

VI SA/Wa 878/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia	2007-09-14	orzeczenie prawomocne
Data wpływu	2007-05-18	
Sąd	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie	
Sędziowie	Izabela Głowacka-Klimas /sprawozdawca/ Magdalena Bosakirska /przewodniczący/ Małgorzata Grzelak	
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Sygn. powiązane	II GSK 261/08 - Wyrok NSA z 2008-06-24	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Oddalono skargę	



SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2007 r. sprawy ze skargi TELEKO sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2007 r. nr 192/06 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-przestrzenno-graficzny Freedom Liberty Blue Vodka R-168649 oddala skargę

UZASADNIENIE

Spółka TELEKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (wnioskodawca) złożyła wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA nr R-168649 (znak sporny).

Uprawniony z tego znaku, przeznaczony do oznaczania wyrobów alkoholowych w klasie 33, był Krzysztof Dudek.

Interes prawny, o którym mowa w art. 164 p.w.p. wywodził wnioskodawca ze swoich praw ochronnych na znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem - słowny LIBERTY nr R-137368 i słowno-graficzny LIBERTY nr R-136516 przeznaczone do oznaczania m.in. w kl. 33 wyrobów alkoholowych.

Zdaniem wnioskodawcy rejestracja spornego znaku nastąpiła z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Ponieważ sporny znak zawiera słowo "Liberty" stanowiące słowny znak wnioskodawcy R-137368.

Sporny znak obok słowa "Liberty" zawiera charakterystyczną grafikę w postaci promienistej korony, taką jak w słowno-graficznym znaku wnioskodawcy R-136516 co stanowi naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Ponadto wnioskodawca zarzucił rejestracji spornego znaku naruszenie następujących przepisów p.w.p.: art. 131 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3.

Naruszeniu swoich praw osobistych/majątkowych upatruje wnioskodawca w użyciu w spornym znaku słowa "LIBERTY", które stanowi człon nazwy firmy LIBERTY POLAND S.A., która jest jednym z największych na rynku przedsiębiorstw w branży dystrybucji akcesoriów telekomunikacyjnych. Wnioskodawca i wymieniona firma należą do grupy kapitałowej – TELERA Holding B.V., Amsterdam, Holandia, przy czym wnioskodawca działał wcześniej (przez 13 lat) pod firmą LIBERTY Przedsiębiorstwo zagraniczne Sp. z o.o. W tej sytuacji wnioskodawca ma interes w powołaniu się na renomę i rozpoznawalność nazwy LIBERTY i logo (promienista korona). Rejestracja spornego znaku sanuje sytuację, w której uprawniony przejmuje renomę znaku LIBERTY. Mimo, że renoma i rozpoznawalność marki LIBERTY jest związana z rynkiem telekomunikacyjnym, to ochrona tej renomy rozciąga się na wszystkie towary i usługi w ogóle (art. 132 ust. 2 pkt 3).

Z kolei sprzeczność z dobrymi obyczajami polegała zdaniem wnioskodawcy na zgłoszeniu do rejestracji cudzego znaku rozbudowanego o dodatkowe elementy graficzno-przestrzenne, które także nawiązują do

innych znaków wnioskodawcy.

W odpowiedzi uprawniony podniósł, że jego znak nie jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. do wcześniejszych znaków wnioskodawcy: słownego LIBERTY R-137368 i słowno-graficznego LIBERTY + grafika w postaci korony R-136516, ponieważ sporny znak wnioskodawcy R-168649 posiada cały szereg elementów wyróżniających; w tym charakterystyczny smukły kształt, fantazyjne zamknięcie - korek imitujący głowę kobiety w koronie, kolorystykę znaku oraz postać kobiety w powłóczyściej szacie z promienistą koroną na głowie i wzniesioną w górę ręką trzymającą pochodnię.

Te elementy wyróżniające spornego znaku, zdaniem uprawnionego, przesądzały o braku podobieństwa do znaków wnioskodawcy.

Dodatkowo zdaniem uprawnionego używanie spornego znaku nie naruszało praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, sporny znak nie był sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, ponadto w ocenie uprawnionego znaki wnioskodawcy nie są renomowane, gdyż wnioskodawca nie przedstawił na okoliczność renomy swoich znaków jakichkolwiek dowodów.

Uprawniony przedstawił zarejestrowane na rzecz różnych podmiotów znaki towarowe do oznaczania towarów/usług w różnych klasach ze słowem "Liberty" oraz z wizerunkiem posągu - Statuły Wolności, względnie z fragmentem tego posągu w postaci głowy kobiety z promienistą koroną na okoliczność, że zarówno słowny znak wnioskodawcy LIBERTY jak i jego znak słowno-graficzny z koroną i napisem LIBERTY nawiązują do posągu Statuły Wolności i są szeroko wykorzystywane w znakach towarowych różnych przedmiotów.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją z dnia 2² marca 2007 r., nr ^{192/}₀₆ oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Jako podstawę prawną organ wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 132 pkt 1, 2 i 3 ustawy – p.w.p.

W uzasadnieniu Urzędu Patentowego wskazał, że wnioskodawca wykazał swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego znaku, ponieważ powołał się na identyczność i podobieństwo spornego znaku do swoich znaków LIBERTY zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem. Prawa te nabyte pod rządami ustawy o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 ze zm.) z poszanowaniem zasady pierwszeństwem uprawniają wnioskodawcę do wyłącznego używania tych znaków. Stąd też ustawodawca w art. 132 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. wyłączył możliwość udzielenia praw wyłącznych dla znaku, którego ochrona w świetle tych przepisów wkraczałaby w zakres wcześniej udzielonego prawa. Nadto wnioskodawca powołał się na naruszenie prawa do firmy, która identyfikuje podmiot w obrocie i doznaje ochrony na podstawie przepisów k.c. - art. 23 i 24 w zw. z art. 43.

Dalej organ wywodził, że z uwagi na to, że sporny znak został zgłoszony do ochrony dnia 3 lutego 2004 r., to zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. zdolność ochronną tego znaku należy oceniać według przepisów tejże ustawy. Ponadto wskazał, że w myśl art. 255 ust. 4 p.w.p. w postępowaniu spornym Urząd jest związany granicami wniosku i podstawami prawnymi wskazanymi przez wnioskodawcę. Wskazał też, że wnioskodawca jako podstawy prawne wniosku wskazał przepisy art. 132 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 131 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Powołując się na treść art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Urząd Patentowy wywodził, że wcześniejszy znak towarowy na który powołuje się wnioskodawca jest znakiem słownym "LIBERTY" i został przeznaczony do oznaczania m.in. wyrobów alkoholowych. Sporny znak jest znakiem słowno-graficzno-przestrzennym stanowiącym butelkę z fantazyjnym korkiem, rozbudowaną grafiką i napisem "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" i przeznaczony został do oznaczania wyrobów alkoholowych. Tak więc identyczne są towary porównywanych znaków. Natomiast same znaki porównywane w całości nie są identyczne, albowiem występowanie w spornym znaku tożsamego elementu "LIBERTY" w żadnym stopniu nie uzasadnia uznania identyczności

porównywanych znaków, skoro sporny znak jest znakiem przestrzennym z określoną grafiką, wieloma elementami słownymi – "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" i zastrzeżonymi kolorami. Stąd też brak podstaw do uznania, że udzielenie ochrony na sporny znak nastąpiło z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Odnosząc się do następnego zarzutu, dotyczącego udzielenia ochrony wbrew art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., Urząd argumentował, że o ile identyczność towarów (wyroby alkoholowe) nie budzi wątpliwości, to same oznaczenia nie wykazują ani identyczności ani podobieństwa prowadzące do następstw określonych w tym przepisie, tj. powodujących ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakami wnioskodawcy.

Wskazał, że pierwszy znak wnioskodawcy jest słowny - LIBERTY, drugi słowno-graficzny również ma element słowny LIBERTY oraz grafikę w postaci promienistej korony i zastrzeżony kolor niebieski. Sporny znak jak o tym była mowa jest całkowicie odmienny, albowiem stanowi butelkę z fantazyjnym korkiem w kształcie głowy z koroną, w centralnej części butelki widnieje rysunek przedstawiający umieszczoną na cokole postać kobiety w powłóczystej szacie z promienistą koroną na głowie i wzniesioną w górę ręką trzymającą pochodnię. Postać kobiety przedstawia Statuę Wolności a tłem postaci są budynki. Zastrzeżone kolory znaku to seledynowy, czarny, szary, biały, granatowy i niebieski. Na butelce wielocłonowy napis "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA".

W ocenie organu występowanie w spornym znaku słowno-graficznym słowa "LIBERTY" i promienistej korony nie może wprowadzać w błąd ani wywoływać skojarzenia ze znakami wnioskodawcy, skoro znaki różnią się zasadniczo tak pod względem wizualnym, fonetycznym jak i znaczeniowym co powoduje, że oceniane w całości wywołują całkowicie odmienne wrażenie na odbiorcy towarów.

Przywołując wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel przeciwko Puma, Urząd Patentowy argumentował, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, obejmujące niebezpieczeństwo skojarzenia ze znakiem wcześniejszym zależy od wielu czynników w szczególności od znajomości znaku na rynku, stopnia podobieństwa znaków i musi być przedmiotem całościowej oceny, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego. Ta całościowa ocena podobieństwa porównywanych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu w szczególności ich odróżniających i dominujących elementów. To pojęcie wprowadzenia w błąd musi być interpretowane w tym sensie, że możliwość samego skojarzenia przez odbiorców ze względu na ich zawartość językową nie jest samo w sobie wystarczające do stwierdzenia istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, które obejmuje niebezpieczeństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem.

Wskazał również, że zarówno uprawniony jak i Urząd Patentowy w trakcie postępowania rejestracyjnego znaków wnioskodawcy ujawnili szereg znaków ze słowem "LIBERTY" oraz promienistą koroną. W szczególności w trakcie rejestracji słownego znaku wnioskodawcy "LIBERTY", Urząd brał pod uwagę znak słowno-graficzny "HIGHLAND LIBERTY" nr R-73568 z wcześniejszym niż znak wnioskodawcy pierwszeństwem i przeznaczony do oznaczania alkoholi a w trakcie rejestracji słowno-graficznego znaku wnioskodawcy "LIBERTY" z promienistą koroną, Urząd brał pod uwagę rejestrację znaku słowno-graficznego "LIBERTY" nr R-51002 z fragmentem Statui Wolności w postaci torsu kobiety wznoszącej pochodnię i z promienistą koroną na głowie. Z tych względów nie można było twierdzić, że elementy spornego znaku (słowo - LIBERTY i/lub element graficzny w postaci promienistej korony) odbiorcy będą kojarzyć ze znakiem wnioskodawcy.

Podobnie zdaniem organu nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut wnioskodawcy z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczący podobieństwa lub identyczności spornego znaku do renomowanych znaków wnioskodawcy. Aby wykazać renomę znaku, należało bowiem przedstawić odpowiednie dowody, a takie nie zostały zaprezentowane w niniejszej sprawie.

Ustosunkowując się do zarzutu udzielenia ochrony na sporny znak wbrew art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., Urząd Patentowy podniósł, że w ocenie wnioskodawcy udzielenie ochrony narusza prawa do firmy Spółki tj. nazwy "LIBERTY". W świetle zaś przepisów k.c. art. 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c. nazwa osoby prawnej jest dobrem osobistym i majątkowym i doznaje ochrony. Wnioskodawca do 2003 r. działał pod firmą "LIBERTY Przedsiębiorstwo Zagraniczne" Sp. z o.o. Natomiast sporny znak do rejestracji został zgłoszony w 2004 r. a zarejestrowany w 2005 r. Stąd też brak było jakichkolwiek powodów do stwierdzenia, że prawo ochronne narusza firmę wnioskodawcy skoro pod taką nie występował ani w dniu zgłoszenia ani w dniu rejestracji spornego znaku, pomijając już fakt działania wnioskodawcy w branży telekomunikacyjnej a nie alkoholowej co również nie uzasadnia naruszenia prawa do firmy. Nadto podnoszone przez wnioskodawcę okoliczności powiązania ze Spółką "LIBERTY Poland" S.A. jest bez znaczenia dla kwestii naruszenia prawa do firmy, skoro jest odmienny podmiot prawa nie będący wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie.

Organ wskazał, że także zarzut z art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dotyczący udzielenia ochrony na oznaczenie sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie zasługuje na uwzględnienie. W świetle bowiem tego przepisu analizie podlega sam znak towarowy - tj. oznaczenie w związku z towarami/usługami do oznaczania których jest przeznaczone. Jako, że ten przepis odnosi się wyłącznie do samoistnych cech znaku towarowego a nie do okoliczności związanych z działaniem osoby zgłaszającej znak. W ocenie Urzędu sam znak towarowy jako postać przestrzenna z elementami graficznymi i napisami nie zawiera żadnych treści ani formy przedstawieniowej czy też innych elementów, które należałoby uznać za sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Z tych względów ten zarzut nie wyczerpuje dyspozycji art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Na potwierdzenie swego stanowiska przywołał wyrok sądu I Instancji z dnia 13 września 2005 r. w sprawie T-140/02 dotyczącej graficznego wspólnotowego znaku towarowego z elementem słownym INTERTOPS (patrz: www.uwia.en.int).

TELEKO

Powyzszą decyzję Urzędu Patentowego, spółka T. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o jej uchylenie w całości i przekazanie sprawy w celu ponownego rozpoznania.

Skarżąca zarzuciła:

- 1) naruszenie prawa materialnego, a mianowicie przepisów art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.;
- 2) naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 7, art. 77 § 1 i 80 oraz art. 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

W uzasadnieniu wskazała, że jej zarzuty dotyczą przede wszystkim kolizji z zarejestrowanymi wcześniej przez skarżącą znakami towarowymi słownym "LIBERTY" – słowno-graficznym R-137368 oraz LIBERTY R-136516, m.in. dla wyrobów spirytusowych i innego rodzaju wyrobów alkoholowych, a nadto:

- zgłoszenia przez uczestnika znaku "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" w złej wierze, w celu wykorzystania renomy i skojarzeń rynkowych z rozpoznawalną marką LIBERTY;
- naruszenia praw majątkowych skarżącej poprzez wykorzystanie goodwill wypracowanego przez wiele lat przez skarżącą, a także przez powiązaną z nią spółkę Liberty Poland SA, a jednocześnie osłabiania siły oddziaływania znaków towarowych LIBERTY na rynku skutkujące deprecjacją ich wartości;
- wykorzystania renomy znaków towarowych LIBERTY.

Skarżąca zgodziła się z argumentacją Urzędu w zakresie naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Wskazała jednak, że w jej ocenie najistotniejszą podstawą, ze względu na którą zaskarżona decyzja zasługuje na uchylenie, jest stwierdzenie, iż znaki towarowe: "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" R-168649 oraz przeciwstawiony mu znak słowny skarżącej LIBERTY R-137368 są niepodobne w stopniu mogącym wywołać

niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, w szczególności skojarzenia źródeł pochodzenia.

Argumentowała, że powoływanie się – jak uczynił to organ w skarżonej decyzji – na wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel vs Puma (C-251/95) w niniejszym postępowaniu nie było w całości zasadne.

Ponadto organ nie wziął pod uwagę, że zarejestrowany z późniejszym pierwszeństwem znak towarowy "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" w całości przejmuje cudzy znak, a mianowicie znak słowny "LIBERTY", a ochrona w obu wypadkach dotyczy identycznych towarów. W tym kontekście znaczenie ma zakres wyłączności wyznaczany przez porównywane prawa ochronne. Jeśli chodzi o znak skarżący z uprzednim pierwszeństwem – monopol dotyczy fantazyjnego w zakresie wyrobów alkoholowych wyrazu "Liberty". Następnie, inny podmiot (uczestnik) dokonał rejestracji własnego, konkurencyjnego prawa, które konsumowało wcześniejsze i to pod względem oznaczenia i pod względem towarów. Ochrona jest wprawdzie węższa, gdyż znak słowno-graficzno-przestrzenny FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA zawiera szereg dodatkowych elementów, ale mieści się ona w całości w zakresie ochrony znaku wcześniejszego, który powinien przyznawać skarżącej wyłączność używania wyrazu "Liberty" dla wyrobów spirytusowych objętych rejestracją. To zaś ogranicza skarżącą w możliwości swobodnego korzystania z własnego uprawnienia, bowiem nie ma już swobody wyboru sposobu prezentacji na rynku własnego znaku towarowego, gdyż określona forma graficzna przedstawienia tego wyrazu została później zmonopolizowana przez kogoś innego. Taka sytuacja - zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez UPRP - może się powtarzać, gdy inne podmioty również będą zgłaszać na swoją rzecz znaki zawierające słowo "Liberty" i dodatkowe elementy. Tym samym w ocenie skarżącej UPRP uważa za legalne i dopuszczalne rejestrowanie znaków, wskutek czego po pewnym czasie nastąpi całkowita degeneracja oznaczenia słownego dla określonych wyrobów i utraci ono zupełnie swoją zdolność odróżniającą, gdyż wiele produktów o tożsamej nazwie będzie dostępnych w sklepach.

Skarżąca spółka podkreśliła okoliczność, że wyraz "Liberty" w odniesieniu do wyrobów alkoholowych ma charakter fantazyjny, a zatem jest znakiem mocnym. Dopuszczenie do rejestrowania identycznego słowa, dla identycznych towarów, pod warunkiem, że wyposaży się oznaczenie w pewne dodatkowe elementy, czyni w praktyce ochronę znaku skarżącej całkowicie iluzoryczną. Dlatego stanowisko organu w tej kwestii skarżąca spółka uznała za sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Na potwierdzenie tej tezy przytoczyła wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 kwietnia 2004 r., sygn. 6 II SA 2150/02.

Powołując się na wyrok ETS w sprawie Sabel vs. Puma, Urząd Patentowy nie wziął, zdaniem skarżącej, pod uwagę istotnej różnicy pomiędzy sytuacją, gdy znak późniejszy zawiera element podobny (nie identyczny) do znaku wcześniejszego. Spółka wskazała orzeczenia, w których podkreślano konieczność oceny porównywanych znaków w całości, zapadało w sytuacjach, gdy przejęty został element cudzego znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, przy czym element ten był oznaczeniem opisowym, o słabej zdolności odróżniającej.

Argumentowała też, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nie wziął pod uwagę warunków obrotu, w jakich przeciętny konsument nabywa towary opatrzone przeciwstawionymi znakami towarowymi. Alkohole wysokoprocentowe zazwyczaj podawane są z półki przez sprzedawcę. Przeciętny odbiorca nie będzie posługiwał się pełną nazwą "Freedom Liberty Blue Vodka", tylko zapewne "wódka Liberty", gdyż ten element jest dominujący w znaku uczestnika. Dominuje on również na produkowanych na licencji skarżącej butelkach wódki "Liberty" (vide fotografie załączone jako zał. 2 i 4 do wniosku). Również i przestrzenny aspekt znaku uczestnika nie mógł decydować o jego oryginalności w sytuacji, gdy bryłę stanowi butelka, a zatem naturalne dla wódki i innych wyrobów alkoholowych opakowanie. Urząd Patentowy nie dokonał jednak oceny ryzyka skojarzenia znaków z uwzględnieniem warunków obrotu, lecz ograniczył się do stwierdzenia, iż są one do siebie niepodobne.

Wskazała także, że z uwagi na przeświadczenie skarżącej, iż argument podobieństwa porównywanych oznaczeń występującego w kwalifikowanej postaci w niniejszej sprawie, jest na tyle oczywisty, że powinien zostać uwzględniony przez organ, skarżąca nie skupiała się na wykazywaniu renomy znaków "LIBERTY". Urząd Patentowy nie zasygnalizował jednak w żaden sposób, że dowody w tym zakresie mogą być dla sprawy decydujące, do czego jest zobowiązany na podstawie przepisów k.p.a. W tej sytuacji odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Dowody prowadzone przez WSA z zasady mają wprawdzie charakter uzupełniający, jednak w niniejszej sprawie, jak okazało się po wydaniu decyzji, mogłyby one mieć dla sprawy walor decydujący, o czym Urząd Patentowy poinformował dopiero w uzasadnieniu swojej decyzji odmawiając unieważnienia na najbardziej - w opinii skarżącej - oczywistej w niniejszej sprawie podstawie prawnej jaką jest przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Tym samym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej naruszył wspomniane przepisy postępowania, nie informując skarżącą, że dostarczone dowody uważa za niewystarczające na uzasadnienie petitum wniosku. Skarżąca przytoczyła na poparcie swego stanowiska tezę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2002 r., sygn. II SA 3029/01.

W odpowiedzi Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumenty przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, w myśl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej cytowanej jako p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Złożona przez TELEKO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skarga na decyzję Urzędu Patentowego, rozpoznawana w świetle powołanych wyżej kryteriów, nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy stwierdzić, że skarżąca spółka miała uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku. Posiada ona prawa wyłączne do znaków "LIBERTY": słownego nr R-137368 i słowno-graficznego R-136516, przeznaczonych do oznaczania między innymi wyrobów alkoholowych w klasie 33. Zarówno znak skarżącej, jak i znak którego unieważnienia się domaga (słowno-graficzno-przestrzenny "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA", nr R-168649), służą do oznaczenia towarów w klasie 33. Istniała zatem potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a tym samym skarżąca miała uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnienia znaku nr R-168649.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Urząd Patentowy dokonał w sposób prawidłowy analizy podobieństwa znaku słowno-graficzno-przestrzennego "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" nr R-168649 z przeciwstawionymi mu znakami "LIBERTY" słownym nr R-137368 i słowno-graficznym R-136516. Wszystkie znaki w ocenie Sądu należy porównywać według podobieństwa ich warstwy słownej, fonetycznej i znaczeniowej. Zdaniem Sądu, z uwagi iż chodzi o znak słowno-graficzno-przestrzenny i przeciwstawiony znak słowny oraz słowno-graficzny, należy także dokonać porównania w warstwie wizualnej.

Jak już wyżej wskazano, skarżąca zgodziła się z argumentacją Urzędu Patentowego w kwestii naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.), cytowanej dalej jako p.w.p., to jest zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Jednakże z treści skargi wynika, że głównym zarzutem podnoszonym przez skarżącą jest naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Zgodnie z cytowanymi przepisami, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Ryzyko to obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), ponadto nie udziela się również prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Aby rejestracja znaku była niedopuszczalna ze względów określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., muszą wystąpić następujące przesłanki:

1. rejestracja znaku dla towarów identycznych lub podobnych;
2. podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu;
3. podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów, lub (pkt 3 cytowanego przepisu) podobieństwo to mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla renomy lub charakteru odróżniającego znaku renomowanego.

Niedopuszczalna jest zatem rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Kwestię, czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W doktrynie prawa definiuje się, że "...niebezpieczeństwo, wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak, a ponadto, iż niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń" (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych. Komentarz" Wydawnictwo Prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997).

Innymi słowy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń.

Znaki "LIBERTY" nr R-137368 i R-136516, z których uprawniona jest skarżąca, są znakami odpowiednio słownym i słowno-graficznym. Natomiast kwestionowany znak "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" nr R-168649 jest znakiem słowno-graficzno-przestrzennym. Porównywane znaki przeznaczone były do oznaczania towarów w klasie 33, wyrobów alkoholowych.

Z powyższego wynika, iż w dużym zakresie towary te pokrywają się. Jednakże w przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 33 stanowi jedynie jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa, nie przesądzając o podobieństwie samych oznaczeń.

Przy dokonywaniu oceny oznaczeń: "LIBERTY" nr R-137368 i R-136516 ze znakiem "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" (R-168649) trzeba bowiem mieć na względzie - jak wyżej wskazano - to, że znaki te należy

porównać w warstwach: słownej, fonetycznej, znaczeniowej oraz wizualnej. Jak już wspomniano, porównanie i ocena dotyczą całego znaku będącego przedmiotem ochrony.

Przy porównaniu znaków należy uwzględnić ogólne całościowe wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają u odbiorcy, a zatem dla odbiorcy decydujące znaczenie mają elementy dominujące, jakie występują w porównywanych znakach. Jeżeli zatem elementem dominującym w obu znakach są ich cechy wspólne, to zachodzi między nimi podobieństwo stwarzające ryzyko konfuzji w znaczeniu art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Jeżeli natomiast dominują różnice, to ryzyko takiej konfuzji jest mało prawdopodobne u przeciętnego - dobrze zorientowanego, rozważnego odbiorcy określonego rodzaju towarów.

Skarżąca wywodzi, że znak słowno-graficzno-przestrzenny nr R-168649 w całości przejął znak słowny "LIBERTY" nr R-137368, z którego jest uprawniona, co uniemożliwiło jej w efekcie swobodne korzystanie z własnego uprawnienia. Skarżąca skoncentrowała się przy tym jedynie na części kwestionowanego oznaczenia - wyrazie "Liberty" - twierdząc, że ma ono w tym znaku charakter dominujący. Sąd orzekający nie podziela powyższego poglądu. Z faktu, że znak oceniany być powinien jako całość, a więc ocenie podlega cały znak "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA", a nie jak sugeruje skarżąca, wyraz "liberty".

Sporny znak jest znakiem słowno-graficzno-przestrzennym. Na jego część słowną składają się cztery wyrazy, co w sposób oczywisty odróżnia go od słownego i słowno-graficznego znaku skarżącej spółki, które zawierają tylko jeden wyraz - "Liberty". Pozostałe człony słowne kwestionowanego znaku, w połączeniu z elementami graficzno-przestrzennymi są wystarczająco znaczące, aby nadać mu jako całości cechy odróżniające w stosunku do przeciwstawionego znaku. Te słowne elementy uznać należy zatem za wyróżniające, bowiem nadają kwestionowanemu znakowi odrębność fonetyczną, znaczeniową i wizualną, co w sposób prawidłowy wykazał Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji.

Porównując oba omawiane wyżej znaki w warstwie fonetycznej trzeba stwierdzić, że mają one zupełnie inną fonetykę, chociażby przez fakt, że na część słowną znaku spornego składają się ponadto słowa "freedom", "blue" i "vodka". Słowa te powodują, że brzmienie tego znaku jest zdecydowanie odmienne od znaków "LIBERTY" skarżącej spółki.

Co do warstwy znaczeniowej znaków, należy podkreślić, że oba znaki zawierają słowa angielskie, posiadające swoje odpowiedniki w języku polskim. Należą one do słów zrozumiałych, prawidłowo odczytywanych pod względem ich znaczenia przez dobrze zorientowanego odbiorcę. "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" zawiera dwa wyrazy kojarzące się z wolnością i swobodą: "freedom" i "liberty", ponadto wskazują wprost na oznaczany towar: "vodka". Całość może oznaczać wolność - swobodę błękitną wódkę, co ewidentnie odróżnia je od pojedynczego słowa "liberty", które w języku polskim rozumiane jest jako "swoboda".

Jeżeli chodzi o warstwę wizualną znaku to należy zauważyć, że znak słowny skarżącej jest znakiem jednoelementowym, natomiast znak sporny składa się z czterech słów, co powoduje wizualną różnicę w budowie tych znaków.

Powyższa argumentacja odnosi się również do znaku słowno-graficznego LIBERTY nr R-136516, z którego jest uprawniona strona skarżąca. W przypadku tego znaku, którego elementem graficznym jest promienista korona, należy wskazać dodatkowo, że także ten element, w świetle powyższych rozważań, nie stanowi o podobieństwie znaków. Jak wskazywał Urząd Patentowy, chybione jest twierdzenie, że odbiorcy mogliby kojarzyć dwa znaki - słowno-graficzny skarżącej i słowno-graficzno-przestrzenny uczestnika postępowania. Stanowiąca element obu wspomnianych znaków promienista korona kojarzy się jednoznacznie ze Statuą Wolności. Ta zaś stanowi powszechnie znany monument, dorobek kultury, dar narodu francuskiego dla narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie kojarzony z żadnym konkretnym towarem czy przedsiębiorcą. Jak słusznie wskazał uczestnik postępowania w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji,

wizerunek Statuły Wolności jest szeroko wykorzystywany w znakach towarowych, którymi oznakowywane są różne towary.

Chybiony jest również zarzut skarżącej opierający się na twierdzeniu, że butelka nie mogła decydować o oryginalności znaku z uwagi na to, że jest naturalnym opakowaniem dla wódki i innych wyrobów alkoholowych. Należy bowiem stwierdzić, że szkło jest tworzywem bardzo plastycznym i pozwalającym na uzyskanie różnych kształtów, czasem bardzo skomplikowanych - np. pistoletu maszynowego, jak w sprawie o sygn. VI SA/Wa 602/06. Tak też jest w przypadku rozpatrywanego znaku "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA", którego część przestrzenną - butelka - odróżnia się od innych, "typowych" butelek przede wszystkim tym, że jest matowa, z przezroczystą prostokątną powierzchnią, na której umiejscowiony jest rysunek przedstawiający Statuę Wolności na tle kompleksu stylizowanych jasnych i ciemnych budynków. Rysunek ten, jak również matowa powierzchnia butelki powstają w procesie jej produkcji i są trwale związane z jej powierzchnią. Kolejną cechą charakterystyczną omawianej butelki, niewystępującą w "typowych" butelkach, jest prosty, walcowaty kształt szyjki oraz przyjmujące kształt stożka ściętego połączenie szyjki z główną bryłą butelki.

W ocenie Sądu znak "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" oceniany jako całość, jest efektem czynników, które w ostatecznym rachunku nadają temu znakowi zdolność odróżniającą. Wszystkie trzy warstwy porównywania znaków LIBERTY (słownego i słowno-graficznego) ze znakiem "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" - znaczeniowa, fonetyczna i wizualna (graficzna), wskazują na brak podobieństwa tych znaków, które mogłyby wprowadzić w błąd odbiorców oznaczanych nimi wyrobów alkoholowych. Element słowny znajdujący się we wszystkich trzech znakach - wyraz "liberty" - w znaku "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" został użyty w takiej formie, że nie istnieje ryzyko konfuzji - wprowadzenia w błąd co do źródła pochodzenia oferowanych towarów, ani co do związków organizacyjnych lub ekonomicznych pomiędzy oferującymi je przedsiębiorstwami. W rozpoznawanej sprawie, w zgłoszonym znaku "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA", wyraz "liberty" nie jest elementem dominującym, a jednocześnie pozostałe elementy znaku - graficzne i przestrzenne nadają temu znakowi cechy istotnie odróżniające go od znaków skarżącej - słownego LIBERTY R-136516 i słowno-graficznego LIBERTY R-137368.

Niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 poprzez udzielenie prawa ochronnego na znak, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Jak bowiem trafnie wskazał organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, prawo ochronne nie naruszało firmy wnioskodawcy. Natomiast spółka LIBERTY POLAND S.A., której firma zawierała element słowny tożsamy z jednym z elementów znaku R-168649, w rozpatrywanej sprawie nie była wnioskodawcą ani w inny sposób nie zgłosiła chęci swego udziału w postępowaniu.

Odnosząc się do zarzutu opartego na art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., należy wskazać, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym skarżąca istotnie nie wskazała żadnych dowodów na istnienie renomy znaków LIBERTY. Również w skardze nie przedstawiła w tej kwestii żadnych okoliczności. Brak jest zatem jakichkolwiek przesłanek, na podstawie których można by wnioskować o istnieniu renomy wspomnianych znaków. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w przypadku powoływania się na renomę znaku, to głównie na stronie postępowania ciąży obowiązek wskazania okoliczności świadczących o jej istnieniu, a co do których organ mógłby przeprowadzić stosowne postępowanie dowodowe. Nadto, z uwagi na specyfikę renomy i różnorodność przesłanek o niej świadczących, przerzucenie na organ administracyjny ciężaru poszukiwania dowodów prowadziłoby do paraliżu postępowania.

Z powyższym ściśle wiąże się zarzut naruszenia przez organ przepisów proceduralnych. Z treści skargi nie wynika, na czym dokładnie naruszenie to miałyby polegać, natomiast z treści uzasadnienia należy wnioskować, że istota zarzutu sprowadza się do tego, iż organ nie wskazał stronie dowodów, za pomocą których mogłaby dowodzić istnienia renomy znaków. Przede wszystkim, jak już wyżej wspomniano, przerzucenie ciężaru poszukiwania dowodów na organ naraziłoby na szwank sprawność postępowania.

Ponadto strona nawet w skardze nie wskazała okoliczności świadczących o renomie znaków LIBERTY, wobec czego można wnioskować o braku takich okoliczności.

W ocenie Sądu, rozpatrując wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, organ nie uchybił przepisom postępowania w sposób uzasadniający uchylenie zaskarżonej decyzji. Zgromadził, rozpatrzył i ocenił materiał dowodowy w sposób prawidłowy i wyczerpujący. Zaskarżona decyzja zawiera szczegółowy opis dokonanych przez organ ustaleń, które znajdują uzasadnienie w zebranych materiale dowodowym, jak również obszerną argumentację na poparcie zajętego stanowiska.

Mając na względzie powyższe okoliczności, należało skargę oddalić. Z tych powodów, w myśl art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji wyroku.