje takie cechy, jakich wymaga się od każdego innego utworu. Z art. 1 ust. 1 Pr.aut. wynika, że objęcie dzieła ochroną prawnoautorską nie zależy od jego przeznaczenia. Użytkowy charakter i cel powstania dzieła nie pozbawia go charakteru utworu w rozumieniu tego przepisu, jeżeli spełnione są określone w nim pozytywne przesłanki, jednak – w ocenie Sądu Najwyższego rozpoznającego skargę – należy dostrzec także inny aspekt roli, jaka odgrywa przeznaczenie dzieła. Przeznaczenie to nie jest przesłanką negatywną, gdyż nie stoi na przeszkodzie uznaniu dzieła o celu z założenia użytkowym za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Z drugiej jednak strony, nie może być traktowane jako przesłanka konstytutywna w takim rozumieniu, że jakikolwiek wytwór może uzyskać status utworu tylko ze względu na jego konkretne przeznaczenie, tylko w połączeniu, w nierozzerwalnym związku z określonym sposobem jego użycia. Dany wytwór, w tym krótka jednostka słowna, musi mieć autonomiczne cechy utworu określone w Prawie autorskim oraz zdolność do samodzielnego istnienia na różnych polach eksploatacji. O uzyskaniu statusu utworu nie decyduje natomiast sposób korzystania, co jest szczególnie wyraźne, gdy chodzi, jak w rozważanym wypadku, o pojedyncze słowo. Użytkowe z założenia przeznaczenie dzieła, a więc tworzenie go wyłącznie z zamiarem wykorzystania w określony sposób, jest charakterystyczne dla przedmiotów własności przemysłowej, szczególnie wzorów przemysłowych, a także znaków towarowych, z tym że w ich wypadku najczęściej dotyczy to znaków słowno-graficznych. W prawie polskim dopuszczalna jest kumulacja niektórych praw na dobrach niematerialnych, w tym znaków towarowych i utworów oraz wzorów przemysłowych i utworów. Dopuszczalne jest również wykorzystywanie w roli znaku towarowego istniejącego już utworu, w tym utworu słownego, który miał taki autonomiczny status, niezależny od ewentualnego przyszłego komercyjnego zastosowania. Inna jest sytuacja, w której dla konkretnego towaru tworzy się projekt znaku towarowego do oznaczania konkretnego produktu, a więc sytuacja, w której utwór w rozumieniu Prawa autorskiego miałby powstać niejako przy okazji opracowywania znaku. Sama idea, pomysł, polegający na połączeniu określonego słowa ze sposobem jego wykorzystania w ściśle określonym celu, nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Pomysł przyczynia się do powstania dzieła, jednak sam nim nie jest; konieczne jest przybranie przez ideę określonej postaci. Należy odrzucić koncepcję stworzenia utworu jako „ubocznego produktu” pomysłu na sposób wykorzystania pojedynczego wyrazu.

Trzeba dostrzec, że rezygnacja z oceny oznaczenia słownego z punktu widzenia samoistnych cech twórczości prowadziłaby do możliwości uznania każdego znaku towarowego za utwór, gdyż zawsze w znaku jest ucieleśniony pomysł wykorzystania użycia słowa w określonym celu. Oznaczenie pełniące rolę znaku towarowego może stanowić jednocześnie utwór, ale tylko wtedy, gdy wykazuje samodzielną wartość twórczą. Warto dodać, że chociaż kumulacja praw na dobrach niematerialnych jest dopuszczalna, to nie należy zacierać różnic pomiędzy prawami, których nie tylko natura, ale także cele, sposób uzyskania i czas trwania ochrony zasadniczo się różnią. Nie ogranicza to uzyskania przez uprawnionego prawnej ochrony jego dzieła, lecz oznacza jedynie, że ochrona ta powinna być oparta na właściwej podstawie prawnej, którą determinuje charakter dzieła. W ocenie Sądu Najwyższego, użycie słowa jako znaku towarowego nie wpływa na możliwość uznania go za utwór, gdyż istnienie utworu nie może być uwarunkowane określonym jego przeznaczeniem; sposób korzystania z dzieła nie decyduje o uzyskaniu przez nie statusu utworu. Z tego powodu Sąd Najwyższy nie podzielił odmiennego, stanowiącego podstawę zarzutu naruszenia art. 1 pkt 1 Pr.aut., poglądu skarżącego, że sporne oznaczenie spełnia kryteria utworu w rozumieniu tego przepisu. Wyraz "JOGI" nie wykazuje oryginalności mogącej uzasadniać uznanie go za wyjątek od powszechnie akceptowanej zasady, że pojedyncze słowa nie mają cech twórczości. Nie ma ono autonomicznych cech utworu i nie staje się utworem z powodu „wymyślenia” sposobu konkretnego jego wykorzystania jako znaku towarowego, czyli do oznaczania towarów określonego rodzaju, pochodzących od określonego przedsiębiorcy. Z tych względów Sąd Najwyższy skargę kasacyjną oddalił (art. 39814 k.p.c.).

Wyrok pobrano z  
[www.sn.pl](http://www.sn.pl)