

**Wyrok z dnia 21 lipca 1994 r.  
I PRN 46/94**

**Po zbyciu prawa z rejestracji znaku towarowego oraz wpisanie nabywcy do rejestru znaków towarowych na podstawie odpowiedniego postanowienia Urzędu Patentowego, nie jest dopuszczalne wydanie decyzji, stwierdzającej wygaśnięcie tego prawa ze względu na zaprzestanie działalności gospodarczej przez jego zbywcę.**

Przewodniczący SSN: Antoni Filcek, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Maria Tyszczel,

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 1994 r. sprawy z wniosku Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 26 marca 1993 r. o uznanie za wygasłe prawa do rejestracji znaku towarowego wspólnego słowno-graficznego "L." [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1994 r. [...] i decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 5 sierpnia 1993 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

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

Rewizja nadzwyczajna Prezesa Urzędu Patentowego wniesiona została przeciwko wskazanym orzeczeniom oddalającym wniosek o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "L.". Znak ten jako wspólny przedsiębiorstw produkcji leśnej "L." został wpisany do rejestru znaków towarowych pod numerem [...] na rzecz Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "L.", na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 29 października 1984 r. Z kolei na wniosek uprawnionego z tytułu rejestracji Zrzeszenia z dnia 19 maja 1989 r. Urząd Patentowy, postanowieniem z dnia 13 października 1989 r. wykreślił z rejestru to Zrzeszenie, a na jego miejsce jako uprawnionego z tytułu rejestracji, wpisał "L." spółkę z o.o. w W. We wskazanym wniosku Krajowe Zrzeszenie Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "L." powołało się na to, że prawo do stosowania znaku towarowego przysługuje Spółce z o.o. "L." oraz wymienionym w załączonym wykazie przedsiębiorstwom produkcji leśnej "L.", a przeniesienie prawa z tytułu rejestracji na rzecz Spółki z o.o. "L." wynika z uchwały Rady Zrzeszenia z dnia 12 maja 1989 r., która została podjęta w związku z ustawowym - z dniem 28 maja 1989 r. - rozwiązaniem zrzeszeń przedsiębiorstw. Prezes Urzędu Patentowego uznając, że nie zostały zachowane wymagania dla skutecznego przeniesienia wspólnego znaku towarowego na rzecz Spółki z o.o. "L." wystąpił o wygaśnięcie prawa z rejestracji tego znaku na podstawie art. 32 i 35 ustawy o znakach towarowych. Urząd Patentowy, działający w trybie postępowania spornego, decyzją z dnia 5 sierpnia 1993 r., [...] oddalił powyżej wskazany wniosek Prezesa Urzędu Patentowego, uznając, że w tym postępowaniu

związany był prawomocnym postanowieniem Urzędu Patentowego o wpisie do rejestru jako uprawnionego Spółki z o.o. "L.", które statuuje prawa do rejestracji na rzecz tej Spółki, co do której nie zachodzą przesłanki wygaśnięcia prawa z rejestracji. Stanowisko to uznała za prawidłowe Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym, która po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez Prezesa Urzędu Patentowego RP, decyzją z dnia 20 stycznia 1994 r. [...] utrzymała zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że wobec prawomocności postanowienia Urzędu Patentowego z dnia 13 października 1989 r., prawa z tytułu rejestracji przysługują Spółce z o.o. "L." w W. a nie Zrzeszeniu, które było wpisane poprzednio do rejestru. W tej sytuacji o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego nie mogą decydować okoliczności, które nie dotyczą podmiotu aktualnie z rejestracji uprawnionego. Skoro zaś zaprzestanie działalności gospodarczej odnosi się wyłącznie do Zrzeszenia, to fakt ten nie może powodować wygaśnięcia prawa z rejestracji wobec Spółki z o.o. "L.", która działalność gospodarczą prowadzi.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego zarzucił rażące naruszenie art. 25 pkt 5 i art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) w związku z art. 7 i 8 k.p.a. i art. 368 pkt 1 i 3 k.p.c. Prezes Urzędu Patentowego, uważa - odmiennie od stanowiska wyrażonego w zaskarżonych decyzjach - że zaistniały przesłanki do orzeczenia o wygaśnięciu przedmiotowego prawa z rejestracji, z przyczyny określonej w art. 25 ustawy o znakach towarowych a to wobec niewątpliwego faktu rozwiązania Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "L." oraz braku ważnej i skutecznej umowy przeniesienia prawa z rejestracji tego znaku na inny podmiot spełniający wymogi art. 32 ustawy. Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do przyjęcia, że postanowienie wydane na podstawie § 26 ust. 3 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (M.P. Nr 18, poz. 143) statuuje prawo do znaku nawet wówczas gdyby prawo to wcześniej faktycznie wygasło. W konstrukcji zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego postanowienie o wpisie do rejestru ma wyłącznie charakter porządkowy dla dokonania czynności wpisu i w żadnym razie nie może przesądzać ani o ważności czynności prawnej (przeniesienia prawa), ani o przeszkodach do ustalenia przez kompetentny organ wygaśnięcia prawa na skutek zaistnienia wcześniejszych okoliczności, z którymi ustawa wiąże skutek wygaśnięcia. W tym stanie rzeczy, według Prezesa Urzędu Patentowego, należy przyjąć kompetencje Urzędu Patentowego działającego w trybie postępowania spornego do ustalenia, czy na skutek okoliczności wskazanych w art. 25 pkt 5 ustawy o znakach towarowych, prawo do tego znaku wygasło, bez względu na późniejsze wpisy w rejestrze. W konkluzji przedstawionych zarzutów i ocen Prezes Urzędu Patentowego wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Ze zrelacjonowanego powyżej stanu faktycznego wynika, że na podstawie prawomocnego postanowienia Urzędu Patentowego z dnia 13 października 1989 r., w rejestrze znaków towarowych pod numerem [...] została dokonana zmiana polegająca na wpisie innego podmiotu uprawnionego z tytułu rejestracji. Mianowicie zamiast

dotychczasowego Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "L." wpisano, jako uprawnionego z tytułu rejestracji przedmiotowego znaku towarowego słowno-graficznego "L.", Spółkę z o.o. "L." w W. Wystąpienie natomiast przez Prezesa Urzędu Patentowego z wnioskiem o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji tegoż znaku, chociaż miało miejsce już po uprawomocnieniu się powyższego postanowienia, to jednak oparte zostało na przesłankach wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego dotyczących podmiotu, który już z rejestru został wykreślony. Zarówno zatem w tym wniosku jak i w rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego przyjmuje pogląd, który w istocie rzeczy pozbawia postanowienie ustalające wpis do rejestru znaków towarowych znaczenia prawnego, a w każdym razie w zakresie ustalenia treści prawa wynikającego z rejestracji znaku towarowego. Tymczasem stosownie do regulacji zawartej w zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (M.P. Nr 18, poz. 143), a zwłaszcza § 26 ust. 3 tego zarządzenia funkcją postanowienia, o którym tu mowa jest ustalenie, że zachodzą określone sytuacje wpływające na treść zarejestrowanego znaku towarowego i dokonanie w związku z tym odpowiedniego wpisu do rejestru. Zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje potrzebę podjęcia odpowiedniego postępowania przed Urzędem Patentowym, w którym zgłoszony w tym zakresie wniosek podlega postępowaniu wyjaśniającemu a postępowanie to kończy postanowienie ustalające stan rzeczy istotny z punktu widzenia zarejestrowanego prawa. Wpis do rejestru nie jest więc oderwaną czynnością faktyczną, ale ściśle wiąże się z proceduralnie określoną strukturą postępowania przed Urzędem Patentowym. Znamienne jest wyraźne sformułowanie wskazanego przepisu, że wpisu do rejestru dokonuje się "na podstawie postanowienia", co odpowiada takiemu samemu znaczeniu podstawy wpisu, jakie w § 26 ust. 2 nadaje się decyzjom dla innych określonych wpisów. Konieczność zachowania pełnej zgodności ochrony znaku towarowego z zakresem wpisów w rejestrze znaków towarowych stanowi istotę tej ochrony. Wyrażają to wprost określenia podstawowych instytucji prawa o znakach towarowych jak: "prawa z rejestracji znaku towarowego" (por. np. tytuły rozdziałów 3 i 4 ustawy o znakach towarowych), "wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego" (rozdział 5 tej ustawy)", "uprawniony z tytułu rejestracji" (np. art. 20), według których rejestracja jest elementem definiującym prawo do znaku towarowego. Dla bliższego zobrazowania takiej funkcjonalnie nierozłącznej jedności instytucji prawno-materialnych ze strukturą organizacyjną znaków towarowych należy zwrócić uwagę w szczególności na to, że ochronę znaku towarowego uzyskuje się przez jego rejestrację (art. 10 ust. 1 ustawy o znakach towarowych), i że zawsze jest to rejestracja na rzecz określonego uprawnionego (art. 30 ust. 2). Dopiero po wpisaniu znaku towarowego do rejestru uprawniony uzyskuje świadectwo ochronne (art. 10 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2). Jawność rejestrów znaków towarowych i domniemanie znajomości dokonanych w nich wpisów (art. 54) stanowią dalsze instrumenty realizacji ochrony zarejestrowanych znaków towarowych. Oczywistym warunkiem prawidłowego funkcjonowania tych instytucji jest to, ażeby wpisy w rejestrach były adekwatne do rzeczywistego stanu praw do znaków towarowych. Z tego punktu widzenia trzeba podkreślić, wyżej już wskazaną, funkcję postanowień Urzędu Patentowego, o których mowa w § 26 ust. 3 powołanego zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. Mają one aktualizować, jak np. w przypadku z § 26 ust. 3 tego zarządzenia, uprawnionego z tytułu rejestracji na

skutek zbycia prawa przez podmiot dotychczas uprawniony. Orzeczenia dotyczące wpisów do rejestrów znaków towarowych, tj. zarówno decyzje, jak i postanowienia, wydawane są w postępowaniu zapewniającym instancyjną kontrolę a ponadto podlegają kontroli w trybie nadzwyczajnym (art. 52 ustawy o znakach towarowych). Niezależnie od tego przewidziana jest w ustawie o znakach towarowych procedura unieważniania prawa z rejestracji znaku towarowego w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowo określone warunki wymagane do rejestracji (art. 29). Zarówno unieważnienie, jak i wygaśnięcie (por. art. 25) dotyczy prawa z rejestracji znaku towarowego, które należy rozumieć jako prawo wynikające z prawomocnych orzeczeń (decyzji i postanowień) ustalających aktualny stan rejestracji.

Postanowienie Urzędu Patentowego ustalające podmiotowy zakres prawa z rejestracji znaku towarowego musi zatem być brane pod uwagę w postępowaniu w przedmiocie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego - gdyż ono wprost tego przedmiotu dotyczy. Inaczej mówiąc postanowienie, [...], o dokonaniu wpisu do rejestru nabywcy prawa oraz o wykreśleniu zeń dotychczasowego uprawnionego z rejestracji - aktualizuje treść prawa do znaku towarowego wynikająca z decyzji o rejestracji danego znaku towarowego i w związku z tym nie może być pominięte w postępowaniu dotyczącym wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego.

W świetle przedstawionych wyżej ustaleń co do zasady zastosowania art. 25 pkt 5 ustawy o znakach towarowych, Sąd Najwyższy stwierdza, że wbrew rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego zaskarżone tą rewizją decyzje odpowiadają prawu. Nie mógł być bowiem uwzględniony wniosek o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego ze względu na zaprzestanie działalności gospodarczej przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego, skoro - stosownie do aktualnie ustalonego stanu rejestracji - uprawnionym jest podmiot, który nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

Z powyższych przyczyn, wobec braku podstawy do uchylenia zaskarżonych orzeczeń, rewizja nadzwyczajna podlegała oddaleniu (art. 421 § 1 k.p.c.).

=====