

## II GSK 261/08 - Wyrok NSA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Data orzeczenia   | 2008-06-24                                                                                                                                                                                                                                 | orzeczenie prawomocne |
| Data wpływu       | 2008-01-25                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Sąd               | Naczelny Sąd Administracyjny                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Sędziowie         | Edward Kierejczyk /przewodniczący/<br>Małgorzata Korycińska /sprawozdawca/<br>Maria Jagielska                                                                                                                                              |                       |
| Symbol z opisem   | 6460 Znaki towarowe                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Hasła tematyczne  | Własność przemysłowa                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Sygn. powiązane   | <a href="#">VI SA/Wa 878/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-14</a>                                                                                                                                                                       |                       |
| Skarżony organ    | Urząd Patentowy RP                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Treść wyniku      | Oddalono skargę kasacyjną                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Powołane przepisy | <a href="#">Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270</a> art. 145 § 1 pkt 1 lit. a)<br><i>Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.</i><br><a href="#">Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117</a> art. 132 ust. 2 pkt 2 |                       |



### SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk Sędzia del. WSA Maria Jagielska Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Protokolant Kamil Lissowski po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Teleko Sp. z o.o. w Bytomiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 878/07 w sprawie ze skargi Teleko Sp. z o.o. w Bytomiu na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2007 r. nr Sp. 192/06 w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną

### UZASADNIENIE

I  
Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Teleko Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2007 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno - przestrzennie - graficznie FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że postępowanie sporne zostało wszczęte na wskutek wniosku skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, przeznaczony do oznaczania wyrobów alkoholowych w klasie 33, do którego uprawniony jest Krzysztof DUDEK. We wniosku spółka Teleko wywodziła, że rejestracja znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem m.in. art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej dalej p.w.p., ponieważ znak towarowy zawiera słowo LIBERTY stanowiące słowny znak wnioskodawcy R-137368 z wcześniejszym pierwszeństwem oraz charakterystyczną grafikę w postaci promienistej korony, taką jak w słowno - graficznym znaku wnioskodawcy LIBERTY R-136516. Wnioskodawca u postaw żądania powołał się także na renomę znaku LIBERTY oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami, która polega na zgłoszeniu do rejestracji jej znaku rozbudowanego o dodatkowe elementy graficzno-przestrzenne. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 2 marca 2007 r. oddalił wniosek przyjmując, że nie zachodzą powołane w nim podstawy do unieważnienia prawa ochronnego. Organ stwierdził, że występowanie w spornym znaku 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.

Oddalając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął, że Urząd Patentowy dokonał w sposób prawidłowy analizy podobieństwa znaku słowno-graficzno-przestrzennego FREEDOM LIBERTY BLUE

VODKA nr

słownym nr

R-168649

z przeciwstawionymi mu znakami LIBERTY R-137368

i słowno-graficznym R-136516.

Według Sądu, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W sprawie tej podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 33 stanowi jedynie jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa, nie przesądzając o podobieństwie samych oznaczeń. Sąd stwierdził, że przy porównaniu znaków należy uwzględnić ogólne całościowe wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają u odbiorcy, dla którego 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.

Odnosząc się do twierdzeń skarżącej, że słowo LIBERTY ma w tym znaku charakter dominujący Sąd podkreślił, że znak oceniany być powinien, jako całość. Na część słowną spornego znaku składają się cztery wyrazy, a słowny i słowno-graficzny znak skarżącej zawierają tylko jeden wyraz. 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. Omawiane znaki mają zupełnie inną fonetykę, zawierają słowa angielskie, posiadające swoje odpowiedniki w języku polskim, należą do słów zrozumiałych, prawidłowo odczytywanych pod względem ich znaczenia przez dobrze zorientowanego odbiorcę. Sporny znak zawiera dwa wyrazy kojarzące się z wolnością i swobodą oraz wskazuje oznaczany towar, co może oznaczać wolność - swobodę błękitną wódkę, a to odróżnia go od słowa "liberty", które w języku polskim rozumiane jest, jako "swoboda". Mając na uwadze warstwę wizualną znaku Sąd zauważył, że znak słowny oraz słowno-graficzny skarżącej są znakami jednoelementowymi, natomiast znak sporny składa się z czterech słów, co powoduje wizualną różnicę w budowie tych znaków. Co do znaku słowno-graficznego LIBERTY, którego elementem graficznym jest promienista korona, Sąd przyjął, że ten element nie stanowi o podobieństwie znaków, bowiem kojarzy się on ze Statuą Wolności - znanym monumentem, nie zaś konkretnym towarem, czy przedsiębiorcą.

Za chybione Sąd uznał twierdzenie skarżącej, że butelka nie mogła decydować o oryginalności znaku, gdyż jest naturalnym opakowaniem dla wódki i innych wyrobów alkoholowych. W przypadku spornego znaku butelka odróżnia się od innych "typowych" butelek tym, że jest matowa, z przezroczystą prostokątną powierzchnią, na której umiejscowiony jest rysunek przedstawiający Statuę Wolności na tle kompleksu stylizowanych jasnych i ciemnych budynków, ma prosty, walcowaty kształt szyjki oraz przyjmujące kształt stożka ściętego połączenie szyjki z główną bryłą butelki. Sąd stwierdził też, że element słowny znajdujący się we wszystkich trzech znakach - wyraz "liberty" - w spornym znaku 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, nie jest, bowiem w spornym znaku elementem dominującym, a pozostałe elementy znaku - graficzne i przestrzenne nadają mu cechy istotnie odróżniające go od znaków skarżącej.

Uznając, że zaskarżona decyzja zawiera szczegółowy opis dokonanych przez organ ustaleń, które znajdują uzasadnienie w zebranych materiale dowodowym, jak również obszerną argumentację na poparcie zajętego stanowiska, Sąd I instancji oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a.

II

W skardze kasacyjnej <sup>Teleko Sp. z o.o. z siedzibą w</sup> Bytomiu zaskarżyła powyższy wyrok w całości domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego i orzeczenia o kosztach "dotychczasowego postępowania administracyjnego i sądownoadministracyjnego", ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania

kasacyjnego. Wyrokowi zarzuciła naruszenie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., poprzez dokonanie błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podała, że kwestionowany wyrok został oparty na błędnych przesłankach wynikających z niewłaściwej interpretacji przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skarżąca zwróciła uwagę na istotne - jej zdaniem - aspekty podobieństwa, które przemawiają za uznaniem spornego znaku za podobny, do znaków towarowych skarżącej, w stopniu mogącym prowadzić do powstawania konfuzji po stronie odbiorców (w tym skojarzeń). Sąd, wbrew ogólnym zasadom oceny podobieństwa znaków, jakie przytoczył na wstępie uzasadnienia, dokonał oceny wycinkowej, porównując w odniesieniu do warstwy słownej ilość wyrazów w obu znakach. Podniosła, że kolizyjność znaków towarowych należy w pierwszej kolejności rozpatrywać przez pryzmat elementów podobnych, a nie różnic. Zdaniem skarżącej, LIBERTY jest to znak "mocny", o dużej sile oddziaływania oraz wysokim stopniu zdolności odróżniającej. Sąd natomiast uznał za "wyróżniające" w znaku uczestnika wszystkie jego elementy słowne, co stoi w sprzeczności z załączonymi do akt sprawy zdjęciami. WSA nie wziął też pod uwagę sposobu umieszczenia tych słownych oznaczeń na butelce i wybiórczo zinterpretował treść znaku uczestnika, jako "wolność", "błękitną wódkę", zaś skarżącej, jako "swobodę".

Skarżąca Spółka podniosła, że wyraz "Liberty" jest użyty w spornym znaku w charakterze nazwy wyrobu dominującej na opakowaniu, jest sporządzony jaskrawą, wyróżnioną pod względem koloru i wielkości czcionką i umieszczony w centralnej części butelki. Pozostałe elementy słowne są akcesoryjne, znacznie mniejsze i gorzej dostrzegalne. Wyroby objęte ochroną znakami skarżącej i uczestnika są identyczne. Znaki te kierują uwagę przeciętnego odbiorcy na tożsame skojarzenia, to jest "wolność", "swobodę", "Statuę Wolności", które nie dotyczą produktu, dla którego znaki są używane. W takim stanie rzeczy, mamy do czynienia podobieństwem intelektualnym i znaczeniowym. Tego pierwszego aspektu WSA w ogóle nie brał jednak pod uwagę, a odnośnie podobieństwa znaczeniowego po uznaniu istnienia tych samych skojarzeń i przetłumaczeniu słów "liberty" oraz "freedom" stwierdził jego brak. Towary, dla których przeznaczone są przeciwstawione oznaczenia, należą do towarów tzw. "szybko rotujących". WSA zastosował natomiast przy ocenie przesłanki podobieństwa, wzorzec normatywny szczególnie uważnego konsumenta. Ponadto, butelka - element przestrzenny w znaku uczestnika, nie posiada - podobnie jak słowo "vodka", zdolności odróżniającej dla wyrobów spirytusowych, wszystkie one są, bowiem oferowane w butelkach, zaś kształt butelki uczestnika, pomijając nakrętkę, jest typowym kształtem, z którym można się zetknąć na rynku.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania - Krzysztof DUDEK oddalenie, jako bezzasadnej.  
wniósł o jej

### III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W postępowaniu kasacyjnym zainicjowanym skargą kasacyjną obowiązuje zasada związania sądu granicami tego środka odwoławczego. Z treści art. 183 § 1 p.p.s.a. wynika, bowiem, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania, która w tej sprawie nie zachodzi. Wobec takiej regulacji prawnej nie może budzić wątpliwości, że wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, lecz zakreślone jest zarzutami podniesionymi przez kasatora.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca postawiła Sądowi I instancji zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a zatem kontrola orzeczenia dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny obejmuje jedynie ten przepis. Nie zmienia granic rozpoznania to, że strona skarżąca powiązała przepis prawa materialnego z art. 145 § 1 pkt 1 lit a) p.p.s.a., albowiem taka budowa zarzutu stanowi konsekwencję przyjęcia przez kasatora tezy, że naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. skutkowało zaniechaniem uchylecia decyzji w oparciu o art.

145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Przywołany przepis ustawy procesowej obejmuje, bowiem takie sytuacje, w których Sąd I instancji zobligowany jest do uchylecia zaskarżanej decyzji lub postanowienia, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Jak już wcześniej wskazano, rozpoznawana skarga kasacyjna opiera się jedynie na zarzucie naruszenia prawa materialnego, a zatem na podstawie, o której mowa w art. 174

pkt 1 p.p.s.a. W myśl tego przepisu skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Błędna wykładnia, o której mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., to mylne rozumienie określonej normy prawnej, a niewłaściwe zastosowanie to wadliwe uznanie, że ustalony w sprawie stan faktyczny odpowiada hipotezie określonej normy prawnej. Dopuszczalne jest także zarzucenie w ramach tej podstawy skargi kasacyjnej obydwu form naruszenia prawa materialnego, w sytuacji, gdy niewłaściwe zastosowanie przepisu prawa było konsekwencją jego błędnej wykładni. Decydując się na postawienie Sądowi I instancji zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię w następstwie, której doszło do niewłaściwego zastosowania tego prawa kasator winien wskazać, na czym polegał błąd Sądu w rekonstrukcji treści konkretnej normy prawnej i podać, jaka powinna być wykładnia właściwa i dlaczego przyjęta przez Sąd wykładnia skutkowałą niewłaściwym zastosowaniem błędnie wyłożonego przepisu. Zarzut niewłaściwego zastosowania prawa nie obejmuje implicite zarzutu błędnej wykładni, co wynika z odmiennej treści każdego z tych pojęć i z alternatywnego ujęcia każdej z tych postaci naruszenia prawa materialnego w art. 174 ust. 1 p.p.s.a. Ma to ten skutek, że jeżeli skarżący pragnie zakwestionować zaskarżone orzeczenie z punktu widzenia obydwu postaci naruszenia prawa materialnego, to stosownie do art. 174 ust. 1 p.p.s.a. - powinien wyraźnie każdą z tych postaci wskazać i przytoczyć zarzuty odnoszące się odpowiednio do każdej z nich.

Strona skarżąca w petitum skargi kasacyjnej zarzuciła Sądowi I instancji naruszenie

art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną jego wykładnię, a więc mylne rozumienie treści normy prawnej zawartej w tym przepisie. Od razu jednak należy zauważyć, że uzasadnienie zarzutu nie zawiera w zasadzie takich elementów, które wskazywałyoby na tę formę naruszenia prawa materialnego przez Sąd I instancji. Niezależnie jednak od tej uwagi Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że Sąd I instancji nie popełnił błędu w wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Przepis ten stanowi, że 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, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Wykładając treść przytoczonego przepisu Sąd I instancji przyjął, że kwestie podobieństwa znaków rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów, a to niebezpieczeństwo jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. Nadto Sąd I instancji stwierdził, że przy porównaniu znaków należy uwzględnić ogólne całościowe wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają u odbiorcy, dla którego decydujące znaczenie mają elementy dominujące, jakie występują w porównywanych znakach. Te wywody zawarte w pisemnych motywach wyroku, odnoszące się bezpośrednio do wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., są prawidłowe, co zresztą przyznaje strona skarżąca w uzasadnieniu skargi kasacyjnej. Ograniczenie zarzutu naruszenia prawa materialnego do błędnej wykładni przepisu, sprawia, stosownie do wcześniejszych uwag, że poza kontrolą kasacyjną pozostaje ewentualne naruszenie tego przepisu poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważa nadto, że argumentacja zawarta w uzasadnieniu skargi kasacyjnej w całości zmierza do podważenia, przyjętego przez Sąd I instancji, poglądu o braku podobieństwa porównywalnych znaków towarowych, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.p.s.a. Uzasadnienie skargi kasacyjnej nie pozostaje zatem w związku z powołaną podstawą kasacyjną. Przy formułowaniu skargi kasacyjnej kluczowe znaczenie ma rozróżnienie pomiędzy naruszeniem prawa materialnego, a naruszeniem

przepisów postępowania, według których ocenia się gromadzenie i ocenę dowodów koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy. Badanie podobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, które określa jedynie skutki ustaleń dowodowych i ocen w postaci niedopuszczalności rejestracji znaków w razie zaistnienia określonych przesłanek. O podobieństwie znaków towarowych decydują wyłącznie ustalenia faktyczne.

Oddalając skargę kwestionowanym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. podzielił ocenę dokonaną przez organ, który przyjął, że występowanie w spornym znaku słowa LIBERTY i promienistej korony nie może wprowadzać w błąd, ani wywoływać skojarzenia ze znakami - słownym R-137368 i słowno-graficznym R-136516 spółki Teleko. Porównując przeciwstawne znaki w warstwie słownej, fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej Sąd zaaprobował pogląd wyrażany w zaskarżonej decyzji, że znaki te różnią się zasadniczo, co powoduje, że oceniane w całości wywołują całkowicie odmienne wrażenie na odbiorcy towarów. Strona skarżąca w uzasadnieniu skargi kasacyjnej kwestionuje te ustalenia i wykazuje, że sporny znak towarowy jest podobny do jej znaków towarowych w stopniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nadto uważa, że Sąd oceniając kolizyjność znaków towarowych błędnie wskazywał na różnice we wszystkich czterech płaszczyznach porównywania przeciwstawionych znaków, a tym samym nie porównał w sposób prawidłowy ich podobieństwa. W istocie, zatem strona skarżąca kwestionuje ustalenia faktyczne i ich ocenę opierając przy tym skargę kasacyjną jedynie na podstawie, o której mowa w art.174

pkt 1 p.p.s.a.. Zarzut naruszenia prawa materialnego nie może być skutecznie uzasadniony próbą zwalczania ustaleń faktycznych, bowiem próba taka mogłaby ewentualnie odnieść zamierzony skutek wyłącznie w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a..

Z tych powodów Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.