

Glosa
do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2001 r.
II CKN 1323/00

Dokonany w rejestrze znaków towarowych wpis o zmianie uprawnionego z rejestracji i czynności go poprzedzające podejmowane przez Urząd Patentowy same przez się nie usuwają wadliwości co do wymaganej formy umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych – Dz.U. Nr 5, poz. 17, w zw. z art. 73 § 2 k.c.), chyba że treść sporządzonych w toku tych czynności dokumentów pozwala na stwierdzenie dokonania czynności w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c.¹

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „P.” w W. z udziałem interwenienta ubocznego Ministra Skarbu Państwa przeciwko Zakładom Przemysłu Spirytusowego „P.” w Ż., „E.-A.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z udziałem interwenienta ubocznego „B.” S.A. w Beaune o stwierdzenie nieważności umów, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 12 kwietnia 2001 r. na rozprawie kasacji pozwanej „E.-A.” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i interwenienta ubocznego „B.” S.A. w Beaune od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 maja 2000 r., sygn. akt I ACa 715/99 – oddalił kasację.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwaną „E.-A.” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz interwenienta ubocznego „B.” Spółki Akcyjnej w Beaune we Francji i orzekł o kosztach procesu za instancję odwoławczą. Z obszernych ustaleń – w całości aprobowanych przez sąd drugiej instancji – do istotnych należy zawarcie dnia

¹ Orzeczenie tezowane w Biuletynie SN z 2001 r., nr 5.

27 maja 1994 r. przez powodowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „P.” w W., pozwane Zakłady Przemysłu Spirytusowego „P.” w Żyrardowie i „P.B. Company” w Minneapolis (USA) trójstronnego porozumienia, na 10 lat, dotyczącego eksportu wódki polskiej „B.” na rynki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Meksyku i Kanady. Pozwane Zakłady dostarczały produkt, tj. alkohol z dwoma znakami towarowymi: słowno-przestrzennym (butelka) i słownym „B. Vodka”, który to towar powodowe Przedsiębiorstwo jako eksporter miało sprzedawać na zasadach wyłączności importerowi – „P.B. Company”. Porozumienie to jest realizowane na rynku Stanów Zjednoczonych.

Umową z dnia 14 czerwca 1996 r. Zakłady Przemysłu Spirytusowego w Ż. prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-przestrzennego (R-85827) przenieśli na rzecz pozwanej Spółki „E.-A.”. Dnia 11 września 1996 r. Zakłady te przenieśli na rzecz wymienionej Spółki prawo z rejestracji znaku towarowego słownego (R-87727). Obie umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaków zostały sporządzone z uchybieniem art. 15 ust. 2 ustawy o znakach towarowych w zw. z art. 73 § 2 k.c., co powoduje ich nieważność. Dokonując przeniesienia, w dniu 14 czerwca 1996 r., prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-przestrzennego, dyrektor pozwanych Zakładów „P.” złożył oświadczenie, że na rzecz tych Zakładów nie są zarejestrowane jakiegokolwiek podobne znaki towarowe. Oświadczenie to było nieprawdziwe. W tej bowiem dacie wymienionym Zakładom „P.” przysługiwało prawo do znaku towarowego słownego „B. Vodka”. Znaki te były podobne i zostały zarejestrowane dla towarów tego samego rodzaju (art. 16 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Była to czynność mająca na celu obejście ustawy (art. 58 § 1 k.c.).

Umowa licencyjna zawarta dnia 11 września 1996 r. przez Spółkę „E.-A.” z Zakładami „P.” w Ż. o używanie przez te Zakłady wymienionych znaków towarowych R-87727 i R-85827 nie została w ogóle zarejestrowana w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wywołała żadnego skutku wobec osób trzecich (art. 17 ust. 3 ustawy o znakach towarowych). Uprawniona z rejestracji obu – powyżej wskazanych – znaków towarowych Spółka „E.-A.” przenieśli dnia 26 lutego 1997 r. prawo na rzecz „B.” S.A. w Beaune (Francja).

Po dokonaniu wpisu w rejestrze nabywcy prawa do tych znaków „B.” S.A. wygasła umowa licencyjna i w następstwie tego Zakłady Przemysłu

Spirytusowego „P.” w Ż. utraciły prawo do używania znaków objętych rejestracją. Sytuacja taka zagraża interesom majątkowym i niemajątkowym powodowego Przedsiębiorstwa, będącego jedynym eksporterem „B. Vodka” na rynku amerykańskim i uzasadnia przyjęcie, że spełnione zostały – w ocenie sądów obu instancji – przesłanki z art. 189 k.p.c. Dalsze ustalenia dotyczyły kwestii zgody rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) oraz dochowania przez Spółkę „E.-A.” wymogów przewidzianych w art. 6 ustawy o znakach towarowych.

Kasacja została złożona przez pozwaną Spółkę „E.-A.” i interwenienta ubocznego Spółkę „B.” S.A. Skarżące – bez wyodrębnienia podstaw kasacji – zarzuciły:

1) nieważność postępowania (art. 393¹¹ i art. 379 pkt 4 k.p.c.) wywołaną udziałem w rozstrzygnięciu sprawy sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa na podstawie art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., albowiem uprzednio orzekał on w innej sprawie, w której rozstrzygana była jedna z przesłanek ważności spornych umów, a mianowicie ich odpłatność,

2) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść wyroku, a w szczególności art. 189, 2 § 3, 316 § 1, 227 i 233 § 1, a także art. 228 k.p.c.,

3) naruszenie prawa materialnego polegające w szczególności na błędnej wykładni i błędnym zastosowaniu następujących przepisów: art. 888 k.c. i art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123), art. 81 § 1 i § 2 k.c. oraz art. 15 ustawy o znakach towarowych, art. 4 i 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 2 tejże ustawy, art. 16 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, a nadto art. 551 k.c. w związku z art. 58 k.c., a także art. 6, art. 13 ustawy o znakach towarowych i art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230) w zw. z art. 58 k.c.

Wskazując na powyższe, skarżące spółki wnosily o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania z uwzględnieniem kosztów procesu.

W odpowiedzi na kasację, wniesionej przez powodowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „P.”, strona powodowa wniosła o oddalenie kasacji z zasądzeniem na jej rzecz kosztów procesu.

Sąd Najwyższy – po uwzględnieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego... (Dz.U. Nr 48, poz. 554) – zważył, co następuje:

Na uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c. skarżące przytoczyły, że sędzia-referent w przedmiotowej sprawie był wcześniej przewodniczącym składu orzekającego w Sądzie Apelacyjnym orzekającym dnia 4 września 1998 r. w sprawie sygn. akt I ACz 435/98 i ACz 436/98. Przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia w tej sprawie były zażalenia wniesione przez Zakłady Przemysłu Spirytusowego „P.” w Ż. na postanowienia sądu pierwszej instancji z dnia 4 i 13 sierpnia 1998 r. zabezpieczające roszczenia dochodzone w sprawie sygn. akt X GC 913/98. W myśl art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., na który powołują się w kasacji skarżące, sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach „o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego”. Powyższe sformułowanie odnosi się do aktów natury zarówno cywilnoprawnej (np. akty notarialne, akty stanu cywilnego, umowy handlowe), jak i administracyjnoprawnej, stanowiących podstawę stosunku prawnego, którego dotyczy spór. Znajdzie on zastosowanie wówczas, gdy bezpośrednim żądaniem w sprawie jest ustalenie ważności (nieważności) aktu prawnego sporządzonego przez sędziego lub przez niego rozpoznanego. Orzekając w takiej sprawie, sędzia byłby w pewnym stopniu *iudex in re sua*, gdyż sam oceniałby sposób wypełnienia przez siebie obowiązków. Wgląd do treści postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 13 sierpnia 1998 r. sygn. akt I ACz 435/98 i I ACz 436/98 oraz jego uzasadnienia wyklucza istnienie tej przesłanki wyłączenia sędziego. Chybionym jest zarówno zarzut, jak i jego obszernie uzasadnienie.

Cechą nieważności postępowania rozważanej z urzędu (art. 393¹¹ k.p.c.) jest to, że zachodzi ona bez względu na wpływ okoliczności ją powodujących na wynik sprawy.

Pozostałe zarzuty i przytoczone na ich uzasadnienie przepisy postępowania mające wypełniać podstawę kasacji, przewidzianą w art. 393¹ pkt 2 k.p.c., wymagają przy ich ocenie uwzględnienia treści przytoczonego art. 393¹ pkt 2, stwierdzającego, że ta podstawa kasacji poza naruszeniem prze-

pisów postępowania wymaga wykazania wpływu zarzucanego uchybienia na wynik sprawy. Musi to być wpływ istotny, czyli następstwa ustalonych wadliwości były tego rodzaju (bądź skali), iż kształtowały lub współkształtowały treść zaskarżonego orzeczenia (post. Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1997 r. I CKN 57/96 – OSNC 1997, nr 6-7, poz. 82). Liczne przepisy k.p.c. przytoczone w kasacji uzasadniają przypomnienie, że ten o szczególnym charakterze środek odwoławczy przysługuje od wyroku sądu drugiej instancji. Zaskarżenie kasacją orzeczenia sądu drugiej instancji nie może opierać się na zarzutach dotyczących uchybień sądu pierwszej instancji. Te bowiem podlegają kontroli instancyjnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1997 r. I CKN 97/96 – OSNC 1997, nr 6-7, poz. 87). O kierunku i zakresie prowadzonego postępowania dowodowego, a także o tym, czy będące przedmiotem dowodu fakty mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, rozstrzygają przepisy prawa materialnego. Jeżeli wadliwość czynności prawnej jest tego rodzaju, że podstawą zastosowania sankcji w postaci nieważności mogą być różne przepisy, to na sądzie orzekającym nie ciąży obowiązek wyczerpania i przytoczenia w wydanym orzeczeniu wszystkich mogących wchodzić w rachubę przyczyn i podstaw prawnych nieważności. Może swoje rozstrzygnięcie oprzeć na jednej z nich.

Obszerne ustalenia i wielowątkowe wywody sądów obu instancji uzasadniają nawiązanie do omówionej – w pierwszej kolejności – podstawy uwzględnienia powództwa, wywiedzionej z art. 15 i 16 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Artykuł 15 ust. 1 tej ustawy stanowi, że prawo z rejestracji znaku towarowego jest zbywalne. Jako prawo majątkowe może być przedmiotem czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie podmiotowego prawa do znaku towarowego na osobę trzecią. Możliwe jest także obciążenie tego prawa na rzecz osoby trzeciej.

Dla przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego ustawa wymaga pisemnej formy umowy z datą pewną. Bezspornym jest brak urzędowego poświadczenia daty na obu umowach (tzw. daty pewnej). Nie ulega wątpliwości, że skutkiem braku tej daty na kwestionowanych umowach jest nieważność dokonanych czynności (art. 73 § 2 k. c.). Urzędowe poświadczenie daty naniesione na dokumencie ma na celu stwierdzenie nie budzącej wątpliwości daty, w której czynność prawna została dokonana. Taki przy-

miot daty pewnej może być uzyskany w dokonanej czynności bądź przez później zaistniałe zdarzenia, przewidziane w art. 81 k.c., do postanowień którego odwołują się skarżące w kasacji. Z mocy ustawy, jak stanowi art. 81 § 2 pkt 1, czynność prawna uzyskuje walor daty pewnej w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty tego dokumentu urzędowego. Bezspornym jest, że obie umowy mające stanowić podstawę wpisu zmiany uprawnionego z rejestracji nie zostały opatrzone adnotacją (prezentatą) Urzędu Patentowego. Prezentatą tego Urzędu opatrzony został wniosek o wpisanie do rejestru zmiany podmiotu uprawnionego. Wniosek ten nie jest dokumentem urzędowym wymaganym przez powołany w kasacji przepis art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Nie istniały zatem – wbrew twierdzeniom i zarzutom skarżących – podstawy do przyjęcia, że spełnione zostało ustawowe wymaganie w postaci stwierdzenia dokonania czynności w dokumencie urzędowym (art. 81 § 2 pkt 1 k.c.). Nie uczynił także wymieniony Urząd Patentowy jakiegokolwiek wzmianki na dokumentach obejmujących czynność przeniesienia prawa z rejestracji obu znaków towarowych (art. 81 § 2 pkt 2 k.c.).

Z powołaniem się na ostatnio wymieniony przepis kasacja dowodzi, że fakt dokonania kwestionowanych czynności i ich następstw (przeniesienie praw) został stwierdzony w dokumentach urzędowych – postanowieniach i wpisach do rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP. Od daty sporządzenia tych dokumentów sporne czynności mają w ocenie skarżących datę pewną. Zarzut ten i jego motywacja zostały sformułowane w oderwaniu od treści przepisu art. 81 § 2 pkt 2 k.c. i treści wydanych przez Urząd Patentowy postanowień o wpisie w rejestrze oraz skutków, jakie w obowiązującym stanie prawnym wynikają z dokonania wpisów do rejestru. Wpisu dokonuje się na podstawie postanowienia. Jest to rejestracja dokonana na rzecz określonego uprawnionego. Ochronę znaku towarowego uzyskuje się przez jego rejestrację. W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lipca 1994 r. I PRN 46/94 (OSP 1995, nr 5, poz. 117) Sąd Najwyższy stwierdził, że zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje potrzebę podjęcia odpowiedniego postępowania przed Urzędem Patentowym, które kończy postanowienie ustalające stan rzeczy istotny z punktu widzenia zarejestrowanego prawa. Rejestracja jest elementem definiującym prawo do znaku towarowego. Rejestracja nie przesądza o ważności czynności praw-

nej i sama przez się nie eliminuje wadliwości związanych z przeniesieniem prawa.

Wydane z powołaniem się na podstawę § 30 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (M.P. Nr 31, poz. 217) w zw. z art. 54 ust. 4 ustawy o znakach towarowych postanowienia – o jednobrzmiącej co do istoty treści – zawierały rozstrzygnięcia o wykreśleniu w rejestrze zbywcy i wpisaniu nabywcy, a nadto pouczenie o środkach odwoławczych. W każdym z tych aktów, o charakterze władczym, wyrażone i utrwalone jest w formie imperatywnej jedynie rozstrzygnięcie o wpisie w rejestrze. Wymieniony organ państwowy nie dokonał czynności wymienionych w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. na obejmującym sporną czynność dokumencie, ani też nie odniósł się w żaden sposób do tego dokumentu. Ustawa zaś, stanowiąc o konieczności umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiegokolwiek wzmianki przez organ w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. wskazany, przesądza o formie łączności fizycznej wzmianki i dokumentu. Wymaga umieszczenia wzmianki bezpośrednio na dokumencie. Traktowanie zatem tego aktu decyzyjnego jako źródła czynności, które z jego treści nie wynikają, jak to czyni kasacja, stawiając zarzut naruszenia art. 81 § 2 pkt 2 k.c., nie znajduje uzasadnienia zarówno faktycznego, jak i prawnego.

Poświadczenie zgodności przez notariusza (w toku niniejszego postępowania) odpisów umów z okazanym dokumentem nie zostało dokonane na dokumencie mającym uzasadnić wpisanie zmiany w rejestrze. Pozostaje to bez znaczenia dla oceny prawnej, wyrażanej przez sądy orzekające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o znakach towarowych i art. 81 k.c. Z powyższego wynika, że niezachowana została wymagana przez ustawę szczególna forma czynności prawnej, co powoduje jej nieważność (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Tendencje liberalizacyjne, jakie są w omawianej kwestii dochowania wymagania co do uzyskania przez dokument daty pewnej prezentowane w kasacji, godzą w istotę tego unormowania.

Prawo z rejestracji znaku towarowego może być przeniesione na inną osobę tylko wraz z przedsiębiorstwem, na którego rzecz znak ten został zarejestrowany albo wraz z częścią tego przedsiębiorstwa (zorganizowaną). Przeniesienie tego prawa bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (art.

16 ust. 1 ustawy o znakach towarowych). Twierdzenia kasacji, jakoby prawa z rejestracji omawianych znaków towarowych zostały przeniesione wraz z częścią przedsiębiorstwa, upadają w konfrontacji z treścią umów (k. 76-77). Bezsprzeczne jest, że umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego (R-85827) zawiera oświadczenie, iż na rzecz zbywcy Zakładów Przemysłu Spirytusowego w Ż. nie są zarejestrowane w Polsce podobne znaki towarowe tego samego rodzaju. W myśl zaś powołanego art. 16 ust. 2 ustawy przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części nie może nastąpić, jeżeli na rzecz zbywcy są zarejestrowane inne podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju. U podstaw zarzutu kasacji dotyczącego omawianego art. 16 ustawy legła – powtarzana przez skarżące przed sądami wszystkich instancji – teza o braku podobieństwa obydwu znaków towarowych.

Podejmując to zagadnienie, obszernie naświetlone w kasacji, na wstępie zauważyć należy, że tak ogólna formuła użyta w art. 16 ust. 2 ustawy o podobnych znakach towarowych pozostawia z woli ustawodawcy znaczną swobodę sądowi orzekającemu, który swoją w tym przedmiocie ocenę wyraża w okolicznościach konkretnej sprawy. Uwzględniając system środków dowodowych w k.p.c. i założenia ustawowe leżące u podstaw wyeliminowania tego podobieństwa, można stwierdzić, że użyte kryterium jest trudne do oceny i wymierzenia. Stąd zawsze możliwość zgłoszenia przeciwnej do przedstawionej przez sąd orzekający argumentacji w tym przedmiocie. Jednakże skuteczność takiej argumentacji uzależniona jest od wykazania, że pominięte zostały lub w niedostatecznym stopniu uwzględnione zasadnicze (przewodnie) elementy obu znaków towarowych (przy tożsamości towaru, do którego oznaczenia są używane w znaczeniu określonym w art. 13 ustawy o znakach towarowych). Skarżące nie wykazały, że sądy pominięły istotne dane, których uwzględnienie mogłoby prowadzić do zapatrywania odmiennego od wyrażonego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Taki zakres badania i ustalania skłania do wyrażenia – w obowiązującym stanie prawnym – zapatrywania stwierdzającego, że ustawodawca, powierzając sądowi orzekającemu uprawnienie do samodzielnego rozstrzygnięcia i wyrażania oceny o podobieństwie, nie wyłączył własnej zdolności tego sądu do postrzegania i wyrażania swego wrażenia wynikającego z porównywania wskazanych elementów ocenianych znaków oraz przedstawienia wniosków stąd wynikających. Wnioski te nie zostały w kasacji podważone,

co przesądza o prawidłowości zastosowania prawa materialnego (art. 58 § 1 k. c. w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o znakach towarowych).

Asumpt do wysunięcia w kasacji zarzutu naruszenia art. 2 § 3 k.p.c. dało stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Apelacyjnego, jakoby art. 6 ustawy o znakach towarowych dotyczył także nabycia praw z rejestracji, wynikających z czynności prawnej. Poglądu tego nie można podzielić. Wymieniony przepis rozstrzyga o przesłankach uwzględnianych przy ubieganiu się o rejestrację. Nieużywanie przez uprawnionego z rejestracji znaku towarowego powoduje wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 25 pkt 3 ustawy o znakach towarowych).

Kompetencje do badania wszelkich przeszkód w rejestracji znaku towarowego zachował – w aktualnym stanie prawnym – Urząd Patentowy (art. 53 i 43 ust. 1 i 2 ustawy). Przepisy ustawy o znakach towarowych nie regulują treści umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Nie określają postanowień warunkujących skuteczność takiej umowy. Nie ulega wątpliwości, że w kwestiach nie uregulowanych w ustawie stosuje się wprost przepisy kodeksu cywilnego.

Rozstrzygnięcie sporu ogniskującego się na kwestii, czy umowa o przeniesienie praw z rejestracji zawiera niezbędne wymagania, które zapewniają osiągnięcie przez nabywcę praw z rejestracji zamierzonego skutku, należy do drogi sądowej. Omawiany przepis w związku z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230) posłużył wskazanemu sądowi jako kolejna podstawa do oddalenia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. Tenże sąd pierwszej instancji, którego ustalenia i ocena prawna o zasadności powództwa zostały w całości aprobowane przez instancję odwoławczą, w ogóle nie zajmował się uprawnieniami pozwanej Spółki „E.-A.” do prowadzenia działalności gospodarczej. Kasacja, stawiając zarzut wkroczenia w kompetencje Urzędu Patentowego, posługuje się przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, traktującym o przeszkodach w rejestracji znaku, dla wykazania wadliwości zapatrywania w kwestii dotyczącej przenoszenia prawa (z uzyskanej uprzednio) rejestracji znaku towarowego. Uregulowanie zbywalności prawa z rejestracji znaku towarowego zawarte w ustawie o znakach towarowych nie daje podstaw do odwoływania się do przepisów tej ustawy, rozstrzygających o przeszkodach do rejestracji znaku towarowego. Wyrażona uprzednio aprobata dla

prawidłowo wyrażonych skutków uchybień art. 15 ust 2 i 16 ustawy o znakach towarowych czyni zbędnym rozważanie tego wątku kasacji i dokonywanie oceny, czy świadczenia stron w spornych umowach były obiektywnie ekwiwalentnymi oraz czy i w jakim stopniu dotknięte są wadliwościami w świetle postanowień art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.).

Warunki powództwa o ustalenie zostały szeroko – z wykorzystaniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa – naświetlone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku z uwzględnieniem ustaleń faktycznych dokonanych w tej sprawie. Dla odparcia zarzutu kasacji o naruszeniu art. 189 k.p.c. (zaliczonego do przepisów postępowania) wystarczy przytoczyć, że uwzględnienie powództwa na tej podstawie poprzedzone zostało ustaleniem interesu prawnego. Przez zgłoszone żądania strona powodowa zmierza do uzyskania ochrony istniejącego stanu prawnego wobec realnie grożącego mu naruszenia.

Kasacja nie dostarczyła argumentów podważających uzasadnione dążenia powodowego Przedsiębiorstwa do uzyskania określonej korzyści w sferze jego sytuacji prawnej i ochrony ukształtowanych stosunków natury gospodarczej, które ta strona – stosownie do niepodważonych ustaleń – zamierza kontynuować. Nie można zasadnie negować korzyści, w jakiej osiągnięciu jest zainteresowana strona powodowa, występująca z roszczeniem z art. 189 k.p.c., która polega na stworzeniu stanu pewności i osiągnięciu stabilności prawnej. Istnienie interesu prawnego jako przesłanki merytorycznej powództwa jest rozstrzygające w dacie wyrokowania (art. 316 k.p.c.).

Z powyższego wynika, że kasacja jako pozbawiona usprawiedliwionej podstawy podlega oddaleniu (art. 393¹² k.p.c.).

Glosa

I. W sprawie, której dotyczyło postępowanie, sporządzono dwa dokumenty, które w zamierzeniu stron miały dokumentować dwie umowy o przeniesienie praw z rejestracji dwóch znaków towarowych. Oba dokumenty sporządzone zostały w zwykłej, niekwalifikowanej formie pisemnej.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych² zastrzegła w art. 15 dla umów tego rodzaju „formę pisemną z datą pewną”. Wobec braku określenia przez ustawę szczególnych skutków niezachowania przepisanej formy, stosuje się w takim wypadku ogólną regułę art. 73 § 2 zd. 2 k.c. Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego sporządzona w innej formie niż „pisemna z datą pewną” była zatem nieważna.

Na podstawie art. 15 u.z.t. w zw. z art. 73 § 2 zd. 2 k.c. ważność obu wspomnianych wyżej umów została zakwestionowana. Niesporny w postępowaniu był fakt, że daty obu udokumentowanych umów nie zostały urzędowo poświadczone, tak jak tego wymaga art. 81 § 1 k.c. Skarżąca przed SN starała się wszakże wykazać, że różne czynności dokonane później w związku ze sporządzonymi dokumentami przydały im – i przez to samym umowom – walor daty pewnej. W ten sposób, zdaniem skarżącej, na zasadzie art. 81 § 2 k.c. spełniony został wymóg zachowania formy szczególnej. Skarżąca wskazała w związku z tym na kilka różnych zdarzeń wypełniających jej zdaniem hipotezę art. 81 § 2 k.c. Wśród nich znalazły się: ostemplowanie (prezentata) wniosku o wpis zmiany uprawnionego do rejestru, wydanie postanowienia o wpisie zmiany uprawnionego, dokonanie samego wpisu, notarialne poświadczenie zgodności odpisów dokumentów umów z okazanymi dokumentami (art. 96 pkt 2 prawa o notariacie).

Sąd Najwyższy nie zakwestionował istoty argumentacji skarżącej, że na zasadzie art. 81 § 2 k.c. czynność prawna może uzyskać walor daty pewnej, o której mowa w art. 81 § 1 k.c. Podważył wszakże zastosowanie tego mechanizmu w rozstrzyganej sprawie. Stanowisko co do zasady, jakie przyjął SN w wyróżnionej tezie, nie przekonuje. Sąd Najwyższy nie podjął, niestety, trafnych wątków uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, o którego kasację wniesiono³. Zdaniem SA „forma czynności prawnej nie może być kształtowana wolą jednej tylko ze stron”, a „strona przeciwna mogłaby samodzielnie w dowolnym czasie, i to bez porozumienia z drugą stroną,

² Dz.U. Nr 5, poz. 17; zm.: Dz.U. z 1987 r. Nr 42, poz. 250; Dz.U. z 1989 r. Nr 35, poz. 192; Dz.U. z 1993 Nr 10, poz. 46; Dz.U. z 1994 r. Nr 74, poz. 331; Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554., dalej także w skrócie: u.z.t. Ustawę tę uchyliła ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 49, poz. 508 z dnia 21 maja 2001 r.), która weszła w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r. Nowa ustawa zastrzega dla tego rodzaju czynności zwykłą formę pisemną *ad solemnitatem* (w art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1).

³ Wyrok SA w Łodzi z dnia 12 maja 2000 r. I Aca 715/99 (nie publ.).

uzyskać poświadczenie daty”. Innymi słowy, jedna ze stron nie może, działając bez porozumienia z kontrahentem, nadać czynności prawnej właściwej formy, uzyskując z własnej inicjatywy poświadczenie daty lub powodując jej powstanie na zasadzie art. 81 § 2 k.c. Jak stwierdził SA: „zasada autonomii woli stron oznacza i to, że porozumienie stron winno dotyczyć zarówno treści czynności prawnej, jak i jej formy, w tym i daty pewnej”. Dlatego w opinii SA zdarzenia, na które powoływała się skarżąca, z zasady nie mogły i nie usunęły wadliwości sporządzonych umów, które pozostały nieważne.

Uzasadnienie glosowanego wyroku w odniesieniu do problemu formy zakłada przeciwnie, że wskutek działań jednej ze stron czynność pozbawiona formy pisemnej z datą pewną może ją „uzyskać” na zasadzie art. 81 § 2 k.c. SN koncentruje natomiast swe wywody na tezie, że przepis ten w rozstrzyganej sprawie nie znajduje zastosowania. Przyjęte założenie jest w opinii glosatora nietrafne⁴, rozwinięte natomiast na poparcie postawionej tezy argumenty są tylko częściowo przekonujące.

Na aprobatę zasługują uwagi dotyczące istotnych cech wzmianki, o której mowa w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. Zdaniem SN, przepis ten „wymaga umieszczenia wzmianki bezpośrednio na dokumencie”. Słuszność tego poglądu nie budzi żadnych wątpliwości. Inaczej ocenić wypada stanowisko SN w kwestii zastosowania w sprawie przepisu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Sąd Najwyższy uznał mianowicie, że postanowienie Urzędu Patentowego o wpisie zmiany uprawnionego do rejestru nie jest dokumentem urzędowym „stwierdzającym dokonanie czynności prawnej”, w tym przypadku umowy o przeniesienie prawa z rejestracji. Zaznaczyć trzeba, że art. 81 § 2 pkt 1 k.c. stanowi o „jakimkolwiek dokumencie urzędowym”. Tak ogólne określenie uzasadnia szerokie ujęcie przedmiotowej kategorii. Z pewnością postanowienie Urzędu Patentowego o wpisie zmiany uprawnionego jest urzędowym dokumentem w szerokim sensie „stwierdzającym dokonanie czynności prawnej”. Postanowienie to ma formę pisemną, jest sporządzone przez organ władzy publicznej w wykonaniu przekazanych temu organowi kompetencji i jest opatrzone datą.

⁴ Na temat definicji formy pisemnej z datą pewną por. obszernie P. G i l o w s k i, *Data pewna a forma oświadczenia woli z datą pewną*, Rejent 2001, nr 3, s. 31 i nast.

U podstaw rozstrzygnięcia tej kwestii przez SN leży bardzo wąskie, w opinii glosatora nietrafne, ujęcie kategorii dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. Uzasadnienie glosowanego wyroku sugeruje, że dany dokument urzędowy winien, aby wypełniona została hipoteza dyskutowanego przepisu, koniecznie wyraźnie odnieść się do faktu dokonania czynności prawnej, a nawet wprost do dokumentu obejmującego czynność. Sąd Najwyższy argumentuje w związku z tym, że w swym postanowieniu „wymieniony organ [Urząd Patentowy – przyp. glos.] (...) nie odniósł się w żaden sposób do tego dokumentu”. Stanowisko to jest trudne do obrony. W świetle funkcji art. 81 § 2 pkt 1 k.c. nie jest konieczne, aby dokument urzędowy zaświadczał fakt dokonania czynności prawnej, czy choćby się do niego odnosił. To, że dokument taki jest normalnie, w zwykłym toku postępowania organu publicznego sporządzany w związku z dokonaniem czynności prawnej, w zupełności wystarczy⁵.

Praktyczne znaczenie dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 81 § 2 pkt 1 k.c., ujawnia się bowiem dopiero wówczas, gdy nie jest kwestionowany sam fakt dokonania danej czynności. W takiej sytuacji istnienie dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 81 § 2 pkt 1 k.c. nakazuje przyjęcie za ustalone, że nie miał on miejsca później niż w dacie sporządzenia tego dokumentu. Dyskutowany przepis stanowi wyraz uznania przez ustawodawcę szczególnej mocy dowodowej dokumentów sporządzanych przez organy publiczne (tak jak i art. 244 § 1 k.p.c.) w zakresie ich daty. To data danego dokumentu urzędowego jest z mocy ustawy pewna, co rodzi określone domniemania w odniesieniu do daty danej czynności cywilnoprawnej⁶. Nie powstają natomiast żadne domniemania co do samego faktu jej dokonania, mimo iż dany dokument ten fakt zakłada.

⁵ Dokument urzędowy zawierający akt organu administracji – decyzję lub postanowienie – ponieważ z reguły będzie odnosić się wprost do czynności, w związku z której dokonaniem jest sporządzany, w ramach obowiązku uzasadnienia faktycznego i prawnego danego aktu (art. 107 i 124 §2 k.p.a.). Postanowienie o dokonaniu wpisu zmian uprawnionego z rejestracji znaku towarowego objęte jest akurat w tym zakresie wyjątkiem przewidzianym przez art. 124 §2 k.p.a., ponieważ służy od niego tylko zażalenie w administracyjnym toku instancji (§ 30 ust. 1 zarządzenia Prezesa UP RP z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych, M.P. z 1992 r. Nr 31, poz. 217; zm.: M.P. z 1997 r. Nr 23, poz. 221).

⁶ Por. opracowanie cytowane w przypisie 4, s. 36 i nast.

Wyżej powołany pogląd Sądu Apelacyjnego w kwestii zachowania formy pisemnej z datą pewną jest bardziej przekonujący niż stanowisko zajęte przez SN w głosowanym wyroku⁷. Stanowi on trafne uzasadnienie słusznego rozstrzygnięcia. Pozytywnie należy zatem ocenić samą sentencję głosowanego wyroku, w której Sąd Najwyższy utrzymał w mocy orzeczenie SA, oddalwszy kasację. Należy wszakże zaznaczyć, że stało się tak pomimo przyjęcia przez SN odmiennej wykładni art. 81, w opinii glosatora nieprzekonującej, a w ramach tej wykładni dzięki zawężeniu pojęcia dokumentu urzędowego „stwierdzającego dokonanie czynności prawnej”, które to zawężenie samo w sobie należy również uznać za niedostatecznie uzasadnione.

II. Głosowany wyrok obok podstawowego, wyróżnionego w tezie, zagadnienia formy pisemnej z datą pewną porusza także na marginesie szereg dotychczas nieobecnych w orzecznictwie SN problemów z zakresu prawa znaków towarowych. Są to problemy o dużym praktycznym znaczeniu. Wprawdzie SN rozstrzygał je na podstawie przepisów obecnie uchylonych, jednak pozostają one aktualne pod rządami nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej. Warto je zatem zaprezentować, zwłaszcza że orzeczenia SN w tych materiałach należą do rzadkości.

Teza głosowanego wyroku, choć nieprzekonująca w odniesieniu do zagadnienia formy, wyraża jednak pewną myśl, której nie można odmówić ogólnej słuszności. Sąd Najwyższy podkreślił mianowicie, że wpis zmiany uprawnionego w rejestrze znaków, a także postanowienie Urzędu Patentowego, na którego podstawie jest on dokonywany, pozbawione są skutków sanujących w odniesieniu do wad samej umowy o przeniesienie prawa do znaku (dawny art. 16 u.z.t. i obecnie obowiązujący art. 162 ustawy – Prawo własności przemysłowej). Pogląd ten zasługuje na pełną aprobatę. W pełni skuteczne przejście prawa z rejestracji na podstawie umowy wymaga dopełnienia szeregu czynności. Wśród nich są czynności zainteresowanych stron – umowa i wniosek o wpis zmiany uprawnionego, jak i czynności organu publicznego – Urzędu Patentowego w postępowaniu rejestrowym. Ważność każdej z tych czynności nie zależy od ważności pozostałych, ale

⁷ Co do znaczenia zasady autonomii woli dla wykładni art. 81 k.c. por. też opracowanie cytowane w przypisie 4, s. 52 i nast.; wypada zaznaczyć, że w opracowaniu tym przyjęto dodatkowe zastrzeżenia w stosunku do poglądu przyjętego przez Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie.

tylko łącznie dają one rezultat w postaci w pełni skutecznego przejścia prawa. Jest to teza prawdziwa tak na tle systemu u.z.t., jak i nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej.

III. Kolejne zagadnienie poruszone w glosowanym wyroku również wiąże się z problemem stosunku umowy o przeniesienie prawa z rejestracji do rejestracji zmiany uprawnionego. Jest nim znaczenie przesłanek zdolności rejestrowej znaku towarowego w postępowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa z rejestracji.

Niestety, stanowisko SN w tej kwestii jest wyrażone w sposób dość niejasny. Uznawszy uchybienie formie czynności za wystarczającą podstawę do oddalenia kasacji, nie zaprzeczając wszakże istnieniu innych takich podstaw, w pozostałym zakresie Sąd Najwyższy wypowiedział się nader lakonicznie. Chociaż jest to zabieg w zupełności prawidłowy z procesowego punktu widzenia, stało się tak ze szkodą, jak się wydaje, dla wartości merytorycznej i zwłaszcza edukacyjnej orzeczenia. Poniższe uwagi za podstawę przyjmują swoistą rekonstrukcję stanowiska SN, ponieważ co do niektórych fragmentów glosowanego wyroku można mieć nawet wątpliwości, czy wyrażają one jego opinię, czy też tylko referują opinię stron lub sądów niższych instancji.

Wypada zatem uznać, że SN nie podzielił trafnego w opinii glosatora stanowiska Sądu Apelacyjnego, według którego art. 6 u.z.t. znajdował zastosowanie także w postępowaniu o wpis do rejestru zmiany uprawnionego. Wynika z tego, że – zdaniem SN – nabywca prawa z rejestracji nie musiał spełniać wymogów przepisu art. 6 ust. 1 u.z.t. W praktyce przyjęcie tego poglądu oznaczałoby, że dany znak mógł być zarejestrowany na rzecz przedsiębiorstwa-nabywcy, które nie prowadziło działalności w zakresie towarów, dla których znak był zarejestrowany. O nietrafności tego stanowiska na tle u.z.t. świadczy fakt, że dokonanie wpisu do rejestru takiego przedsiębiorstwa jako uprawnionego uzasadniałoby bezpośrednio wygaśnięcie prawa z rejestracji na mocy art. 25 pkt 5 u.z.t.⁸ Przywołany przepis literalnie dotyczył sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej przez uprawnionego. Na zasadzie powszechnie akceptowanej reguły inferencyjnej *a fortiori* jego zastosowanie należało jednak rozciągnąć na przypadek

⁸ Por. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, wyd. 2, Warszawa 1997, teza 8 do art. 25.

niepodjęcia tej działalności. W przeciwnym razie otworzyłyby się droga dla czynności dokonywanych *in fraudem legis*, którym nie mógłby przeciwdziałać sam obowiązek używania znaku towarowego. Na przeszkodzie stanęłoby bowiem oddalenie w czasie sankcji związanej z nieużywaniem znaku. Do czasu stwierdzenia wygaśnięcia prawa na podstawie art. 28 u.z.t. zarejestrowany uprawniony mógłby już uczynić zeń użytek sprzeczny z jego celem.

Rozwiązanie powyższej sytuacji przez zastosowanie art. 25 pkt 5 u.z.t. byłoby jednak jaskrawo sztuczne. Sztuczność ta dodatkowo świadczy o błędzie w punkcie wyjścia. Stanowisko SN w odniesieniu do art. 6 u.z.t. wynikało bowiem z ogólniejszej tezy uzasadnienia w tej jego części. Mianowicie, w opinii Sądu Najwyższego co do zasady „uregulowanie zbywalności prawa z rejestracji znaku towarowego zawarte w ustawie o znakach towarowych nie daje podstaw do odwoływania się do przepisów tej ustawy rozstrzygających o przeszkodach do rejestracji znaku towarowego”. Jest to pogląd, który na tle systemu ustawy o znakach towarowych należało uznać za zupełnie nieuzasadniony. Niektóre z przeszkód rejestracyjnych znaku towarowego wprost odnosiły się do okoliczności podmiotowych zgłoszenia – do osoby zgłaszającego i jego związków ze znakiem. Tytułem przykładu wskazać można dyskutowany wyżej przepis art. 6 ust. 1 u.z.t., a także art. 8 ust. 3 i 6 oraz art. 9 ust.1 pkt 5 u.z.t. Wszystkie te przepisy odnosiły się do okoliczności podmiotowych, tzn. takich, które mogą ulec zmianie w sytuacji zmiany uprawnionego podmiotu. Dlatego okoliczności te należało badać w toku postępowania o wpis tej zmiany do rejestru, a niespełnienie wymagań ustawy uzasadniało odmowę wnioskowanego wpisu przez Urząd Patentowy.

Warto w tym miejscu zauważyć, że rozważania SA w przedmiocie zastosowania art. 6 u.z.t. w przypadku przejścia prawa z rejestracji na podstawie umowy mimo ich merytorycznej słuszności były z punktu widzenia postępowania przed tym sądem zupełnie bezprzedmiotowe. Należy bowiem uznać, że sądy powszechne w systemie u.z.t. były właściwe tylko do oceny prawidłowości umowy o przeniesienie prawa z rejestracji jako czynności cywilnoprawnej. Badanie ewentualnych przeszkód rejestracyjnych leżało w wyłącznej kompetencji Urzędu Patentowego jako materia dopuszczalności wpisu. Niektóre sformułowania uzasadnienia głosowanego wyroku sugerują, że takie było również stanowisko SN w tej kwestii.

Problem znaczenia przesłanek zdolności rejestrowej znaku towarowego w postępowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa z rejestracji (według nowej nomenklatury „prawa ochronnego”), rozważany wyżej na tle systemu u.z.t., pozostaje w pełni aktualny pod rządami nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej. Stanowisko glosatora w tej kwestii także pozostaje niezmiennic. W nowym stanie prawnym przeszkody rejestracyjne dotyczące okoliczności podmiotowych zgłoszenia winny również znaleźć zastosowanie w postępowaniu o wpis zmiany podmiotu prawa ochronnego.

IV. Sąd Najwyższy wypowiedział się także pośrednio w kwestii spełnienia wymogu przeniesienia znaku towarowego wraz z przedsiębiorstwem lub jego częścią w rozumieniu art. 16 ust.1 u.z.t. Obecnie analogiczny do zawartego w art. 16 ust. 2 u.z.t. wymóg formułuje art. 162 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Sąd Najwyższy podzielił opinie sądów niższych instancji, że w sprawie wymóg ten nie został spełniony. Z uzasadnienia glosowanego wyroku odczytać można dwie ważne dla oceny tej okoliczności wskazówki. Po pierwsze, twierdzenie o przeniesieniu przedsiębiorstwa lub jego części nie może być gołosłowne i winno być skonfrontowane z treścią samej umowy. Po drugie, rozważany wymóg ma charakter obiektywny i nie może być dowolnie interpretowany przez strony. Zapatrzywania wyrażone przez sądy obu instancji i podzielone przez SN podejmują w tym zakresie koncepcje wypracowane w literaturze przedmiotu⁹. Uwagi wypowiedziane przez SN w glosowanym wyroku zachowują w pełni swoją aktualność w nowym stanie prawnym.

V. Wśród zarzutów sformułowanych w kasacji znalazł się także dotyczący obraży art. 16 ust.2 u.z.t. poprzez przyjęcie przez Sąd Apelacyjny podobieństwa znaków przenoszonych na podstawie dwu spornych umów. Podobieństwo to uzasadniało w opinii SA (jak i sądu pierwszej instancji) uznanie nieważności tych umów z uwagi na naruszenie przywołanego przepisu. Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska skarżących. Na marginesie sformułował natomiast pewne uwagi co do trybu i kryteriów ustalenia podobieństwa znaków przez sąd. Uwagi te dotyczą kwestii o znacznej doniosłości praktycznej i jednocześnie budzą poważne wątpliwości. Zachowują także swą wagę pod rządami nowej ustawy.

⁹ Por. R. Skubisz, *op. cit.*, teza 6 do art. 16.

Uzasadnienie glosowanego wyroku wskazuje na dużą trudność stosowania w indywidualnych przypadkach ogólnego kryterium podobieństwa znaków. Jednocześnie w opinii SN w „obowiązującym stanie prawnym” formuła art. 16 ust. 2 u.z.t. dawała sądowi dużą swobodę oceny tego podobieństwa przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy. Rozwijając tę myśl, SN stwierdził, że to na stronie kwestionującej rozstrzygnięcie sądu spoczywa ciężar dowodu, że w ocenie podobieństwa dokonanej przez sąd „pominięte zostały lub w niedostatecznym stopniu uwzględnione zasadnicze (przewodnie) elementy obu znaków”. Zdaniem SN, uprawnienie sądu „do samodzielnego rozstrzygnięcia i wyrażania oceny o podobieństwie” oraz uznanie zdolności „tego sądu do postrzegania i wyrażania swego wrażenia” w tym względzie wynikają z wyboru dokonanego przez ustawodawcę.

W związku z powyższym trzeba zauważyć, że podobieństwo znaków w rozumieniu prawa znaków towarowych stanowi specyficzną, specjalistyczną koncepcję. Oceny podobieństwa znaków dokonuje się w kontekście niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd w związku z tym podobieństwem. Swe opinie SN wyraził na tle art. 16 ust. 2 u.z.t., który nie posługiwał się wprost przesłanką niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Ponieważ jednak przesłanka ta nierozdzielnie wiąże się z kwestią podobieństwa znaków, doktryna przyjmowała, że przepis ten milcząco zakładał istnienie takiego niebezpieczeństwa¹⁰.

Nauka prawa znaków towarowych, rozważając problem wprowadzenia w błąd odbiorców na tle różnych przepisów ustawy o znakach towarowych, posługuje się szczególną koncepcją odbiorcy, którą charakteryzuje abstrakcja, uśrednienie i do pewnego stopnia idealizacja cech odbiorców rzeczywistych. Jest to uzasadnione masową skalą i ilościowym charakterem procesów gospodarczych, w których swoją rolę odgrywają znaki towarowe. Prowadzi to do formułowania koncepcji przeciętnego rozsądnego odbiorcy na konkretnym rynku produktowym (przeciętny nabywca towarów danego rodzaju, średnio rozważny kupujący itp.)¹¹.

¹⁰ Por. R. Skubisz, *op. cit.*, teza 3 do art. 16.

¹¹ Por. R. Skubisz, *op. cit.*, tezy do art. 9; M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZNUJ PWiOWI 1982, z. 28, s. 37 i nast.; U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 109-110.

Doktryna postuluje zatem ocenę podobieństwa znaków z zobiektywizowanego punktu widzenia – z punktu widzenia statystycznego adresata towaru, czyli przeciętnego rozsądnego odbiorcy w normalnych warunkach danego rynku. „Przeciętny rozsądny odbiorca” jest przy tym pewną metodologiczną konstrukcją. Dlatego aby można było dokonać oceny tak rozumianego podobieństwa znaków w konkretnej sprawie, konieczna jest specjalistyczna wiedza. Chodzi o wiedzę dotyczącą psychologii zachowań konsumenta w ogólności, jak i w normalnych warunkach danego rynku oraz wiedzę potrzebną dla sporządzenia profilu psychologicznego czy – w ogólniejszym ujęciu – charakterystyki przeciętnego (statystycznego) odbiorcy na rynku towarów danego rodzaju. Zadanie to wymaga prowadzenia badań rynku i jego uczestników według określonej metodologii¹². Takie zobiektywizowane narzędzia oceny są konieczne dla zapewnienia, aby spory wynikające na tle rzekomego podobieństwa znaków towarowych nie były rozstrzygane na podstawie odczuć i „wrażeń”, czyli w istocie rzeczy arbitralnie i bez związku z rzeczywistymi zjawiskami gospodarczymi¹³.

Sformułowana w glosowanym wyroku silnie subiektywistyczna zasada samodzielnej oceny sędziego nie uwzględnia powyższych postulatów nauki prawa. Osoba sędziego z reguły nie będzie egzemplifikować „średnio rozważnego kupującego”, z punktu widzenia którego należy w opinii doktryny dokonywać oceny podobieństwa znaków towarowych. W opinii glosatora charakterystyka „przeciętnego rozsądnego odbiorcy na danym rynku” jako pewna konstrukcja metodologiczna i zarazem konieczne dla właściwego zastosowania prawa kryterium należy do wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.

Przyjąć zatem należy, że swoboda decyzyjna, która przysługiwała sądowi na tle art. 16 ust. 2 u.z.t., jak i we wszystkich innych przypadkach, gdy w grę wchodzi ocena podobieństwa znaków towarowych, także w systemie nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej (w szczególności na tle jej

¹² O praktycznych próbach stosowania w tym celu różnych metod naukowych w postaci systematycznych badań rynku pisał już M. Kępiński w opracowaniu cytowanym w przypisie 11, s. 40.

¹³ M. Kępiński zwracał uwagę na zasadnicze trudności stosowania w praktyce teoretycznej koncepcji przeciętnego odbiorcy już w 1982 r.; zob. opracowanie cytowane w przypisie 11, s. 39 i nast. Autor ten pisał o wręcz „mitycznym punkcie widzenia odbiorcy”.

art. 162 ust. 2), nie wykracza w istocie poza granice swobody oceny opinii biegłego w ramach art. 233 i 278 k.p.c. Jest zatem nieporównanie węższa niż to sugeruje glosowany wyrok Sądu Najwyższego. Przepisy prawa własności przemysłowej nie wnoszą w tej kwestii nic nowego w porównaniu z dawnym stanem prawnym.

Paweł Gilowski