

**Wyrok z dnia 7 marca 2002 r.**

**III RN 53/01**

**Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) należy rozumieć w ten sposób, że nie pozwala on na rejestrację znaku towarowego na rzecz wnoszącego o taką rejestrację, jeżeli dotyczyć to ma towarów podobnego rodzaju do towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy, a jednocześnie wnoszącemu o rejestrację nie przysługują do znaku jakiegokolwiek skuteczne uprawnienia czy to pierwotne, czy pochodne.**

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2002 r. skargi I.T. Co. Spółki z o.o. w O. na decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

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

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP decyzją z dnia 1 lipca 1999 r. [...], wydaną w postępowaniu spornym, na wniosek F. Spółki z o.o. z siedzibą w W. unieważniło prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL [...] udzielone na rzecz I.T.C. Spółki z o.o. z siedzibą w O., uznając, że rejestracja wskazanego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Rejestracji znaku towarowego VALIDOL dokonano decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 18 stycznia 1999 r. w wyniku zgłoszenia do rejestracji z dnia 31 października 1991 r.

Kolegium Orzekające stwierdziło w uzasadnieniu decyzji, że rejestracja znaku towarowego na rzecz (polskiej) Spółki I.T.C. z O. nie naruszała art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, ponieważ została dokonana dla towarów będących przedmiotem jej działalności, a ocena ważności i zgodności z prawem umowy zawartej przez tę Spółkę z (ukraińską) Zamkniętą Spółką Akcyjną D. z siedzibą w K. (Ukraina) w przedmiocie przeniesienia prawa do znaku towarowego nie podlega kognicji Kolegium Orzekającego, ponieważ leży w gestii sądów powszechnych. Uzasadniając ocenę o naruszeniu art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego VALIDOL, Kolegium Orzekające wskazało, że powszechna znajomość znaku towarowego VALIDOL na terytorium Polski jest bezsporna - nie kwestionuje tego żadna ze stron. Lek nasercowy pod nazwą VALIDOL jest sprzedawany w Polsce od 1974 r. Spółka z o.o. I.T.C., będąc dystrybutorem leku VALIDOL w Polsce, miała świadomość, skąd wywodzi się ta nazwa, kto jest producentem leku o tej nazwie oraz że znak towarowy VALIDOL został zarejestrowany na terytorium Ukrainy na rzecz J.-S.C. (Otwartej Spółki Akcyjnej). Pomimo tej wiedzy Spółka z o.o. I.T.C. zgłosiła znak do rejestracji na swoją rzecz, co świadczy o naruszeniu przez nią zasad współzycia społecznego oraz cudzych praw majątkowych. Również fakt przejęcia przez tę Spółkę od Leszka S. prawa pierwszeństwa ze zgłoszenia znaku w celu uzyskania pierwszeństwa w rejestracji - przy świadomości, że Leszek S. nie jest autorem nazwy VALIDOL ani producentem leku o tej nazwie, a postępowanie z jego wniosku o rejestrację znaku zakończyło się decyzją odmawiającą rejestracji - dowodzi, zdaniem Kolegium Orzekającego, że postępowanie Spółki z o.o. I.T.C. nosi znamiona naruszenia zasad współzycia społecznego i cudzych praw.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12 czerwca 2000 r. [...] po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez I.T.C. Spółkę z o.o. w O. utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję Kolegium Orzekającego.

Komisja Odwoławcza podzieliła stanowisko Kolegium Orzekającego, że rejestracja znaku towarowego na rzecz Spółki z o.o. I.T.C. narusza przede wszystkim art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Bezsporne jest, że znak towarowy VALIDOL w dacie zgłoszenia, to jest 31 października 1991 r., był znakiem powszechnie znanym na terytorium Polski. Znak towarowy powszechnie znany do momentu rejestracji w Urzędzie Patentowym RP korzysta z ochrony przewidzianej w art. 24 ustawy o znakach towarowych, niezależnej od faktu rejestracji znaku. Z chwilą

rejestracji następuje przekształcenie praw do znaku powszechnie znanego w prawo z rejestracji, jednak rejestracja - aby nie naruszała przepisów ustawy - powinna być dokonana na rzecz podmiotu uprawnionego do znaku powszechnie znanego. W przeciwnym razie - gdy zgłaszającym identyczny znak dla takich samych towarów jest inny podmiot gospodarczy - przyjmuje się, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, w celu wykorzystania renomy cudzego znaku, co traktowane jest jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 u.z.t.). W rozpoznawanej sprawie kwestia, jaki przedsiębiorca (w domyśle: która z ukraińskich spółek - Otwarta Spółka Akcyjna F. w K., Zamknięta Spółka Akcyjna D. w K., czy jakiś inny podmiot) jest uprawniony do znaku powszechnie znanego VALIDOL na Ukrainie, jest o tyle nieistotna, że w Polsce znak ten stał się powszechnie znany za sprawą (radzieckiej) Wszechzwiązkowej Centrali Handlu Zagranicznego M., która pośredniczyła w dostarczaniu leku VALIDOL z terenu Ukrainy (będącej jeszcze republiką ZSRR), gdzie był produkowany, do Polski w okresie poprzedzającym pierwsze zgłoszenie przedmiotowego znaku do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, a więc w czasie, gdy znak ten stał się w Polsce powszechnie znany. W ówczesnym okresie powszechna znajomość znaku VALIDOL na obszarze Polski wynikała z obecności na rynku leku VALIDOL opatrzonego nazwą eksportera (M.). Forma, przez którą znak stał się powszechnie znany, promowała jedynie eksportera (M.) i kraj pochodzenia leku oraz znaku (ZSRR). Jakkolwiek na terenie byłego ZSRR znakiem VALIDOL posługiwali się jednocześnie dwaj przedsiębiorcy (pomiędzy którymi toczył się później na Ukrainie spór o prawa do przedmiotowego znaku), a mianowicie: 1) F., K. - wyłączny producent oleistej bezbarwnej cieczy (stanowiącej 25%-30% roztwór mentolu w izowalerianianie mentolu), stanowiącej półprodukt do produkcji kapsułek i tabletek, rozprowadzanej na terenie Ukrainy w postaci kropli, 2) D., K. - producent tabletek między innymi eksportowanych do Polski i sprzedawanych tu masowo (5-8 milionów opakowań rocznie), to dla polskiego odbiorcy znak towarowy VALIDOL stał się powszechnie znany jako nazwa leku nasercowego i uspokajającego pochodzącego z ZSRR, nie zaś z konkretnego przedsiębiorstwa na Ukrainie. Tym bardziej znak ten nie był kojarzony przez polskiego nabywcę z polską Spółką z o.o. I.T.C., która od 1994 r. zajmuje się dystrybucją leku VALIDOL w Polsce jako jeden z przedsiębiorców trudniących się taką działalnością. Uzurpowanie sobie przez Spółkę z o.o. I.T.C. wyłącznych praw do znaku VALIDOL w Polsce jest nieuzasadnione. Wywodzenie przez tego dystrybutora swoich praw do znaku wyłącznie z tego tytułu, że został on

upoważniony przez Spółkę D. z K. - finalnego producenta tabletek w metalowych fiolkach - do rozprowadzania tego produktu i zarejestrowania znaku w Urzędzie Patentowym RP, jest bezpodstawne w świetle ogólnej zasady prawnej, że nie można przenieść na inną osobę praw, których się nie posiada (*nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*). Spółka D. z K. praw takich nie posiadała ani na Ukrainie (o czym świadczy fakt uzyskania tam rejestracji znaku na swoją rzecz przez Spółkę F. z K.), ani też w Polsce, a to z uwagi na realia ówczesnego rynku gospodarczego (pośrednictwo centrali handlu zagranicznego) oraz kontrowersyjny status współproducenta.

Rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 12 czerwca 2000 r., utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 1 lipca 1999 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL [...] udzielone na rzecz I.T.C. Spółki z o.o. w O., wniósł Prezes Urzędu Patentowego RP, zarzucając zaskarżonym decyzjom rażące naruszenie prawa, a mianowicie art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Na podstawie art. 52 ustawy o znakach towarowych wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej wskazano, że Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP unieważniła prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL wyłącznie w oparciu o przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, ustalając trafnie, że przedmiotowy znak jest znakiem powszechnie znanym. Jednocześnie - wbrew ustalonym faktom i prawu - niesłusznie przyjęła, że uprawnionemu z rejestracji tego znaku (Spółce z o.o. I.T.C.) nie przysługuje prawo do znaku powszechnie znanego, chociaż: po pierwsze - żadna osoba (prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) nie zgłaszała praw do tego znaku jako znaku powszechnie znanego; po drugie - nie istniały w zgromadzonym materiale dowodowym zebrany w trakcie postępowania jakiegokolwiek przesłanki do postawienia uprawnionemu z rejestracji [...] zarzutu, że nie jest on uprawniony do przedmiotowego znaku jako znaku powszechnie znanego. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, niepodważalnym i niekwestionowanym w obydwu instancjach faktem jest to, że Spółka D. z K. była jedynym i wyłącznym producentem produktu farmaceutycznego opatrzonego oznaczeniem VALIDOL w okresie od 1975 r. (czyli od pojawienia się tego produktu na polskim rynku) do 1992 r. (czyli poza datę pierwszego zgłoszenia do ochrony oznaczenia VALIDOL) oraz że była jedynym i wyłącznym do-

stawcą tego produktu na rynek polski. Jeżeli zatem Spółka D. dokonała na rzecz swojego pełnomocnika i dystrybutora w Polsce (Spółki z o.o. I.T.C.) cesji swoich praw do znaku powszechnie znanego VALIDOL, którym oznaczała produkty przez siebie wytworzone i dostarczane do Polski za listami przewozowymi i czyniła to przez ponad 25 lat, aż do daty zgłoszenia oznaczenia VALIDOL do rejestracji jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, to prawo do tego oznaczenia - jako znaku powszechnie znanego - przysługuje Spółce D. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, błędny jest pogląd Komisji Odwoławczej, że uprawnionym do znaku powszechnie znanego nie jest producent towaru, będący jednocześnie jego dostawcą na rynek polski, ale jest nim pośrednik handlowy bez kontaktu z towarem, czyli (radziecka) Wszechzwiązkowa Centrala Handlu Zagranicznego M. Z poglądem tym nie można się zgodzić z następujących powodów. Po pierwsze, słowny znak towarowy VALIDOL został zarejestrowany w Polsce dla towaru - określonego preparatu farmakologicznego (leku nasercowego i uspokajającego) - czyli dla klasy 5, natomiast funkcja, jaką pełniła Centrala Handlu Zagranicznego M., polegająca na pośrednictwie handlowym bez kontaktu z towarem, oznacza klasę 35; taki pośrednik w handlu jak M. nie mógłby nawet „skonsumować” prawa z rejestracji znaku VALIDOL dla towarów w klasie 5, mógłby uzyskać wyłącznie rejestrację w klasie 35. Po drugie, Centrala Handlu Zagranicznego M. jedynie pośredniczyła w dostarczaniu na polski rynek leku pod nazwą handlową VALIDOL; w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia ze znakiem „nadającym się do odróżnienia towarów”, nie zaś ze znakiem „nadającym się do odróżnienia usług” (według definicji znaku towarowego zawartej w art. 4 ustawy o znakach towarowych). Oznaczenie VALIDOL dotyczy towaru a nie usługi pośrednictwa świadczonej przez M.; oznaczenie M. zawarte na towarze wskazywało tylko na „urzędowego pośrednika”. Po trzecie, „korzystanie ze znaku powszechnie znanego” (art. 24 u.z.t.) jest tożsame z „używaniem znaku towarowego” (art. 13 ust. 1 u.z.t., a samo „używanie znaku towarowego” definiuje art. 13 ust. 2 u.z.t.); M. nie umieszczał nawet na opakowaniach towaru swojej nazwy, czynił to producent i dostawca leku do Polski - Spółka D. (jej poprzednik prawny) - a na listach przewozowych widnieje jako producent i dostawca D., K.; jeżeli więc M. nie „używał” w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych oznaczenia VALIDOL, a czynił to wyłącznie producent specyfiku oznaczonego tym oznaczeniem, to nie istnieją jakiegokolwiek merytoryczne przesłanki do arbitralnego „nadania” radzieckiej Centrali Handlu Zagranicznego M. prawa do znaku powszechnie znanego z jednoczesnym

pozbawieniem tego prawa Spółki D., a także pozbawieniem tej Spółki prawa do rozporządzania oznaczeniem VALIDOL, chociaż to wyłącznie ona wypromowała oznaczenie VALIDOL dla swojego specyficznego produktu (tabletek), pakowanego w specyficzny sposób (fiolki aluminiowe) i „wypracowała” w ten sposób dla tego znaku status znaku powszechnie znanego. Po czwarte, unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL godzi w fundament instytucji i sens istnienia znaku towarowego - umożliwienie nabywcom towaru na rynku produktów łatwej i prostej identyfikacji nabywanego towaru z tym produktem pochodzącym od tego samego konkretnie wskazanego producenta; oznaczenie VALIDOL uzyskało status znaku powszechnie znanego jako oznaczenie produktu jednego konkretnego producenta, a zatem tylko ten jedyny producent ma prawo (również w interesie masowego nabywcy) posiadać prawnie ważną rejestrację znaku na swoją rzecz. Wnoszący rewizję nadzwyczajną zakwestionował pogląd Komisji Odwoławczej, że „znajomość znaku VALIDOL na obszarze Polski wynikała z obecności na rynku leku VALIDOL opatrzonego nazwą eksportera (M.)” oraz że „taka forma, poprzez którą znak stał się powszechnie znany, promowała jedynie eksportera i kraj pochodzenia leku (i znaku)”. Skarżący twierdzi, że ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nikt nigdy nie kojarzył instytucji „znaku powszechnie znanego” z krajem pochodzenia produktu i z „urzędowym pośrednictwem” centrali handlu zagranicznego. W ten sposób Komisja Odwoławcza pozbawiła prawa do znaku jedynego producenta i dostawcę produktu oznaczonego marką VALIDOL na rynek polski, który swoją działalnością produkcyjną i dostawczą wypromował oznaczenie VALIDOL na polskim rynku przed 1991 r. Spór o prawo do znaku na Ukrainie, który zaistniał po 1991 r., nie ma jakiegokolwiek znaczenia wobec faktu, że oznaczenie VALIDOL już przed pierwszym zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym RP w 1991 r. posiadało w Polsce status znaku powszechnie znanego. W Polsce produkt oznaczony VALIDOL lub produkt analogiczny nie był nigdy wprowadzany do obrotu jako roztwór (w kroplach), lecz w postaci tabletek umieszczonych w aluminiowych fiolkach. Spółka F. dopiero w latach 1993-1994 wprowadziła do obrotu lek oznaczony VALIDOL w tabletkach, niechronionych przy tym metalowymi fiolkami.

Uzasadniając zarzut rażącego naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, wnoszący rewizję nadzwyczajną Prezes Urzędu Patentowego RP podniósł, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Interesem prawnym w rozumieniu art.

30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o jakim mowa w art. 28 KPA, a Urząd Patentowy jest obowiązany ściśle przestrzegać przepisów KPA w postępowaniu w sprawach znaków towarowych. Interes prawny, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t. w związku z art. 28 KPA, jest indywidualnym interesem opartym na przepisie prawa materialnego (ustawy o znakach towarowych). Oznacza to, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi. Wnioskujący unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego – F. Spółka z o.o. z siedzibą w W. - nie wykazał istnienia interesu prawnego uzasadniającego wszczęcie na jego wniosek postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Obydwa organy orzekające w sprawie w wydanych decyzjach nie zajęły stanowiska w kwestii istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, tym samym rozpoznanie sprawy o unieważnienie znaku towarowego bez rozstrzygnięcia tej podstawowej przesłanki, zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, sprawia, że decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Prezes Urzędu Patentowego RP zarzucił w rewizji nadzwyczajnej rażące naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Sprawa podlegała zatem rozpoznaniu jedynie w granicach zaskarżenia wyznaczonych tymi zarzutami. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Według drugiego z tych przepisów, z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych jest nieuzasadniony. Argumenty podniesione w rewizji nadzwyczajnej sprowadzają się w znaczącym stopniu do kwestionowania przez rewidującego ustaleń faktycznych poczynionych przez Kolegium Orzekające i Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Pa-

tentowym RP, co przy braku oparcia rewizji na zarzutach naruszenia przepisów postępowania odnoszących się do dokonywania ustaleń faktycznych i oceny materiału dowodowego, jest pozbawione doniosłości prawnej. I.T.C. Spółka z o.o. z O. wywodziła swoje uprawnienia do znaku towarowego VALIDOL jako znaku powszechnie znanego z czynności prawnej (umowy) w postaci „cesji” uprawnień przysługujących Spółce D. z K. do znaku towarowego VALIDOL. Spółka D. z K. upoważniła mianowicie Spółkę z o.o. I.T.C. z O. do dokonania w Polsce rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Ta cesja uprawnień do zarejestrowania znaku towarowego została oceniona przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP jako prawnie nieskuteczna. Czynność ta musiała być oceniona w kontekście ustalonych faktów oraz prawa obowiązującego na Ukrainie, co nie łamało zasady terytorialności znaku powszechnie znanego. Komisja Odwoławcza ustaliła w związku z tym, że Spółka D. z K. nie była uprawniona do znaku powszechnie znanego VALIDOL ani na Ukrainie (skoro rejestrację tego znaku na swoją rzecz uzyskała tam Spółka F. z K.), ani w Polsce (z uwagi na realia ówczesnego rynku i obrotu towarami importowanymi z ZSRR, które były wprowadzane na polski rynek za pośrednictwem radzieckiej centrali handlu zagranicznego M.). Komisja Odwoławcza ustaliła również, że znak towarowy VALIDOL dotyczył w Polsce leku uspokajającego i nasercowego, który to towar nie był identyfikowany przez polskiego odbiorcę z jakimkolwiek producentem ukraińskim lub radzieckim, lecz z eksporterem leku - Wszechzwiązkową Centralą Handlu Zagranicznego M. Przedstawione powyżej ustalenia faktyczne przesądziły o ocenie materialnoprawnej i rozstrzygnięciu sprawy. Z tego punktu widzenia istotne było ustalenie, że Spółka D. z K. nie była uprawniona do znaku towarowego VALIDOL jako znaku powszechnie znanego w Polsce, kojarzonego przez polskich odbiorców z lekiem nasercowym i uspokajającym w tabletkach. Tego ustalenia faktycznego rewizja nadzwyczajna skutecznie nie podważa, ponieważ nie stawia zarzutów naruszenia prawa procesowego dotyczących dokonywania ustaleń faktycznych lub oceny materiału dowodowego. Większość argumentów uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej sprowadza się do przedstawienia odmiennego stanu faktycznego od ustalonego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP i przyjętego za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji.

Podstawowy argument uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej, że prawo do oznaczenia VALIDOL - jako znaku powszechnie znanego - przysługiwało Spółce D. z K., nie ma znaczenia w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej, skoro ustalenie Komii-



sji Odwoławczej jest zupełnie odmienne, a Spółka D. nie była stroną postępowania przed Urzędem Patentowym o unieważnienie praw z rejestracji znaku towarowego. W rozpoznawanej sprawie chodziło jedynie o to, czy polskiej Spółce I.T.C. z O. przysługiwały do znaku powszechnie znanego VALIDOL tego rodzaju uprawnienia, które zezwalały na rejestrację tego znaku towarowego na jej rzecz, a nie to, czy i w jakim stopniu uprawniona była do tego znaku w Polsce ukraińska Spółka D. z K. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, niepodważalnym i niekwestionowanym w obydwu instancjach faktem było to, że Spółka D. z K. była jedynym i wyłącznym producentem produktu farmaceutycznego opatrzonym oznaczeniem VALIDOL w okresie od 1975 r. (czyli od pojawienia się tego produktu na polskim rynku) do 1992 r. (czyli poza datę pierwszego zgłoszenia do ochrony oznaczenia VALIDOL) oraz że była jedynym i wyłącznym dostawcą tego produktu na rynek polski. Takiego ustalenia faktycznego w decyzjach obydwu instancji nie ma. Jest to natomiast twierdzenie Spółki z o.o. I.T.C. w O. Z ustaleń Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP wynika co innego, a mianowicie, że jeszcze w byłym ZSRR znakiem VALIDOL posługiwali się jednocześnie co najmniej dwaj przedsiębiorcy (pomiędzy którymi toczył się później na Ukrainie spór o prawa do przedmiotowego znaku), a mianowicie: 1) F., K. - wyłączny producent oleistej bezbarwnej cieczy, stanowiącej półprodukt do produkcji kapsułek i tabletek, rozprowadzanej na terenie Ukrainy w postaci kropli, 2) D., K. - producent tabletek między innymi eksportowanych do Polski.

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych należy rozumieć w ten sposób, że nie pozwala on na rejestrację znaku towarowego na rzecz wnoszącego o taką rejestrację, jeżeli dotyczyć to ma towarów podobnego rodzaju do towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy. Spółka z o.o. I.T.C. z O. z pewnością nie produkowała leku VALIDOL, a jedynie zajmowała się jego dystrybucją i to równoległe z innymi przedsiębiorcami, choćby Spółką F. z W. A zatem towar - lek pod nazwą VALIDOL - pochodził od innego przedsiębiorcy (producenta ukraińskiego lub kilku producentów ukraińskich), a nie od wnioskującej o rejestrację znaku Spółki z o.o. I.T.C. z O. Spółka ta mogłaby uzyskać rejestrację na swoją rzecz, gdyby miała skuteczne uprawnienia pochodne do tego znaku. Komisja Odwoławcza ustaliła jednak, że takich skutecznych uprawnień pochodnych Spółka ta nie ma, bo cesja uprawnień dokonana przez Spółkę D. z K. była nieskuteczna ze względu na zasadę *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*. Cesji dokonano bowiem na Ukrainie, powinna być ona oceniona według prawa ukraińskiego, a tam Spółce D. nie

przysługuje prawo do znaku VALIDOL, skoro rejestracja została dokonana na rzecz innego podmiotu (Spółki F. z K.).

Nie odpowiada rzeczywistości stanowi rzeczy twierdzenie rewizji nadzwyczajnej, że Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP unieważniła prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL wyłącznie w oparciu o przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Kolegium Orzekającego przy Urzędzie Patentowym RP w swojej decyzji unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL przyjęło, że rejestracja wskazanego znaku towarowego nastąpiła zarówno z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2, jak i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Oznacza to, że w ocenie organu pierwszej instancji rejestracja znaku towarowego była niedopuszczalna, także jako sprzeczna z zasadami współzycia społecznego i naruszająca cudze prawa majątkowe. Każda z przywołanych w uzasadnieniu decyzji organu pierwszej instancji podstaw była wystarczająca do unieważnienia prawa z rejestracji. Co prawda, Komisja Odwoławcza stwierdziła, że w rozpoznawanej sprawie naruszony został „przede wszystkim” przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, ale nie stwierdziła jednocześnie, że przepisy art. 8 pkt 1 i 2 tej ustawy nie zostały naruszone, wprost przeciwnie, powołując się na poglądy doktryny podkreśliła, że zgłoszenie do rejestracji dokonane w złej wierze, w celu wykorzystania renomy cudzego znaku, jest traktowane jako działanie sprzeczne z zasadami współzycia społecznego. W rewizji nadzwyczajnej nie zarzuca się naruszenia art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, a to oznacza w istocie akceptację stanowiska organów, przed którymi prowadzone było postępowanie w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, że rejestracja znaku VALIDOL była sprzeczna z zasadami współzycia społecznego i naruszała cudze prawa majątkowe.

Zarzut naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych nie jest trafny. Przepisy ustawy nie zawierają legalnej definicji pojęcia "interes prawny". W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99, OSNAPiUS 2000 nr 9, poz. 337, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem przemawiają za tym reguły wykładni systemowej. Zgodnie z przepisem art. 37 ustawy o znakach towarowych, 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. 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 ustalone w inny sposób niż przez odesłanie do przepisu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego. Interes prawny, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych 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.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną zarzuca, że wnioskująca unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego Spółka z o.o. F. z W. nie wykazała istnienia interesu prawnego uzasadniającego wszczęcie na jej wniosek postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Jest to nowy aspekt sprawy, który nie był podnoszony w dotychczasowym postępowaniu przed Urzędem Patentowym. We wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego Spółka z o.o. F. stwierdziła, że posiada interes prawny w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych do wystąpienia z takim wnioskiem. Powołała się przy tym na następujące okoliczności. Po pierwsze - Spółka z o.o. F. z siedzibą w W.

została założona przez J.-S. C. F. z siedzibą w K. (Ukraina) jako joint venture i nadal spółka ukraińska posiada większość w kapitale zakładowym polskiej spółki. Po drugie - działalność statutowa Spółki z o.o. F. z siedzibą w W. obejmuje wytwarzanie, konfekcjonowanie i obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, co wskazuje, że Spółka ta od początku swojego istnienia zajmowała się tą dziedziną obrotu gospodarczego i tym samym jest przedsiębiorstwem uprawnionym do uzyskania rejestracji znaku towarowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Po trzecie - Spółka z o.o. F. z siedzibą w W. nadal zajmuje się konfekcjonowaniem leku VALIDOL i jego sprzedażą na terytorium Polski, posiadając upoważnienie od ukraińskiej Spółki J.-S.C. F. z siedzibą w K. do posługiwania się znakiem towarowym VALIDOL, zarejestrowanym na jej rzecz na terytorium Ukrainy decyzją z dnia 31 lipca 1996 r. Po czwarte - przeciwko Spółce z o.o. F. z siedzibą w W. zostało wszczęte przed Sądem Okręgowym w Warszawie-Sądem Gospodarczym postępowanie z powództwa I.T.C. Spółki z o.o. w O. o - między innymi - nakazanie zaprzestania posługiwania się znakiem towarowym VALIDOL. Strona przeciwna w toku postępowania przez Urzędem Patentowym RP przedstawionych powyżej twierdzeń nie kwestionowała. Orzekające w sprawie organy obydwu instancji w istocie przyjęły istnienie po stronie Spółki z o.o. F. w W. interesu prawnego, skoro unieważniły prawo z rejestracji znaku. W ocenie Sądu Najwyższego przytoczone powyżej okoliczności świadczą o tym, że Spółka F. miała interes prawny do złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Interes ten jest obiektywnie uzasadnionym interesem o charakterze materialnoprawnym, indywidualnym i opartym na przepisach prawa materialnego.

Organ pierwszej instancji (Kolegium Orzekające przy Urzędzie Patentowym RP) przyjął, że Spółka z o.o. F. z W. ma interes prawny, a przez to legitymację do wystąpienia o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgłaszając wniosek w rozpoznawanej sprawie Spółka z o.o. F. powołała się na swój interes prawny i uzasadniła na czym ten interes polega. Okoliczność ta nie została zakwestionowana w toku postępowania przez Spółkę z o.o. I.T.C., choćby w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji, dlatego też nie była przedmiotem rozważań Komisji Odwoławczej w zaskarżonej rewizji nadzwyczajną decyzji. Kwestionowanie interesu prawnego dopiero w rewizji nadzwyczajnej uznać należy za spóźnione. Ponadto, sam brak rozważenia w uzasadnieniu decyzji tej kwestii nie narusza art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych jako przepisu prawa materialnego. Mógłby, co najwyżej, na-

ruszać przepisy postępowania dotyczące sporządzania uzasadnień decyzji. Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie przedstawia żadnych argumentów prawnych, które mogłyby przemawiać za brakiem tego interesu.

Biorąc powyższe pod rozwagę, Sąd najwyższy orzekł jak w sentencji.

=====