**Badanie podobieństwa znaków towarowych,
w których elementem graficznym jest Statua Wolności (*Statue of Liberty*) po wygaśnięciu majątkowych praw autorskich autora
- oceniane na gruncie
ustawy Prawo własności przemysłowej 2003 oraz Pwp 2023**

A. PRZEDMIOT SPORU, PRZEBIEG i WYNIK POSTĘPOWANIA.

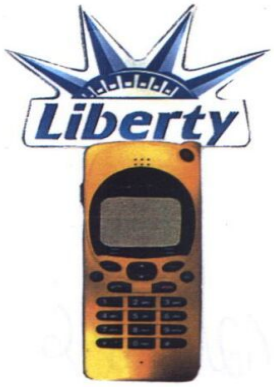
[01] Przedmiotowy słowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy „**FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA**”, **R-168649** (zgł. nr 275747) został zarejestrowany z pierwszeństwem od **03.02.2004** r.:

- w dniu **02.03.2007** r. Urząd Patentowy RP decyzją wydaną w sprawie sygn. akt Sp.192/06 **o d d a l i ł wniosek o unieważnienie** przedstawionego znaku towarowego **R-168649**;
- w dniu **14.09.2007** r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem wydanym w sprawie VI SA/Wa 878/07 **o d d a l i ł skargę** na ww. decyzję sygn. akt Sp.192/06;
- w dniu **24.06.2008** r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem wydanym w sprawie sygn. akt II GSK 261/08 **o d d a l i ł skargę** kasacyjną na ww. wyrok w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 878/07.

B. METODYKA PRACY rzecznika patentowego, dzięki której możliwe jest rzetelne ODTWORZENIE STANU FAKTYCZNEGO SPRAWY.

[02] Wydarzenia opisane niżej zostają przedstawione w kolejności chronologicznej, nie wszystkie z nich są równie istotne, lecz wszystkie budują pełny obraz stanu faktycznego sprawy i wszystkie one stanowiły bazę wydanych orzeczeń.

[03] W dniu **29.01.1998 r.** Spółka TELEKO Sp. z o.o. zgłosiła do ochrony słowno-graficzny znak towarowy „Liberty" R-127816 dla następujących towarów i usług wskazanych w poszczególnych klasach tzw. Klasyfikacji Nicejskiej [*Nice Classification*], czyli Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych [*The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*] z klasy 9 i 38: telefony, telefony komórkowe, usługi telekomunikacyjne:

Ochroniony z pierwszeństwem od 29.01.1998 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty" R-127816 (zgłoszenie nr 182895):	

[04] W dniu **15.08.1998** r. Spółka TELEKO Sp. z o.o. zgłosiła do ochrony dwa znaki towarowe (prawa do których zostały wskazane jako podstawa wniosku o unieważnienie przedmiotowego znaku towarowego): słowny znak towarowy **R-137368** „*liberty*", a także kolejny słowno-graficzny znak towarowy „Liberty" **R-136516** dla towarów i usług w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45:

Ochroniony z pierwszeństwem od 15.08.1998 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty", R-136516 (zgł. Nr 190735):	

[05] W dniu **15.10.2002** r. Pan Krzysztof DUDEK zgłosił do ochrony wzór przemysłowy „Butelka cylindryczna" **Rp-5873** (zgłoszenie Nr 1914):

Ochroniony z pierwszeństwem od 15.10.2002 r. wzór przemysłowy „Butelka cylindryczna” Rp 5873 (zgł. Nr Wp 1914), opublikowany WUP 9/2004:	

[06] W dniu **04.08.2003** r. Pan Krzysztof DUDEK zgłosił do ochrony wzór przemysłowy „Butelka” **Rp-8064** (zgł. nr 3843) i uzyskał ochronę na ten wzór:

Ochroniony z pierwszeństwem od 04.08.2003 r. wzór przemysłowy „Butelka” Rp 08064 (zgłoszenie. Nr Wp 03843), opublikowany WUP 07/2005:	

.

[07] W dniu **03.02.2004 r.** Pan Krzysztof DUDEK zgłosił do ochrony analizowany tu, słowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA” **R-168649** dla następujących towarów w klasie 09: napoje alkoholowe, alkohole, arak, brendy, likiery, rum, miód pitny, whisky, wina, wódki i uzyskał ochronę na ten znak:

Ochroniony z pierwszeństwem od 3.02.2004 r. słowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA”, R-168649 (zgł. nr 275747):	

.

[08] W **04.05.2004 r.** Urząd Patentowy RP opublikował informację o zgłoszeniu do ochrony omawianego tu, słowno-graficzno-przestrzennego znaku towarowego „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA”.

[09] W dniu **10.10.2005 r.** Spółka powiązana z TELEKO Sp. z o.o., tj. (LIBERTY S.A.) zgłosiła do ochrony słowno-graficzny znak towarowy „liberty” dla towarów i usług w klasach: 09, 12, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45:

Zgłoszony do ochrony w dniu 10.10.2005 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty”, (zgł. Nr 301053)	

[010] W dniu **10.10.2005 r.** LIBERTY S.A. zgłosiła do ochrony słowno-graficzny znak towarowy „Liberty” dla analogicznych towarów i usług Klasyfikacji Nicejskiej, które wskazane zostały w przypadku wskazanego wyżej znaku:

Zgłoszony do ochrony w dniu 10.10.2005 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty”, (zgł. Nr 301054)	

[011] Wnioskiem z dnia **21.04.2006 r**. Spółka TELEKO Sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie znaku „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA” (nim Urząd Patentowy RP opublikował informację o udzieleniu prawa ochronnego na analizowany znak towarowy).

C. PRZEPISY WSKAZANE JAKO PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU O UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO R-168649.

[012] Wnosząca o unieważnienie Spółka wystąpiła dnia **21.04.2006 r**. o unieważnienie przedstawionego obok znaku towarowego R.168649 oraz wskazała jako **materialną podstawę** swojego wniosku następujące, **obowiązujące wówczas** przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. **Prawo własności przemysłowej** (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), dalej: „***Prawo własności przemysłowej 2003***” lub „***Pwp 2003***”:

- **art. 132 ust.2 pkt 1** i **2 Prawo własności przemysłowej 2003**,
- **art. 132 ust.2 pkt 3 Prawo własności przemysłowej 2003**,
- **art. 131 ust.1 pkt 1 i 2 Prawo własności przemysłowej 2003**.

[013] Wnosząca o unieważnienie Spółka powołała się także na inne przepisy, w tym przepisy, które zawiera:

- **Pierwsza dyrektywa Rady** z dnia 21 grudnia 1988 r. **mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG):**
  art. 4 ust. 3 i 4,
  art. 5 ust. 2,
- ustawy z 16 kwietnia 1993 r. **o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm):
  art. 3 ust. 1.

[014] Wnosząca o unieważnienie Spółka wskazała jako podstawę swego wniosku **wcześniejsze prawa do znaków** towarowych (przedstawione wyżej), tj.:

- **słowny** znak towarowy „liberty" **R-137368** chroniony z pierwszeństwem od dnia 15 sierpnia 1998 r. dla towarów i usług w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45,

- **słowno-graficzny znak towarowy** „Liberty" **R-136516** chroniony z pierwszeństwem od dnia 15 sierpnia 1998 r. dla towarów i usług w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45.

D. POGLĄDY STRON OCENIONE W TOKU SPORU.

I. Konieczność ustalenia, czy Spółce wnoszącej o unieważnienie przysługuje wyłączność na posługiwanie się elementami zaczerpniętymi z posągu Statua Wolności.

[015] Wnosząca o unieważnienie Spółka przedstawiała pogląd, że:

„/.../ możliwość skojarzenia znaków, będąca z reguły następstwem silnej zdolności odróżniającej znaku znanego jako pierwszy, powinna być brana pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków.".

[016] Uprawniony uzasadniał, że nietrafny jest pogląd, jakoby wcześniejsze znaki towarowe posiadały cechy silnie odróżniające. We wszystkich analizowanych w tej sprawie znakach towarowych wykorzystane zostały elementy posągu Statua Wolności:

Statua Wolności (*Statue of Liberty*). Posąg ten, usytuowany przy wejściu do portu w Nowym Jorku - jest symbolem Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych. Przedstawia on postać kobiecą trzymającą w prawej dłoni pochodnię, a w lewej tablicę wyobrażającą Deklarację Niepodległości. Głowa postaci kobiety ozdobiona jest promienistą koroną o bardzo charakterystycznym kształcie. Twórcą dzieła jest francuski rzeźbiarz **Frederic Auguste BARTHOLDI**. Autorem jego konstrukcji stalowej i podstawy był **Gustaw EIFFEL**. Pomnik o wysokości 93 metrów był darem rządu francuskiego dla USA upamiętniającym 100-letnią rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości. **Statua Wolności ustawiona dokładnie na Liberty Island (Wyspie Wolności) stała się symbolem wolnej i niepodległej Ameryki i stanowi jeden z najbardziej znanych na świecie symboli wolności** (ang – *liberty*:	

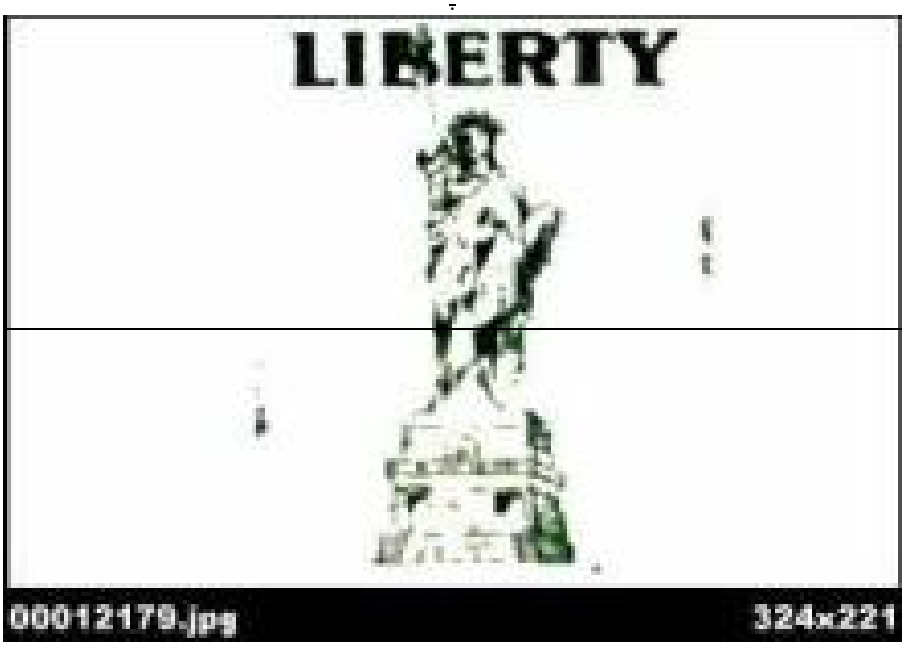
wolność, swoboda)**.** Posąg ten stanowi też jeden z najlepiej rozpoznawalnych dzieł światowego dziedzictwa kulturowego. Jego reprodukcje i opracowania jego szczególnie znanych elementów są powszechnie wykorzystywane we współczesnej sztuce użytkowej.	

[017] Uprawniony przypomniał, że symbolika posągu Statua Wolności często jest wykorzystywana dla **podkreślenia charakteru działalności** danej **instytucji** lub intonacji **przekazu medialnego.**

[018] Tylko w Polsce słowo „*liberty*" jest elementem wykorzystywanym przez kilkaset podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki. Część z nich skierowała do Urzędu Patentowego RP wnioski o ochronę swoich znaków towarowych. Napis „*liberty*" jest jednym z elementów znaków towarowych chronionych w Polsce w trybie krajowym takich jak:

[019]

BATMARK, Inc:
słowno-graficzny znak „LIBERTY" R-9051, ochrona znaku trwa od 1921 roku:



[020]

Capitol Records, Inc:
słowno-graficzny znak „LIBERTY" R-51002 (ochrona trwa od 1972 roku), branża muzyczna:

[021]

Wnba Enterprise, LLC:
słowno-graficzny znak „NEW YORK LIBERTY” R-124637 - branża sportowa:

[022]

Również na rynku europejskim niezliczona liczba podmiotów korzysta z symboliki posągu Statua Wolności, jak i jej nazwy. Część z nich zarejestrowała swoje znaki towarowe w **EUIPO**[1], dawniej **OHIM**[2] , np.:

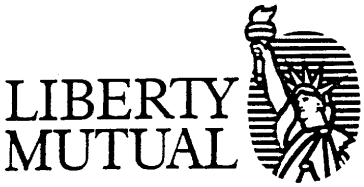
[023]

włoskie przedsiębiorstwo IMMO ROLARCO:
unijny słowno-graficzny znak towarowy „LIBERTY” ZTUE (Znak Towarowy Unii Europejskiej) 572354:

1 *European Union Intellectual Property Office* - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
2 *Office of Harmonization in the Internal Market* - Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

[024]

amerykańskie przedsiębiorstwo finansowo-ubezpieczeniowe LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY: unijne, słowno-graficzne znaki o numerach: EUTM 1743228, 3441523, 1743855, 3441565, 3173648, 5268297, 2220721:



[025]

amerykańska spółka LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.: unijne znak słowno-graficzny „LIBERTY HARDWARE" - EUTM 2066876:

[026] Podobnie, **duża liczba międzynarodowych znaków towarowych**, w których wykorzystano **elementy** monumentu **Statua Wolności** i słowo „***liberty***", **które chronione są w Polsce - zarejestrowana została** w trybie tzw. **Porozumienia madryckiego**[3], w których wyznaczono Polskę jako kraj docelowej ochrony. Są to na przykład:

[027]

Liberty IR-693170 - KARLSBERG (branża piwna),
LIBERTY IR-646369, „**Liberty link**" IR-656822, „**Liberty link**" IR-716823 - BAYER

[3] Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz.U. 1993 r. Nr 116, poz. 514).

(branża chemiczna),
Liberty IR-590465 - Liberty Insurance Group (branża ubezpieczeniowa),
LIBERTY IR-265313 - KOH-I-NOOR,
LIBERTY IR-664734 - PIAGGIO & C.SPA (branża motoryzacyjna),
LIBERTY IR-861682 - FRESENIUS MEDICAL CARE HOLDINGS, Inc (branża medyczna),
Liberty IR-254690 - BADISCHE Tabakmanufaktur Gmb (branża tytoniowa):
Liberty channels IR-729742 - BELHASSINE Lotfi,
LIBERTY WOMAN IR-667772, **LIBERTY SPORTSWEAR** IR-850002, **Miss Liberty** IR-844547 - Liberty Damenmoden (branża odzieżowa),
LIBERTY BOX IR-745053 - SEVEN (branża budowlana),
WORLD LIBERTY CONCERT IR-627540 - K & B Media,
Libertytv.com IR-737046 - Maastricht Mulimedia Luxembourg,
LIBERTYSURF IR-720731 - LIBERTY SURF.

[028] Z uwagi na **powszechność stosowania przez niezliczone podmioty** poszczególnych **elementów zaczerpniętych z posągu Statua Wolności - zarzuty** wnoszącej o unieważnienie Spółki, iż uprawniony naruszył **dobre obyczaje** poprzez wykorzystanie takich właśnie elementów - uprawnionemu **nie** wydawały się **uzasadnione**. Skoro tak sam posąg, jak i jego poszczególne elementy **przynależą** nie do wnoszącej o unieważnienie Spółki, a **do światowego dziedzictwa kultury** - dlaczego ktoś miałby móc uzurpować sobie prawa wyłączne do nich?

II. Zgodnie z art. 132 ust. 2 Pwp 2003 - ochrona znaku towarowego zawierającego element w postaci symbolu o charakterze patriotycznym i kulturowym nie wyłączała możliwości uzyskania prawa ochronnego zawierającego ten sam element przez innego przedsiębiorcę.

[029] Podmiot **posługując się** w swoim znaku towarowym **elementami będącymi symbolami o charakterze patriotycznym i kulturowym** powinien brać pod uwagę to, że **pozostaną one ogólnie dostępne dla wszystkich** uczestników obrotu gospodarczego.

[030] W czasie rozpoznawania niniejszej sprawy w ustawie **Prawo własności przemysłowej 2003** obowiązywały przepisy, które **jasno potwierdzały tę uniwersalną zasadę**. Zgodnie z **art. 132 ust. 3** i **art. 131 ust. 2 pkt. 5** ustawy **Prawo własności przemysłowej 2003**:

> **Art. 132. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: /…./.**
> **2. /…/.**
> **3. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2-4, oraz symbole, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, bądź oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez innego przedsiębiorcę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane.**
> **4. /…/.**

[031]

> **Art. 131. 1. /…/**
> **2. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:**
> **1) zostały zgłoszone w złej wierze /…/,**
> 2) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej /…/,
> **3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, /…/,**
> 4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie /…/,
> 5) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
> 6) /…./.

III. Wniosek o unieważnienie przewidziany w ustawie Pwp w 2003 r. oraz Pwp 2023 r.

[032] W czasie rozpoznawania opisywanej tu sprawy - **art. 131** ustawy **Prawo własności przemysłowej 2003** wskazywał łącznie obie podstawy powoływane jako podstawa wniosku o unieważnienie („***Art. 131. 1. /…/ 2. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli: 1) zostały zgłoszone w złej wierze /…/, 3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw***").

[033] Dziś, w analogicznym przypadku do opisywanego - sytuacja byłaby bardziej skomplikowana, ponieważ przytoczone wyżej przepisy **zostały uchylone** tzw. „***ustawą pościgową***"[4], która weszła w życie **15.04.2016 r**.

[034] Na przykład wprowadzono przepis, którego treść inicjatorzy ww. zmian zmienili i wprowadzali do kolejno zmienianych tekstów dotąd sześciokrotnie:

1/ 2016.04.15 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615),
2/ 2017.04.13 (Dz.U. z 2017 r. poz. 776),
3/ 2019.03.16 (Dz.U. z 2019 r. poz. 501),
4/ 2020.02.21 (Dz.U. z 2020 r. poz. 286),
5/ 2021.02.19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 324),
6/ 2023.06.22 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170).

[035] Przytoczone wyżej (**obowiązujące uprzednio)** przepisy przywołane w orzeczeniach wydanych w tej sprawie - **stanowiły podstawę oddalenia wniosku o unieważnienie** znaku towarowego "FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" R-168649.

[036] Natomiast **obecnie** (tj. po wprowadzeniu do ustawy Pwp tzw. ustawą „*pościgową*"[4] instytucji „*sprzeciwu"* jako etapu toczącego się postępowania zgłoszeniowego) - w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, które wskazane zostałoby jako podstawa wniosku o unieważnienie znaku towarowego - przesłanki negatywne uwzględnienia tego rodzaju wniosku określają **art. 132[1] ust. 1 do 3 Pwp** oraz **art. 164 ust. 1 Pwp**.

[037] Te same przesłanki mogą stanowić **obecnie**:

– przyczynę wszczęcia **postępowania sprzeciwowego** (**art. 152[17] Pwp**).

[038] Względnie mogą one stanowić:

– podstawą wszczęcia **postępowania o unieważnienie** prawa ochronnego do znaku towarowego (**art. 164 ust. 1 Pwp**).

[039] Zatem po zmianie „***ustawą pościgową***"[4] art. **132' ust. 4 Pwp** oraz **art. 129[1] ust. 1 pkt 8-11 Pwp** (które dziś byłyby istotne w podobnej sprawie do opisywanej) brzmią:

> **Art. 132[1] [Skutki zasadnego sprzeciwu]**
> **1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu**, o którym mowa w art. 152[6a] ust. 1 lub art. 152[17] ust. 1, uznanego za zasadny **nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy**:
> **1) którego używanie narusza prawa** osobiste lub **majątkowe osób trzecich**;
> 2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
> 3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego 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 zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
> 4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek

[4] Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615).

towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
6) jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.
2. Podstawą sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1 lub art. 152^{17} ust. 1, mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie określonym w art. 4.
4. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w **art. 129^{1} ust. 1 pkt 8-11**, lub oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, **nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego** przez inną osobę **na znak towarowy zawierający takie same elementy** dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane.

[040]

Art. 129^{1} [Nieudzielenie prawa ochronnego oznaczeniu]
1. **Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie**, które:
1) nie może być znakiem towarowym;
2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
5) składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
6) zostało **zgłoszone w złej wierze**;
7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
8) zawiera **element o wysokiej wartości symbolicznej**, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10) **zawiera symbol** (herb, flagę, godło) **obcego państwa**, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;
11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
13) stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.
2. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.
3. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

[041]

Art. 164 [Wniosek o unieważnienie]
1. Prawo ochronne na znak towarowy **może być unieważnione na wniosek**, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129^1, art. 136^1 oraz art. 136^3, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132^1 ust. 1-3.
2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129^1 ust. 4 lub art. 132^1 ust. 1-3, na prawo to może powoływać się jedynie **uprawniony** z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.

IV. Mechanizmy prawne umożliwiające niedopuszczenie do udzielenia ochrony znaku towarowego przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej dostępne w 2024 r.

[042] W obowiązującym dziś stanie prawnym, w przypadku, gdy ktoś kwestionuje dopuszczalność rejestracji znaku towarowego, ustawodawca nawet przedmiot odpowiedniego wniosku określa niekonsekwentnie.

[043] Ustawa Prawo własności przemysłowej raz posługuje się terminologią unijną i mówi: „***o rejestracji znaku towarowego*** *uzyskanej na warunkach określonych w przepisach Unii Europejskiej”* - **art. 147 ust. 3 Pwp**.

[044] Innym zaś razem polski ustawodawca mówiąc o tym samym używa neutralnego określenia „***udzielenie ochrony***” na znak towarowy - **art. 4 Pwp**.

[045] Jeszcze innym razem używa określenia prawa wyłącznego udzielanego do znaku towarowego:

„***prawo ochronne na znak towarowy***” - np. w **art. 6**, **art. 123**, **art. 125**, **art. 129[1]**, **art. 136[2]**, **art. 136[3]** oraz wielu innych ustawy **Prawo własności przemysłowej**.

[046] **Niedopuszczenie do udzielenia ochrony na znak towarowy** umożliwia kilka instrumentów prawnych, również skonstruowanych niekonsekwentnie. Są to:

– **zgłoszenie uwag**, które mogą zgłaszać osoby trzecie - **art. 146[1] ust. 4 Pwp:**

Art. 146[1] [Znak towarowy podlegający ogłoszeniu]
1. Urząd Patentowy **niezwłocznie dokonuje ogłoszenia** w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o **zgłoszeniu znaku** towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129[1], art. 136[1] i art. 136[3].
2. Przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, Urząd Patentowy ujawnia informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, imieniu i nazwisku lub nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub siedzibie oraz kodzie kraju.
3. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, o której mowa w art. 145 ust. 2, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszeniu znaku towarowego dla pozostałych towarów.
4. **Osoby** trzecie **mogą zgłaszać uwagi** co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 129[1], art. 136[1] i art. 136[3].
5. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 129[1], art. 136[1] i art. 136[3], także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Dla zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów i przekazuje je zgłaszającemu. Zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące.

[047]

– **wystąpienie ze sprzeciwem - art. 152[6a] ust. 1** lub **art. 152[17] ust. 1 Pwp:**

Art. 152[6a] [Sprzeciw]
1. **W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia** o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego **może wnieść sprzeciw** wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 132[1] ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.
2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie ochrony w całości lub części (wstępna odmowa uznania ochrony oparta na sprzeciwie).
3. Do postępowania w sprawie sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 152[17] ust. 2-7 oraz art. 152[18]-152[23] stosuje się odpowiednio.

Art. 152[17] [Wniesienie sprzeciwu]
1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego **uprawniony** do wcześniejszego znaku towarowego, **uprawniony** z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także **osoba uprawniona** do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego **może wnieść sprzeciw**

wobec zgłoszenia znaku towarowego **z przyczyn**, o których mowa w **art. 129[1] ust. 4** lub **art. 132[1] ust. 1-3**. Termin ten nie podlega przywróceniu.
2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę.
3. Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw.
4. Sprzeciw oraz inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej.
5. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
6. Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:
1) został wniesiony po upływie terminu lub
2) nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub
3) nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132[1] ust. 1-3
- chyba, że braki te zostały uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1.
7. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wyznacza wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.

[048]

– **wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie - art. 164 Pwp:**

Art. 164 [Wniosek o unieważnienie]
1. Prawo ochronne na znak towarowy **może być unieważnione na wniosek**, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129[1], art. 136[1] oraz art. 136[3], i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132[1] ust. 1-3.
2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129[1] ust. 4 lub art. 132[1] ust. 1-3, na prawo to może powoływać się jedynie **uprawniony** z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.

Uwagi osoby trzeciej - nieco szerzej.

[049] **Zgłaszający uwagi**, który złożył je na zasadzie **art. 146[1] ust. 4 Pwp** („*Art. 146[1] .4. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi*") - co może uczynić **po ogłoszeniu** przez Urząd Patentowy RP **o zgłoszeniu**, tj. po ogłoszeniu dokonywanym na zasadzie **art. 146[1] ust. 1 Pwp:** (***art. 146[1]** 1. **Urząd** Patentowy niezwłocznie **dokonuje ogłoszenia** w „Biuletynie Urzędu Patentowego" **o zgłoszeniu** znaku towarowego /.../ z przyczyn, o których mowa w **art. 129[1]**, art. 136[1] i art. 136[3].*) - na tym etapie postępowania **nie staje się stroną postępowania**.

[050] Co istotne, **uwagi** przedstawiane na tym etapie postępowania **mogą obejmować zarzut** „***złej wiary***" zgłaszającego (***art. 129[1] 1**. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które: /.../ **6)** zostało zgłoszone **w złej wierze**;*).

Sprzeciw - nieco szerzej.

[051] Podmiot **zgłaszający sprzeciw** na zasadzie **art. 152[6a] ust. 1 Pwp** lub **art. 152[17] ust. 1 Pwp** - po wejściu w życie „*ustawy pościgowej*"[5], której przepisy obowiązują od 15.04.2016 r. - także **nie musi wykazywać „*interesu prawnego*"**, a jego wykazanie nie jest warunkiem dopuszczalności sprzeciwu.

[052] Okoliczność ta umożliwia uniknięcie wykładni pojęcia „*interes prawny*" dokonywanej od lat

[5] Ustawa z dnia 11.09.2015 r. **o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej** (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), tzw. „***ustawa pościgowa***".

błędnie przez polskie sądy administracyjne z naruszeniem prawa[6 oraz 7]).

[053] Na marginesie można przypomnieć, jak wcześniej określano warunki dopuszczalności wniesienia sprzeciwu. Otóż, przed wejściem w życie zmian wprowadzonych przez tzw. „*ustawę pościgową*”[5] - **art. 246 Pwp 2003** *in extenso*:

- tj. wprost stanowił[8], że: *„Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw* ***wobec prawomocnej decyzji*** *Urzędu Patentowego* ***o udzieleniu*** *”* *„****prawa ochronnego****”*,
- zrezygnował z wprowadzenia wymogu wykazania przez wnoszącego sprzeciw „*interesu prawnego”* (możliwość ta dotyczyła wszystkich praw ochronnych, w tym także decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy[8]),
- ograniczał się do jasnego i prostego określenia podstaw sprzeciwu[8].

[054] **Obecnie,** gdy weszły w życie i obowiązują zmiany, które wprowadziła ***„ustawa pościgowa”***[5]*,* nadal istnieje **możliwość wniesienia** „*sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji*” na gruncie **art. 246 Pwp** ukształtowanego jako *actio popularis* (skargi obywatelskiej, tj. działania w interesie publicznym, które może być podjęte przez każdego), lecz który obecnie nie dotyczy znaków towarowych, gdyż **sprzeciw** opisany w **art. 246 Pwp** zastąpiony został - **w odniesieniu do znaków towarowych -** odmiennym rozwiązaniem mającym przyspieszyć postępowanie i udzielanie praw wyłącznych na znaki towarowe (**„*nowy*” „*sprzeciw*”** miał wywołać także rezultat dyskretnie przemilczany - miał zwiększyć wpływy Urzędu Patentowego RP). Obecnie **„*nowy*” „*sprzeciw*”** stanowi fazę postępowania zgłoszeniowego.

[055] Z przyczyn nam nieznanych eksperci Urzędu Patentowego RP pilotujący prace nad projektem „*ustawy pościgowej”* nie uwzględnili propozycji, by np. zróżnicować nazewnictwo i dla określenia tej odmiennej instytucji prawnej wprowadzić inny proponowany termin „*opozycja*” (a szkoda, bo można byłoby wówczas uniknąć choć chaosu terminologicznego, który pojawił się w wyniku wprowadzenia „*ustawy pościgowej*”).

[056] Nim przypomnimy **przesłanki** dopuszczalności wniesienia „*nowego*” „*sprzeciwu*”, do których odsyła **art. 152[17] Pwp** - warto raz jeszcze w tym miejscu przypomnieć ten przepis prawny (w którym pomylono przesłanki bezwzględne z względnymi przeszkodami rejestracji znaku towarowego, co warte jest omówienia w odrębnej publikacji):

> **Art. 152[17] [Wniesienie sprzeciwu]**
> **1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu** znaku towarowego **uprawniony** do wcześniejszego znaku towarowego, **uprawniony** z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także **osoba uprawniona** do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego **może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku** towarowego **z przyczyn**, o których mowa w **art. 129[1] ust. 4** lub **art. 132[1] ust. 1-3**. Termin ten nie podlega przywróceniu.
> 2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę.
> 3. Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw.
> 4. Sprzeciw oraz inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej.

---

6 **Art. 22. Konstytucji RP**: **art. 22.** Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne **tylko w drodze ustawy** i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

7 **Art. 28. Kodeksu postępowania administracyjnego**: **art. 28.** Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo **kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny** lub obowiązek.

8 **Art. 246. 1.** ustawy **Pwp 2003 stanowił**: **art. 246. 1. Każdy może wnieść** umotywowany **sprzeciw wobec prawomocnej decyzji** Urzędu Patentowego **o udzieleniu** patentu, **prawa ochronnego** na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.**2. Podstawę sprzeciwu**, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.

5. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
6. Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:
1) został wniesiony po upływie terminu lub
2) nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub
3) nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132^1 ust. 1-3
- chyba, że braki te zostały uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1.
7. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wyznacza wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.

[057] **Przesłanki dopuszczalności** wniesienia **„*nowego*" „*sprzeciwu*"**, o których mowa w **art. 129^1 ust. 4 Pwp** (bezwzględne), **art. 132^1 ust. 1-3 Pwp** (względne), do których odsyła **art. 152^{17} Pwp** nazywane są nazywane są odpowiednio **względnymi** lub **bezwzględnymi** przeszkodami rejestracji znaku towarowego przez autorów komentarzy.

[058] **Szkoda, że nie czyni tego ustawa**.

[059] „*Nowy*" „*sprzeciw*" może wnieść **wyłącznie osoba z kręgu podmiotów wyraźnie określonego w art. 152^{17} Pwp**, a mianowicie: ***Art. 152^{17} 1.*** */.../* ***uprawniony*** *do wcześniejszego znaku towarowego,* ***uprawniony*** *z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także* ***osoba uprawniona*** *do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego /.../.*

[060] Legitymacja czynna przysługuje zatem wyłącznie właścicielowi prawa (którego istnienie stanowi podstawę sprzeciwu) **pod warunkiem**, że przedstawi **zarzuty** oparte wyłącznie o przesłanki nieudzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (**względne przeszkody rejestracji - art. 132^1 ust. 1-3 Pwp**). Podmiot **zgłaszający sprzeciw** nie może natomiast powołać się jednak (w ramach postępowania sprzeciwowego) na ***„złą wiarę"*** zgłaszającego (**art. 129^1 ust. 1 pkt 6 Pwp**), której nie wskazano wśród **względnych przesłanek** nieudzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

[061] Podsumowując uwagę na temat **zarzutu**, który **nie może stanowić podstawy sprzeciwu** można przypomnieć **przesłanki bezwzględne** nieudzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz wymagający odrębnego omówienia **art. 129^1 ust. 1 pkt 6 Pwp**:

> ***Art. 129^1 [Nieudzielenie prawa ochronnego oznaczeniu]***
> *4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy* ***wyłączony z rejestracji*** *na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej* ***przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego****, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.*

[062] Natomiast do **przesłanek względnych** nieudzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (**art. 132^1 ust. 1 Pwp**) należą:

> ***Art. 132^1 [Względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego]***
> *1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1 lub art. 152^{17} ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:*
> ***1) którego używanie narusza prawa osobiste*** *lub majątkowe osób trzecich;*
> ***2) identyczny ze znakiem towarowym****, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;*
> ***3) identyczny lub podobny do znaku*** */.../).*

Wniosek o unieważnienie - nieco szerzej.

[063] Kolejnym mechanizmem prawnym umożliwiającym unicestwienie ochrony znaku towarowego jest **wniosek o** jego **unieważnienie**.

[064] Podmiot inicjujący postępowanie unieważnieniowe może zarzucić zaistnienie zarówno **bezwzględnej** (art. 136^1 Pwp oraz art. 136^3 Pwp) jak i **względnej** (art. 129^1 Pwp oraz art. 132^1 ust. 1-3 Pwp) **p r z e s ł a n k i n i e u d z i e l e n i a prawa ochronnego na znak towarowy** (przeszkody rejestracji).

[065] Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn **bezwzględnych** może złożyć **każdy z wyjątkiem** przypadków, wskazanych w **art. 164 ust. 2 Pwp**:

> **Art. 164 [Wniosek o unieważnienie]**
> **1. Prawo ochronne na znak** towarowy **może być unieważnione na wniosek**, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129^1, art. 136^1 oraz art. 136^3, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132^1 ust. 1-3.
> **2.** W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129^1 ust. 4 lub art. 132^1 ust. 1-3, na prawo to może powoływać się jedynie **uprawniony** z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.

[066] Podsumowując, można przypomnieć **kolejno względne przeszkody rejestracji znaku towarowego**. Wskazują je przytoczone kolejno przepisy prawne.

[067] W **art.129^1 Pwp** można **wyeksponować** przesłankę nieudzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, którą **art. 264 ust. 2 Pwp** nakazuje traktować **szczególnie - art.129^1 ust. 4 Pwp**:

> **Art. 129^1 [Nieudzielenie prawa ochronnego oznaczeniu]**
> 1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:
> 1) **nie może być znakiem** towarowym;
> 2) **nie nadaje się do odróżniania** w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
> 3) **składa się** wyłącznie **z elementów mogących służyć** w obrocie **do wskazania**, w szczególności **rodzaju towaru**, jego **pochodzenia**, **jakości**, **ilości**, **wartości**, **przeznaczenia**, **sposobu wytwarzania**, **składu**, **funkcji** lub **przydatności**;
> 4) składa się wyłącznie **z elementów, które weszły do języka potocznego** lub są **zwyczajowo używane** w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
> 5) składa się wyłącznie **z kształtu lub innej właściwości towaru**, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
> 6) zostało **zgłoszone w złej wierze**;
> 7) jest **sprzeczne z porządkiem publicznym** lub dobrymi obyczajami;
> 8) zawiera **element o** wysokiej **wartości symbolicznej**, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
> 9) **zawiera** symbol Rzeczypospolitej Polskiej (**godło, barwy** lub **hymn**), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
> 10) **zawiera symbol** (herb, flagę, godło) **obcego państwa**, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) **organizacji międzynarodowej** lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki

wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11) zawiera urzędowo **uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie**, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12) ze swojej istoty **może wprowadzać odbiorców w błąd**, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13) stanowi lub **odtwarza** w swoich zasadniczych elementach **nazwę odmiany roślin** zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

2. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający **element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu** uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

3. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający **element geograficzny** prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

4. **Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji** na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę **oznaczenia geograficznego**, **nazwy pochodzenia**, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

[068] Można też przypomnieć **bezwzględne przeszkody rejestracji**, które mogą zostać wskazane jako **podstawa wniosku o unieważnienie** prawa ochronnego na znak towarowy, które wskazuje **art.136[1] Pwp** oraz **art.136[3] Pwp**:

Art. 136[1] [Udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy]

1. Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, lub w przypadku gdy:

1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy.

2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy.

Art. 136[3] [Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny]

1. **Nie udziela się prawa** ochronnego **na znak towarowy gwarancyjny**, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1362 lub art. 138 ust. 6 i 7, lub w przypadku gdy:

1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.

2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1362 lub art. 138 ust. 6 i 7, udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.

[069] Można też przypomnieć kolejne **względne** **przeszkody rejestracji**, które mogą zostać wskazane jako **podstawa wniosku o unieważnienie** i które wskazuje **art.132[1] ust. 1-3 Pwp** z których wszystkie trzy traktowane są **szczególnie**:

Art. 132[1] [Skutki zasadnego sprzeciwu]
1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152[6a] ust. 1 lub art. 152[17] ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:
1) którego **używanie narusza prawa osobiste** lub **majątkowe osób trzecich**;
2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
3) identyczny lub **podobny do znaku towarowego**, na który udzielono prawa ochronnego 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 zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej **powszechnie znany i używany** jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
6) jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę **oznaczenia geograficznego lub nazwy** pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.
2. Podstawą sprzeciwu, o którym mowa w art. 152[6a] ust. 1 lub art. 152[17] ust. 1, mogą być **również zgłoszenia znaków** towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie określonym w art. 4.

[070] Natomiast na gruncie przepisów **art. 131** i **art. 132** ustawy **Prawa własności przemysłowej** obowiązującej **w dniu 21.04.2006** r. - w dniu złożenia wniosku rozpoznanego w opisanej sprawie, nazywanej „*Prawo własności przemysłowej 2003”* lub „*Pwp 2003*” - możliwe było szybkie rozwianie wątpliwości i rozpoznanie niniejszej sprawy.

[071] Wskazywały one wyraźnie, że uprawniony z prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego, który zawiera elementy w postaci symboli o charakterze patriotycznym i kulturowym - a takie symbole wykorzystane zostały w przedmiotowym znaku towarowym - nie mógł zabronić innym posługiwania się takimi elementami. Co więcej, ochrona znaku zawierającego takie symbole nie mogła przeszkodzić udzieleniu ochrony na rzecz innych podmiotów do kolejnych znaków zawierających podobne elementy.

V. Podsumowanie uwag opisujących mechanizmy prawne umożliwiające niedopuszczenie do udzielenia ochrony znaku towarowego przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej dostępnych w 2024 r.

[072] Zawsze motywem naszych działań, także w okresie gdy powierzano nam kierowane (a właściwie opiekowanie się) Samorządem rzeczników patentowych była troska o prawo i o to by było:
dostępne i zrozumiałe: dla wszystkich, a nie tylko dla prawników,
jasne: gdyż poprawia efektywność pracy,
poprawne: by nie zawierało luk, błędów i nieścisłości, bo tylko taki system prawny służyłby rozwojowi gospodarki.

[073] Obserwując z niepokojem zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej w dniu 23.05.2015 zredagowaliśmy i poprosili, aby Pani |Wioleta PYRŹA, Dyrektor Biura PIRP wysłała do wszystkich rzeczników patentowych alarmujący komunikat z prośbą o pomoc.

[074] Wysłanie komunikatu było możliwe dzięki opracowanemu z naszej inicjatywy w 2004 r. działającemu nienagannie do dziś, a wówczas oryginalnemu i nowatorskiemu systemowi „komunikatów", który opracował z naszej inicjatywy Pan Piotr MOLĘDĘ, znakomity Informatyk dla Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. wysyłaliśmy do wszystkich rzeczników patentowych komunikaty sygnalizujące głęboki niepokój projektowanymi zmianami, które zostały uchwalone, a które tu opisujemy (**wytłuszczenia** tekstu - własne):

[075] „***KOMUNIKAT 34/2015***

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

trwają, prowadzone w niezwykłym tempie prace nad kolejną nowelą ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, która określana jest ustawą "pościgową". Projekt ten zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, które - w przypadku, jeśli zostaną uchwalone - zmienią w poważnym zakresie zasady postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe. ***Zmiany te są istotne, a zdania co do trafności niektórych rozwiązań rozbieżne****. Dlatego też zwracamy się do Państwa ze szczególną prośbą o zgłaszanie uwag do przedłożonego nam projektu. Konsultacje niestety toczą się w trybie pilnym, stąd prośba o przesyłanie uwag w terminie do 24 maja 2015 r. do godz. 9:00 (tj. najpóźniej w niedzielę) na adres:*

Prezydium prezydium@pirp.org.pl.

Bardzo ***prosimy o odłożenie na dalszy plan innych, pilnych i ważnych zajęć*** *oraz o Państwa* ***uwagi****, do których przekazania inicjatorom ustawy* ***w dniu jutrzejszym jesteśmy zobowiązani****.*

Przesyłamy do Państwa wersję projektu zmian do ustawy Prawo własności przemysłowej.

Załącznik:
1: http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/res/157_2015-05-23_Projekt_zmian_ustawy_Prawo_wlasnosci_przemyslowej_ustawa_poscigowa.pdf"

[076] Adresaci apelu nie zareagowali, przyzwyczajeni i przekonani, że wszystkie problemy rozwiążą się same. Nie rozpoznali zagrożenia i nie zauważyli, że przedstawione wyżej przepisy są wynikiem nieudanej próby implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady[9].

[077] Rzecznicy patentowi nie zauważyli, że szczytne ambicje autorów przytoczonych wyżej przepisów prawnych, na wszystko na co zasługują to melancholijna refleksja:

„***Cyryl, jak Cyryl, ale te metody*** …”.

[078] **W dyrektywie[9]** podobnie, jak **w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej**[10] w sposób jasny i jednoznaczny (w nieprzemieszanych przepisach prawnych) **określono** zarówno **dwa typy przesłanek odmowy rejestracji i unieważnienia** rejestracji znaku towarowego: „*bezwzględne*” i „*względne*” po prostu **formułując** odpowiednio **tytuły przepisów**, w których je wymieniono.

[079] Z polskiej perspektywy **zadziwia** na przykład **jasność** i czytelność zarówno **art. 7[11]**, jak i **art. 8[12] dyrektywy[9]**.

[080] Natomiast wprowadzone „***ustawą pościgową***”[4] przepisy opisujące polski „*system sprzeciwowy*” znaków towarowych nie tylko nie zostały właściwie zatytułowane, nie tylko zawierają choinkę przepisów odsyłających, nie tylko nie zostały przedstawione narastająco (zgodnie z przebiegiem kolejnych etapów postępowania), lecz zostały przemieszane, ale **nie sprostano tez obowiązkowi dostosowania ich do treści do treści ww. dyrektywy[9]**, którą starano się implementować.

[081] **Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej kluczą** i poprzez system odesłań zmuszają uczestników obrotu gospodarczego do domyślania się tego co ustawodawca miał na myśli oraz zmuszają do wertowania tekstu w celu dojścia do przepisu wskazanego przepisem odsyłającym. Nie uwzględniają też zalecenia dyrektywy[9], w której motywie (36) ustawodawca unijny prosił:

> **(36) W celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do ochrony znaków towarowych oraz zwiększenia pewności i przewidywalności prawa, procedura rejestracji znaków towarowych w państwach członkowskich powinna być efektywna i przejrzysta oraz oparta na przepisach zbliżonych do przepisów mających zastosowanie do unijnych znaków towarowych.**

[082] Obiecujemy publikację na temat „*bezwzględnych*” i „*względnych*” przesłanek odmowy rejestracji i unieważnienia rejestracji znaku towarowego, w której przedstawimy instrumenty naprawcze.

VI. Działanie zasady ogólnej dostępności do elementów zaczerpniętych ze światowego dziedzictwa kultury

[083] Poniżej przedstawiono **szereg wcześniejszych znaków towarowych, które** - gdyby nie

---

[9] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG), miejsce publikacji: Directive - 2015/2436 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

[10] **Rozporządzenie** Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. **w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej** (tekst jednolity) (Tekst mający znaczenie dla EOG), miejsce publikacji: Rozporządzenie - 2017/1001 - PL - EUR-Lex (europa.eu).

[11] **Artykuł 4 Oznaczenia, z których może składać się unijny znak towarowy** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG),

[12] **Artykuł 5 Względne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG),

działanie zasady ogólnej dostępności do elementów zaczerpniętych ze światowego dziedzictwa kultury - **uniemożliwiłyby rejestrację późniejszych znaków towarowych** Spółki wnoszącej o unieważnienie przedmiotowego znaku towarowego „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA" R-168649.

Przykład 1

[084] Z pierwszeństwem od 22.08.1994 r. na rzecz RFE[13] w Urzędzie Patentowym RP chroniony jest słowno-graficzny znak towarowy „Radio Free Europe Radio Liberty" R-112183 dla towarów i usług w klasach 09, 16, 35, 38, 41, 42. Znak ten został zarejestrowany dla RFE cztery lata przed rejestracją znaków towarowych wskazanych jako podstawa wniosku o unieważnienie: słownego R-137368 oraz słowno-graficznego R-136516.

Porównanie wybranych zakresów towarów i usług dla powyższych znaków:

Znak towarowy „RADIO FREE EUROPE RADIO LIBERTY" R-112183 zarejestrowany dla Radia Wolna Europa RADIO LIBERTY z pierwszeństwem od dnia 22.08.1994 r.	**Znaki towarowe *„liberty"* R-137368 słowny oraz R-136516 słowno-graficzny zarejestrowane z pierwszeństwem od 15.08.1998 r. na rzecz Spółki wnoszącej o unieważnienie**
Fragmenty wykazu towarów i usług:	Fragmenty wykazu towarów i usług:
papier; karton;	materiały piśmienne; papier; tektura; karton i wyroby z tych materiałów za wyjątkiem serwetek papierowych;
usługi badania rynku;	usługi badania rynku i badań w dziedzinie działalności gospodarczej;
reklama; produkcja reklam telewizyjnych; radiowych i kinowych; organizowanie pokazów reklamowych;	usługi w zakresie reklamy i marketingu; usługi w zakresie zamawiania i dystrybucji materiałów reklamowych; wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe; organizowanie wystaw w celach reklamowych; pokazy towarów;
przekazywanie głosu i obrazu; obsługa przekazu fonicznego; prowadzenie transmisji; zbieranie i przekazywanie wiadomości; transmitowanie dźwięku i obrazu; organizowanie systemów transmisyjnych;	usługi komunikacji radiowej; telefonicznej;
obsługa satelitów;	usługi przekazu satelitarnego;

[13] RFE [Radio Free Europe - Radio Wolna Europa], Radio Liberty działa, zatrudnia ok 700 osób i ma roczny budżet ponad 100 mil USD https://www.rferl.org/ .

.

usługi w zakresie prowadzenia kursów edukacyjnych;	usługi szkoleniowe z wyjątkiem szkoleń z dziedziny sportu i koszykówki.

[085] Powstawało więc pytanie, czy racjonalne byłyby zarzuty wnoszącej o unieważnienie, gdyby (podobnie jak w niniejszej sprawie) twierdziła, że udzielone jej przez Urząd Patentowy prawa są naruszane przez działalność Radia RFE[5]?

[086] Koncepcja Spółki wnoszącej o unieważnienie zbliżyła się do stwierdzenia, że u wielu konsumentów, odbiorców usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych mogło powstać wrażenie, że Spółka ta jest oddziałem Radia LIBERTY, skoro zakres podstawowej działalności obu podmiotów koncentruje się w tym samym zakresie usług w obszarze radio- i telekomunikacji: „*/.../przekazywanie głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, prowadzenie transmisji, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmitowanie dźwięku i obrazu, organizowanie systemów transmisyjnych, obsługa satelitów /.../*” (fragment wykazu usług znaku towarowego „RADIO FREE EUROPE RADIO LIBERTY”).

[087] Jednak **ograniczenie analizy podobieństwa** znaków towarowych **do ocenienia** zbieżności ich **wykazów towarów i usług** - **prowadziłoby do** dokonania **mylących ustaleń.**

[088] Nawet dosłowne pokrywanie się tych wykazów - **w oderwaniu od innych okoliczności istotnych w tej sprawie** - nie umożliwia bowiem sformułowania prawidłowych wniosków.

[089] Odmienna konstatacja byłaby jednak niewygodna dla Spółki wnoszącej o unieważnienie analizowanego znaku towarowego (która prowadziła analizę w tym kierunku), ponieważ pozwalałaby na sformułowanie twierdzenia, że Spółka wnosząca o unieważnienie - której domeną jest działalność w zakresie telekomunikacji - już w momencie rejestracji swoich znaków towarowych „*liberty*” świadomie chciała „*zawłaszczyć*” pozycję znanego na całym świecie Radia Wolna Europa, stanowiącego synonim wolności słowa.

Przykład 2

[090] Z pierwszeństwem od dnia 04.03.1991 r. (do 04.03.2001 r.) w Urzędzie Patentowym RP chroniony był słowny znak towarowy „HIGHLAND LIBERTY” R-73568. Znak ten zarejestrowany został na rzecz H.J. Trading ponad 7 lat przed rejestracją znaków towarowych Spółki wnoszącej o unieważnienie (i stanowiących podstawę wniosku o unieważnienie analizowanego znaku towarowego), tj. słownego znaku towarowego R-137368 oraz słowno-graficznego R-136516.

[091] **Porównanie wybranych zakresów towarów i usług dla powyższych znaków:**

Znak towarowy „HIGHLAND LIBERTY” R-73568 zarejestrowanego dla H.J Trading z pierwszeństwem od dnia 04.03.1991 r.	**Znaki towarowe „*liberty*” R-137368 słowny oraz R-136516 słowno-graficzny zarejestrowane z pierwszeństwem od dnia 15.08.1998 r. na rzecz Spółki wnoszącej o unieważnienie**
Pełen wykaz towarów i usług:	Fragmenty wykazu towarów i usług:

wina; wyroby spirytusowe i likiery.	wódka; wino; rum; likiery; whisky; gin; brandy; arak; sake; tequila; aperitify; ekstrakty alkoholowe; koktajle; miód pitny.

[092] Nic nie wskazuje na to, aby zgłoszenie do ochrony znaków towarowych stanowiących podstawę analizowanego wniosku o unieważnienie poprzedzone zostało zgodą udzieloną przez H.J Trading na używanie znaku „Liberty", co wykazało niekonsekwencję argumentacji Spółki wnoszącej o unieważnienie.

Przykład 3

[093] Implikacje związane z powszechnym kojarzeniem słowa „*liberty*" z symboliką posągu Statua Wolności ilustrują również rejestracje międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Polsce w trybie Porozumienia madryckiego[3], w których wyznaczono Polskę jako kraj docelowej ochrony i które zostały uznane.

[094] I tak, na przykład francuskie przedsiębiorstwo AIR LIBERTE uzyskało - w trybie Porozumienia madryckiego[3] **-** rejestrację międzynarodowego znaku towarowego ze skutkiem w Polsce. Był to słowny znak towarowy „*air liberte*" IR-691354 zarejestrowany dla towarów i usług w klasach 37, 39, 41 z pierwszeństwem od dnia 7.04.1998 r.

[095] **Porównanie wybranych zakresów towarów i usług:**

Słowny znak towarowy „*air liberte*" IR-691354 zarejestrowany dla AIR LIBERTE w trybie Porozumienia madryckiego[3] z pierwszeństwem od dnia 7.04.1998 r.	**Znaki towarowe „*liberty*" R-137368 słowny oraz R-136516 słowno-graficzny zarejestrowane z pierwszeństwem od dnia 15.08.1998 r. na rzecz Spółki wnoszącej o unieważnienie**
Fragmenty wykazu towarów i usług:	Fragmenty wykazu towarów i usług:
organisation de voyages, organisation de croiseres, organisation d'excursions, visities touristiques, (organizacja podróży, organizacja, organizacja wycieczek).	usługi turystyczne

Przykład 4

[096] W przekonaniu uprawnionego:

- słowo „*liberty*" jest znakiem bardzo „*słabym*",
- przedstawione niżej znaki towarowe są niemal identyczne (różnią się jedną głoską oraz brakiem lub obecnością słowa '*air'*),
- nawet opisana różnica - **w przypadku tzw. „*słabych*" znaków towarowych** - jest wystarczająca, by nie wprowadzać zorientowanego użytkownika w błąd co do źródła pochodzenia danego towaru, czy też danej usługi.

Porównanie wybranych zakresów towarów i usług:

Znak towarowy „AIR LIBERTE” IR-691354 zarejestrowanego dla AIR LIBERTE w trybie Porozumienia madryckiego[3] z pierwszeństwem od dnia 4.03.1991 r.	**Znaki towarowe „Liberty” znaki towarowe: Z-301054 słowny oraz Z-301053 słowno-graficzny, zgłoszone do ochrony z pierwszeństwem od dnia 10.10.2005 r. przez Spółkę LIBERTY S.A. (powiązaną ze Spółką wnoszącą o unieważnienie analizowanego znaku towarowego)**
Fragmenty wykazu towarów i usług:	Fragmenty wykazu towarów i usług:
***Entretien et réparation d'avions. Transport aérien; transport de voyageurs; accompagnement de voyageurs; affretement; débarquement; déchargement; informations en matiere de transport; location d'aéronefs; livraison de produits; messagerie aérienne (transports); entreposage de marchandises; transport de marchandises; organisation de voyages; organisation de croisieres; organisation d'excursions; réservation de places pour les voyages aériens; services de transit; transports; transports aéronautiques; fret; visites touristiques*.** (Konserwacja i naprawa samolotów; transport powietrzny; transport pasażerski; obsługa pasażerów; wynajem; wyładunek; rozładunek; informacja w zakresie transportu; wynajem samolotów; dostarczanie towarów; przewóz lotniczy (transport); magazynowanie towarów; transport towarów; organizacja podróży; organizacja wycieczek; rezerwacja miejsc w podróżach lotniczych; usługi tranzytowe, transport lotniczy; fracht; ...) *Éducation; formation; formation et recyclage de pilotes professionnels d'avions et d'aéronefs; formation et recyclage de personnel navigant et au sol pour l'aviation; formation et recyclage des agents de trafic et d'opérations pour l'aviation; formation et recyclage du personnel de l'aviation; formation et recyclage des mécaniciens et techniciens aéronautiques.*	samoloty, śmigłowce, części zamienne do samolotów, śmigłowców, transport lotniczy, transport pasażerski, wypożyczanie samochodów, samolotów i śmigłowców wynajmowanie samochodów, samolotów i śmigłowców, pakowanie i składowanie towarów, usługi turystyczne

Przykład 5

[097] Hiszpańskie przedsiębiorstwo Liberty Insurance Group uzyskało w Polsce z pierwszeństwem od dnia 30.07.1992 r. - w trybie Porozumienia madryckiego[3] - ochronę słownego znaku towarowego „Liberty” IR-590465 dla usług w klasach 36 Klasyfikacji nicejskiej w zakresie, w którym później zarejestrowane zostały przeciwstawione znaki towarowe, stanowiące podstawę wniosku o unieważnienie analizowanego znaku towarowego.

[098]

Porównanie wybranych zakresów towarów i usług:

Znak towarowy „Liberty” IR-590465 zarejestrowany dla Liberty Insurance Group w trybie Porozumienia madryckiego[3] z pierwszeństwem od dnia 30.07.1992 r.	**Znaki towarowe „Liberty” R-137368 słowny oraz R-136516 słowno-graficzny zarejestrowane na rzecz Spółki wnoszącej o unieważnienie z pierwszeństwem od dnia 15.08.1998 r.**
Pełen wykaz towarów i usług:	Fragmenty wykazu towarów i usług:
Assurances, affaires financieres, affaires monetaires. (Ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne).	usługi obrotu wierzytelnościami, usługi leasingowe, factoringowe, franchisingowe, oszacowanie wartości do celów fiskalnych, zarządzanie majątkiem, windykacja długów.

Przykład 6

[099] Z pierwszeństwem od dnia 04.10.1994 roku holenderska spółka K & B Media B.V. - w trybie Porozumienia madryckiego[3] **-** wystąpiła o rejestrację i uzyskała ochronę IR-627540. Był to słowno-graficzny znak towarowy „WORLD LIBERTY CONCERT” zarejestrowany dla towarów pokrywających się z zakresem części towarów późniejszych (i stanowiących podstawę wniosku o unieważnienie analizowanego znaku towarowego z dnia 15.08.1998 r.).

Porównanie wybranych zakresów towarów i usług:

Znak towarowy „WORLD LIBERTY CONCERT” IR-627540 zarejestrowany dla K & B MEDIA B.V. w trybie Porozumienia madryckiego[3] z pierwszeństwem od dnia 04.10.1994 r.		**Znaki towarowe „Liberty” R-137368 słowny oraz R-136516 słowno-graficzny zarejestrowane z pierwszeństwem od dnia 15.08.1998 r. na rzecz Spółki wnoszącej o unieważnienie**
Fragmenty wykazu towarów i usług:		Fragmenty wykazu towarów i usług:
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la **transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques**;	Aparatura i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne nie zawarte w innych klasach, fotograficzne, optyczne, ważące, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolujące (inspekcyjne) do pomocy (ratownictwa) i nauczania, aparatura do rejestracji transmisji, reprodukcji obrazów, rejestracji magnetycznej, dyski dźwiękowe,	urządzenia i przyrządy elektryczne, fotograficzne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils a	automaty wydające i mechanizmy dla aparatów	automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń

prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matieres ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.	przedpłatowych, kasy fiskalne, maszyny liczące,	uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe
Papier, carton et produits en ces matieres, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; **photographies; papeterie**; adhésifs (matieres collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; **machines a écrire et articles de bureau** (a l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils**); matieres plastiques pour l'emballage** (non comprises dans d'autres classes); **cartes a jouer**; caracteres d'imprimerie; clichés. Vetements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.	papier, karton i produkty w tej materii, nie zawarte w innych klasach, produkty drukarskie, fotografie; papateria; maszyny piszące i materiały biurowe materiały plastikowe do pakowania; karty do gry;	materiały piśmienne, papier, tektura, karton i wyroby z tych materiałów za wyjątkiem serwetek papierowych, sprzęt biurowy, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty do gry,
Bieres; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Éducation, formation; divertissement; activités sportives et culturelles.	piwo; woda mineralna i gazowana i inne napoje nieałkoholowe;	wódka, wino, rum, likiery, whisky, gin, brandy, arak, sake, tequila, aperitify, ekstrakty alkoholowe, koktajle, miód pitny.

[0100] Przedstawione wyżej znaki towarowe zawierające element **„*liberty*" uzyskały ochronę w Polsce, zanim** zgłoszone zostały do ochrony znaki towarowe stanowiące podstawę wniosku o unieważnienie analizowanego znaku towarowego.

E. PODSUMOWANIE.

[0101] Celem opracowania niniejszej ilustracji było przedstawienie metodyki pracy specjalisty.

[0102] Precyzyjne zgromadzenie i właściwe zaprezentowanie danych jest konieczne, aby odtworzyć i przedstawić stan faktyczny sprawy - niezalenie od tego nakładu jakiej pracy wymaga - aby umożliwić organom orzekającym prawidłowe i obiektywne rozpoznanie wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego udzielonego przez Urząd Patentowy RP, w toku postępowania, w którym podmioty prowadzące spór przed Urzędem Patentowym RP działają w warunkach kontradyktoryjności.

[0103] Zgromadzone informacje można ująć syntetycznie przedstawiając jedynie podstawowe, najistotniejsze analizowane tu znaki towarowe:

Znaki towarowe stanowiące podstawę wniosku o unieważnienie:	**Analizowany znak towarowy, o unieważnienie którego wniesiono:**
Słowny znak towarowy „*liberty*” R-137368 chroniony z pierwszeństwem od 15.08.1998 r. Uprawniony: **DOM INVEST Sp. z o.o.** (wcześniej: TELEKO Sp. z o.o.) *liberty*	
Słowno-graficzny znak towarowy „Liberty”, R-136516 chroniony z pierwszeństwem od 15.08.1998 r. Uprawniony: **DOM INVEST Sp. z o.o.** (wcześniej: TELEKO Sp. z o.o.): Liberty	Analizowany słowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA”, R-168649 (zgł. nr 275747), chroniony z pierwszeństwem od 3.02.2004 r. Uprawniona: **Dorota DUDEK** (wcześniej: Krzysztof DUDEK):

[0104] Natomiast niżej przedstawiono podsumowujące zestawienie wcześniejszych znaków towarowych, które nie stanowiły wprawdzie podstawy wniosku o unieważnienie analizowanego znaku towarowego, niemniej jednak w przekonaniu uprawnionego były warte analizy w tej sprawie.

[0105]

Zgłoszony do ochrony w dniu 29.01.1998 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty” R-127816 Uprawniony: **Liberty Poland S.A.** (wcześniej: TELEKO Sp. z o.o.)	Zgłoszony do ochrony w dniu 10.10.2005 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty” R-235653 Uprawniony: **Liberty Poland S.A.**	Zgłoszony do ochrony w dniu 10.10.2005 r. słowno-graficzny znak towarowy „Liberty” R-235652 Uprawniony: **Liberty Poland S.A.**

[0106] Obecnie, **składający wniosek o unieważnienie** (*Art. 164. 1. **Prawo ochronne** na znak towarowy **może być unieważnione** na wniosek [...]*) - w przypadku podobnym do opisanego, który wydarzył się w sprawie znaku towarowego „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA”, R-168649 (zgł. nr 275747) **sięgnąłby do przesłanek**, które **stanowić mogą możliwą podstawę sprzeciwu**, lecz zarzut byłby badany wyłącznie pod warunkiem, **do którego odsyła art. 164 ust. 2 Pwp**

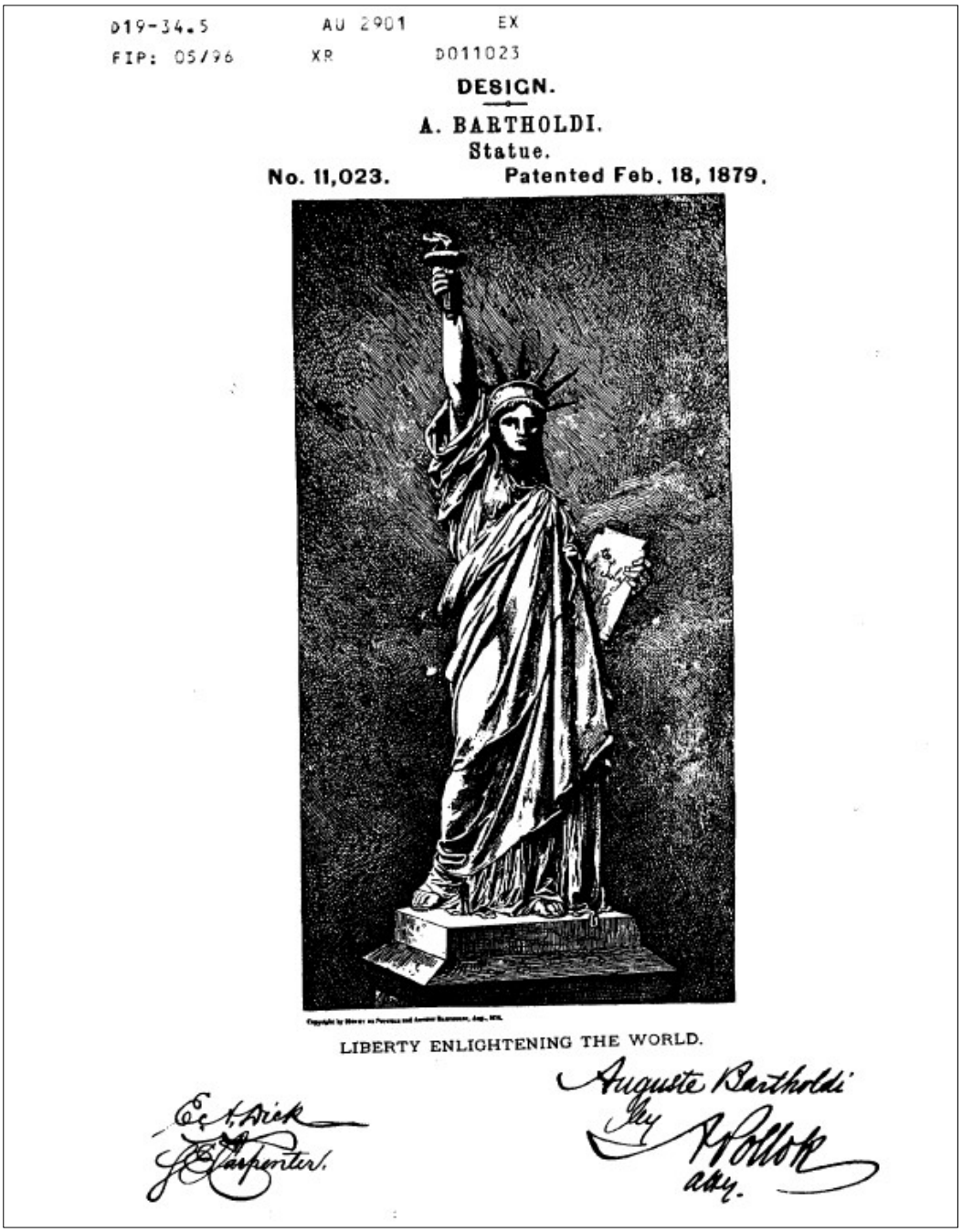
[0107] (***Art. 164** 1. Prawo ochronne na znak towarowy może być **unieważnione na wniosek**, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129[1], art. 136[1] oraz art. 136[3], i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132[1] ust. 1–3.*

*2. W przypadku **gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo**, o którym mowa w art. 129[1] ust. 4 lub art. 132[1] ust. 1–3, na prawo to może powoływać się **jedynie uprawniony z tego prawa** oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.*)

[0108] Warto ozdobić naszą analizę informacją opublikowaną pod poniższym adresem, dzięki której jesteśmy w stanie stwierdzić, że twórca Statui Wolności, Frederic Auguste BARTHOLDI, uzyskał patent na wzór w USPTO [*United States Patent and Trademark Office* - Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych]:

https://patentimages.storage.googleapis.com/9c/b2/8e/bf8be790df1c64/USD11023.pdf

[0109] **USPTO** [*United States Patent and Trademark Office* - Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych] **patentuje wzory** określane w systemie prawnym jako *„**design**”*:


D19-34.5 AU 2901 EX
FIP: 05/96 XR D011023

DESIGN.

A. BARTHOLDI.

Statue.

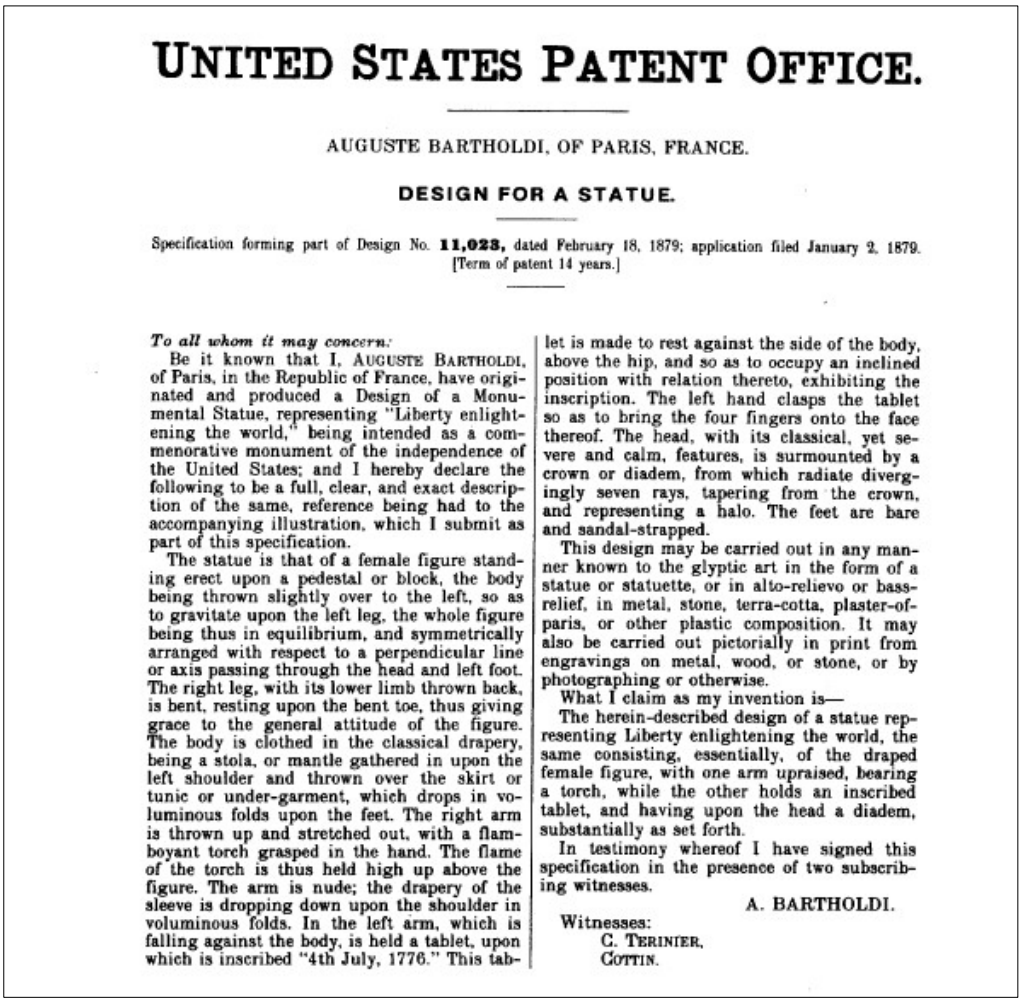
No. 11,023. Patented Feb. 18, 1879.

LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD.

Auguste Bartholdi
by Pollok
atty.

[0110] Termin *„**design**”* - przykład którego widzimy wyżej - naśladowany jest w wielu dojrzałych europejskich systemach prawnych, w których nieobecne są rozbudowane określenia *„wzór przemysłowy”*, a już tym bardziej dwojakie *„wzór przemysłowy”* oraz *„wzór wspólnotowy”*, które *de lege ferenda* usunąć trzeba będzie z polskiego systemu prawnego. Opowieści o tym, jak w wyniku pewnego *corrigendum* pojęcia te niepotrzebnie pojawiły się w polskim systemie prawnym, poświęcimy kolejną publikację, do lektury której już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.

[0111] Pojęcie *„**design**”* – *„wzór”* od ponad 100 lat funkcjonuje niezmiennie w amerykańskim systemie prawnym:



UNITED STATES PATENT OFFICE.

AUGUSTE BARTHOLDI, OF PARIS, FRANCE.

DESIGN FOR A STATUE.

Specification forming part of Design No. **11,023,** dated February 18, 1879; application filed January 2, 1879. [Term of patent 14 years.]

To all whom it may concern:

Be it known that I, AUGUSTE BARTHOLDI, of Paris, in the Republic of France, have originated and produced a Design of a Monumental Statue, representing "Liberty enlightening the world," being intended as a commenorative monument of the independence of the United States; and I hereby declare the following to be a full, clear, and exact description of the same, reference being had to the accompanying illustration, which I submit as part of this specification.

The statue is that of a female figure standing erect upon a pedestal or block, the body being thrown slightly over to the left, so as to gravitate upon the left leg, the whole figure being thus in equilibrium, and symmetrically arranged with respect to a perpendicular line or axis passing through the head and left foot. The right leg, with its lower limb thrown back, is bent, resting upon the bent toe, thus giving grace to the general attitude of the figure. The body is clothed in the classical drapery, being a stola, or mantle gathered in upon the left shoulder and thrown over the skirt or tunic or under-garment, which drops in voluminous folds upon the feet. The right arm is thrown up and stretched out, with a flamboyant torch grasped in the hand. The flame of the torch is thus held high up above the figure. The arm is nude; the drapery of the sleeve is dropping down upon the shoulder in voluminous folds. In the left arm, which is falling against the body, is held a tablet, upon which is inscribed "4th July, 1776." This tablet is made to rest against the side of the body, above the hip, and so as to occupy an inclined position with relation thereto, exhibiting the inscription. The left hand clasps the tablet so as to bring the four fingers onto the face thereof. The head, with its classical, yet severe and calm, features, is surmounted by a crown or diadem, from which radiate divergingly seven rays, tapering from the crown, and representing a halo. The feet are bare and sandal-strapped.

This design may be carried out in any manner known to the glyptic art in the form of a statue or statuette, or in alto-relievo or bass-relief, in metal, stone, terra-cotta, plaster-of-paris, or other plastic composition. It may also be carried out pictorially in print from engravings on metal, wood, or stone, or by photographing or otherwise.

What I claim as my invention is—

The herein-described design of a statue representing Liberty enlightening the world, the same consisting, essentially, of the draped female figure, with one arm upraised, bearing a torch, while the other holds an inscribed tablet, and having upon the head a diadem, substantially as set forth.

In testimony whereof I have signed this specification in the presence of two subscribing witnesses.

A. BARTHOLDI.

Witnesses:
C. TERINIER,
COTTIN.

[0112] Dziś z pewnością jednak **wygasły** już prawa **wyłączne** wynikające z amerykańskiego patentu na wzór 11,023. Wygasły już także **prawa majątkowe** wynikające z ochrony autorskoprawnej do dzieła, jakim jest Statua Wolności (*Statue of Liberty*) określone w:

- **art. 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych** z dnia 9 września 1886 r. (zmieniona 28 września 1979 r.), dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19350840515/O/D19350515.pdf
  Tekst bazowy sporządzony r. 1925 r. dostępny jest wyłącznie w języku francuskim:
  https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12526
  akty zmieniające: https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283693
  (opis miejsca publikacji której wart jest także odrębnej publikacji, do lektury której także już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy),
  (*Art. 2 (1) Wyrazy „**dzieła** literackie i **artystyczne**" obejmują **wszelkie utwory** literackie, naukowe i **artystyczne** […]*,
  *(3) **Kraje** należące do Związku **są obowiązane zapewnić ochronę dziełom** powyżej wymienionym.*
  (4) Dzieła sztuki stosowanej do przemysłu ssą chronione o tyle, o ile na to zezwala wewnętrzne ustawodawstwo danego kraju.), a także
- **art. 36** ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. **o prawie autorskim i prawach pokrewnych** (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (***art. 36.** Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, **autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu**: 1) od śmierci twórcy […].*).

[0113] Starożytni Rzymianie dodaliby jeszcze: ***Nullum crimen sine lege***.

[0114] Co oznacza: ***Co nie jest zabronione, jest dozwolone***. A co można przetłumaczyć także: ***Nie ma przestępstwa bez ustawy.***

[0115] Skoro zatem dzieło **Statua Wolności** (*Statue of Liberty*) **należy do domeny publicznej** (ang. *public domain*, fr. *Domaine public*, D.P.) - należy do **twórczości**, z której **można korzystać bez ograniczeń**.

[0116] Uważamy, że wyłącznie w wyniku niedostatecznego spopularyzowania wiedzy na temat, którego dotyczą nasze uwagi - niepotrzebnie doszło do ataku na znak towarowy „**FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA**”, **R-168649** (zgłoszenie nr 275747):

[0117] Dziękujemy każdej osobie, która zechciała zapoznać się z naszymi uwagami na ten temat, ponieważ chcemy wierzyć, że dzięki tej publikacji zredukuje się liczba niepotrzebnych sporów.

Marek BESLER

rzecznik patentowy nr 1571
Europejski Rzecznik Patentowy nr 138820
profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO nr 27177
(*European Union Intellectual Property Office* - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)

Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
w latach 2002-2005
Redaktor Naczelny Kwartalnika StoWI THINK-TANK WSZYSTKO o IP w PL
od 6 listopada 2023 r.

Anna KORBELA

rzecznik patentowy nr 3040
radca prawny nr 364/96
Europejski Rzecznik Patentowy nr 137760
profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO nr 27595
pełnomocnik uprawniony do działania przed DPMA
(*Deutsches Patent- und Markenamt* - Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych) **nr 38701324**

Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
w latach 2009-2013 oraz 2013-2017
Prezes Stowarzyszenia Własności Intelektualnej - Przyjazne Instrumenty IP
od 7 stycznia 2023 r.