

Wyrok z dnia 27 maja 1999 r.

III RN 5/99

Korzystający ze znaku towarowego w zakresie dzierżawy przedsiębiorstwa nie staje się podmiotem praw z rejestracji znaku towarowego.

Przewodniczący: SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „L.” S.A. w G. od decyzji Urzędu Patentowego w Warszawie z dnia 6 marca 1997 r. [...] o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego C. nr [...] na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 lipca 1998 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentowego w Warszawie z dnia 6 marca 1997 r. [...].

U z a s a d n i e

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 15 listopada 1993 r. dokonał rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego C. dla lodów jadalnych [...] na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego L. S.A. w Gdańsku. „Chłodnia w C.” Spółka z o.o. wystąpiła w dniu 16 czerwca 1996 r. z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wyżej wymienionego znaku towarowego. W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że lody pod nazwą C. były produkowane i wprowadzane do obrotu od lat sześćdziesiątych przez trzy zakłady zgrupowane w Zjednoczeniu Chłodni Składowych, tj. przez chłodnie w G., B. i w Z.G. W ocenie wnioskodawcy przedsiębiorstwa wchodzące w skład Zjednoczenia z chwilą jego likwidacji samodzielnie nabyły prawo do stosowania znaku C., a zatem rejestracja tego znaku towarowego na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego L. S.A. w G. stanowiła naruszenie zasad współzycia spo-

łecznego, bowiem spowodowała zawłaszczenie przez jeden podmiot znaku stosowanego do czasu rejestracji przez kilka podmiotów.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego decyzją z dnia 6 marca 1997 r. unieważniło prawo z rejestracji znaku towarowego C., powołując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). W ocenie Kolegium Orzekającego znak towarowy C. należał do Zjednoczenia Chłodni Składowych i stosowany był na równych prawach przez wchodzące w skład Zjednoczenia trzy przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego w B., G. i Z.G. Wszystkie te przedsiębiorstwa oraz ich następcy prawni są uprawnieni do stosowania wyżej wymienionego znaku, zaś rejestracja znaku na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego L. S.A. w G. oznacza odebranie praw innym podmiotom stosującym znak i jako taka jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 17 lipca 1998 r. [...] utrzymała w mocy powyższą decyzję, zaskarżoną odwołaniem uprawnionego z rejestracji. Komisja uznała, że po stronie wnioskodawcy – Chłodni w C. – istnieje interes prawny do występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego, bowiem interesem prawnym jest działanie na własną korzyść, jeżeli wywiera to określone skutki w sferze prawnej. W ocenie Komisji istnieją ustawowe przesłanki do unieważnienia rejestracji znaku towarowego C., bowiem rejestracja nastąpiła z naruszeniem praw majątkowych osób trzecich, w danym przypadku Skarbu Państwa. Ponadto udzielenie przez Urząd Patentowy prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego na rzecz Spółki Akcyjnej, podczas gdy uprawnionym ze zgłoszenia było przedsiębiorstwo państwowe, a prawa jego pozostawały przy Skarbie Państwa, nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz interesu Skarbu Państwa. Spełnione zostały zatem, zdaniem Komisji, znamiona przepisu art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zaskarżył powyższą decyzję rewizją nadzwyczajną, w której zarzucił rażące naruszenie art. 8 pkt 2, art. 29 i art. 30 ustawy o znakach towarowych oraz art. 6-8, 11, 77 § 1, 80, 107 § 1 i 138 KPA w związku z art. 37 ustawy o znakach towarowych oraz art. 65 KC i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Patentowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu, działającemu w trybie postępowania spornego.

W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego RP wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego. Działanie, którego główną cechą, jest osiągnięcie własnej korzyści, jest zasadniczo interesem czysto faktycznym, nawet jeśli wywołuje skutki w sferze prawnej. Interes wnioskodawcy jest interesem faktycznym o zabarwieniu handlowym, a jego istotą jest zamierzenie zwiększenia dochodu w wyniku wykorzystania renomy jaką ma znak towarowy C. Wnioskodawca stosunkowo niedawno podjął działalność gospodarczą i w sposób naturalny dąży do likwidacji wszelkich ograniczeń w tej działalności, jakimi są prawa do znaków towarów udzielonych na rzecz innych podmiotów oraz do uzyskania przywilejów w stosunku do innych podmiotów działających na rynku. Interes taki w ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną nie może być uznany za interes prawny w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy.

Prezes Urzędu Patentowego RP jest zdania, że zaskarżona decyzja, wbrew dyspozycji przepisu art. 8 pkt 2 ustawy, nie precyzuje jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej, które mogłoby być naruszone w wyniku rejestracji znaku towarowego C. Powołanie się Komisji Odwoławczej na bliżej nieokreślone „naruszenie obowiązujących przepisów” i naruszenie „interesu Skarbu Państwa” nie uzasadnia zastosowania w sprawie powyższego przepisu ustawy. Decyzja ta opiera się na błędnym założeniu, że w dacie rejestracji znaku towarowego C., tj. w dniu 15 listopada 1993 r., Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego L. SA nie było uprawnione z tytułu zgłoszenia znaku towarowego C., bowiem zgłoszenie to zostało dokonane przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w G., zaś prawa do tego zgłoszenia nie przeszły na L. SA. W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego RP przejście wszystkich praw i obowiązków likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego na Spółkę, w tym także prawa do zgłoszenia znaku towarowego C., wynika z § 3 zdanie ostatnie umowy notarialnej z dnia 3 marca 1993 r. oraz z § 3 pkt 1 zarządzenia nr 129/92 Wojewody G. z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w G. W świetle tych dokumentów nie ma wątpliwości, że prawa do zgłoszenia znaku towarowego C. przeniesione zostały ze zgłaszającego przedsiębiorstwa państwowego na Spółkę jeszcze przed wydaniem decyzji o zarejestrowaniu tego znaku, zaś Przedsiębiorstwo uległo likwidacji jeszcze przed tą datą. W konsekwencji należy przyjąć, twierdzi Prezes Urzędu Patentowego RP, że w dacie rejestracji znaku Spółka była jedynym uprawnionym podmiotem, na rzecz którego Urząd Patentowy mógł i powinien dokonać rejestracji znaku C. Przyjęcie poglądu Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, że w dacie rejestracji zgłoszenia uprawnionym z re-

jestracji był Skarb Państwa, oznacza, iż rejestracja znaku C. nie mogła być dokonana na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, ponieważ przedsiębiorstwo państwowe, które dokonało zgłoszenia, nie istniało jako podmiot prawny, natomiast nie mogła być dokonana rejestracja na rzecz Skarbu Państwa, gdyż nie jest on przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 6 ustawy. Gdyby nawet zaakceptować stanowisko Komisji, że w dacie dokonania rejestracji prawo ze zgłoszenia przysługiwało Skarbowi Państwa, to jedynym uprawnionym do nabycia tej rejestracji w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa był także L. SA.

Według Prezesa Urzędu Patentowego RP błędne jest stanowisko Komisji Odwoławczej, że umowa notarialna z dnia 3 marca 1993 r. jest umową oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego używania w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298), przy czym oddanie w odpłatne korzystanie dotyczy wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa. Analiza treści umowy prowadzi do wniosku, że faktycznie strony zawarły umowę mieszaną, w której zostały zawarte elementy umowy o oddanie do odpłatnego korzystania, umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty oraz umowy przenoszącej prawa i obowiązki w dacie zawarcia umowy. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną w dacie zawarcia umowy notarialnej według zgodnego zamiaru stron przeszły na Spółkę L. „wszelkie pozostałe prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego”, w tym prawa do zgłoszenia znaku towarowego C.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Trafny jest zarzut rewizji nadzwyczajnej co do rażącego naruszenia zaskarżoną decyzją przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) stanowiącego, że 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 nie zawierają legalnej definicji pojęcia „interes prawny”. W związku z tym wymaga rozważenia, czy przepisy ustawy dają podstawę do przyjęcia swoistego rozumienia interesu prawnego dla potrzeb postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, czy też należy temu pojęciu nadawać znaczenie określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Za przyjęciem stanowiska, że interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy jest interes

prawny, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego przemawiają reguły wykładni systemowej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 37 ustawy do postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawach znaków towarowych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej, co oznacza, iż mają tu zastosowanie wszystkie te przepisy Kodeksu, które nie dotyczą zagadnień odmiennie uregulowanych w przepisach ustawy. Należy ponadto podkreślić, że przepis art. 37 ustawy odsyłając do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie nakazuje odpowiedniego stosowania tych przepisów, co wymaga przyjęcia, że Urząd Patentowy w postępowaniu w sprawach znaków towarowych jest obowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sytuacjach, które nie zostały odmiennie uregulowane w przepisach ustawy o znakach towarowych. De lege lata brak jest zatem przesłanek prawnych do przyjęcia, że znaczenie pojęcia „interes prawny”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, powinno być ustalane w inny sposób niż przez odesłanie do przepisu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Interes prawny, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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, a nadto że nie jest dopuszczalne wszczynanie postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony interesu prawnego osób trzecich; w każdym bowiem przypadku wnioskodawca musi uzasadnić istnienie w sprawie własnego interesu prawnego, nie zaś nawet skądinąd uzasadnionego interesu prawnego innych podmiotów. W doktrynie prawa znaków towarowych oraz w piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postępowania administracyjnego nie budzi ponadto wątpliwości teza, że przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie mają oparcia w przepisach prawa ustawowego.

Prawidłowe jest w tej sytuacji stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego, że wnioskodawca („Chłodnia w C.” Sp. z o.o.) nie wykazał istnienia interesu prawnego uzasadniającego wszczęcie na jego wniosek postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego „C.” i że interes wnioskodawcy jest interesem

faktycznym „o zabarwieniu handlowym.” Wnioskodawca w postępowaniu przed organami patentowymi uzasadniał swój interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa z rejestracji tego znaku tym, że jest następcą prawnym Zakładu - Chłodnia w C. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w B., który w ocenie wnioskodawcy był jednym ze współuprawnionym do znaku powszechnie znanego „C.” W związku z tym należy stwierdzić, że nie uzasadnia tego stanowiska umowa dzierżawy z dnia 9 marca 1995 r. zawarta między Przedsiębiorstwem Przemysłu Chłodniczego w likwidacji w B. a „Chłodnią w C.” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ani też sporządzony w dniu 20 maja 1996 r. aneks nr 3, którym dodano do tej umowy § 16a w brzmieniu „Na czas obowiązywania niniejszej umowy wydzierżawiający użycza dzierżawcy praw przyszłych jakie mógłby wydzierżawiający nabyć mając interes prawny określony w ustawie o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 7 ze zm.). Dotyczy to wszystkich wyrobów produkowanych przez wydzierżawiającego w dacie zawarcia umowy, w tym w szczególności powszechnie znanego znaku towarowego nie zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym obejmującego nazwę „Lody C.” i określoną grafikę”. W ocenie Sądu Najwyższego zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa nie czyni dzierżawcy następcą prawnym wydzierżawiającego w zakresie korzystania z prawa do znaku towarowego, zwłaszcza wówczas, gdy wydzierżawiający, jak w niniejszej sprawie, nie był uprawniony z rejestracji znaku towarowego.

W piśmiennictwie i orzecznictwie utrwalili się poglądy, że brak jest następstwa prawnego pod tytułem ogólnym między zlikwidowanym w trybie art. 37 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298) przedsiębiorstwem państwowym a spółką przejmującą do odpłatnego korzystania mienie tego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC, bowiem takim następcą jest Skarb Państwa, który w umowie o oddaniu tej części mienia określa, jakie prawo przenosi lub ustanawia na rzeczach wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Dla oceny zatem, kiedy i jakie prawa, w tym prawa do znaku towarowego „C.”, nabyła Spółka „L.” powstała w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 37 ustawy, decydujące znaczenie ma wykładnia treści umowy notarialnej z dnia 3 marca 1993 r., przy dokonywaniu której należy uwzględnić regułę interpretacyjną, że podstawowym celem prywatyzacji jest zachowanie przedsiębiorstwa jako pewnej całości organizacyjno-majątkowej, zaś spółki pracownicze, co trafnie podkreślił wnoszący rewizję nadzwyczajną Prezes Urzędu Patentowego RP, w założeniu mają przejąć wszelkie składniki majątkowe i prawa likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Ze wskaza-

nych w rewizji nadzwyczajnej postanowień tej umowy wynika, że wolą stron było przejście wszelkich praw i obowiązków z likwidowanego przedsiębiorstwa (uprawnionego ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji) na Spółkę najpóźniej w dacie zawarcia umowy, jeżeli natomiast dla przejścia niektórych składników mienia lub praw była przewidywana data późniejsza, to była ona przez strony określana w umowie. Wśród praw, które według zgodnego zamiaru stron miały przejść na Spółkę w dacie zawarcia umowy jest także prawo do zgłoszenia znaku towarowego „C.”, a zatem w dniu wydania decyzji o rejestracji tego znaku towarowego uprawnienia z jego zgłoszenia nie pozostawały przy Skarbie Państwa, gdyż uprawnionym ze zgłoszenia było Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „L.” SA.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

=====