URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Departament Orzecznictwa
00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188
skr. poczt. 203

decyzja Urzędu Patentowego RP odmawiająca unieważnienia znaku towarowego "Freedom Liberty Blue Vodka" R.168649

ODPIS

Sp.192/06

DECYZJA

z dnia 2 marca 2007 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego Magdalena Zamilska

Członkowie - referent Sławomir Bogdan

Antoni Latuszek

Protokolant : Karolina Skowron

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2007 r. sprawy z wniosku TELEKO Sp. z o.o., Bytom przeciwko Krzysztofowi Dudkowi, Koziegłowy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-przesztrzenno-graficzny „Freedom Liberty Blue Vodka" nr R-168649 na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 i 2, art.132 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.nr 119/2003 poz. 1117 ze zm) oraz art.98 kpc w zw. z art. 256 ust. 2 pwp.

o r z e k a

1) Oddalić wniosek
2) Przyznać Krzysztofowi Dudkowi, Koziegłowy od TELEKO Sp. z o.o., Bytom kwotę 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 IV 2005r. (do Urzędu wpłynęło dnia 4 V 2006r.) TELEKO Sp. z o.o., Bytom (dalej zastępowany przez pełnomocnika wnioskodawca) wniósł przeciwko Krzysztofowi Dudkowi, Koziegłowy (dalej zastępowany przez pełnomocnika uprawniony) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA nr R-168649 (dalej sporny znak) przeznaczony do oznaczania wyrobów alkoholowych w kl. 33.

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

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

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

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

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

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

W odpowiedzi uprawniony podniósł, że jego znak nie jest podobny w rozumieniu art.132 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp do wcześniejszych znaków wnioskodawcy: słownego LIBERTY R-137368 i słowno-graficznego LIBERTY + grafika w postaci korony R-136516, ponieważ sporny znak wnioskodawcy R-168649 posiada cały szereg elementów wyróżniających:

- sporny znak to butelka o charakterystycznym smukłym kształcie;
- butelka jest zamykana fantazyjnym zamknięciem , korkiem imitującym głowę kobiety w koronie;
- szyjka butelki jest smukła;
- na szyjce butelki jest umieszczony pionowy, czerwony pas z granatowymi lamówkami i umieszczonym białym napisem wykonanym dużymi drukowanymi literami FREEDOM;
- walcowatą szyjkę i korpus w kształcie walca połączono pośrednim elementem w kształcie stożka ściętego;
- na butelce umieszczono poziome napisy LIBERTY BLUE VODKA;
- kolorystyka znaku: błękitny, czerwony, srebrny, granatowy, popielaty a zasadnicza bryła butelki jest wykonana z przeźroczystego szkła;
- istotnymi i szczególnie charakterystycznymi elementami znaku jest postać kobiety w powłóczystej szacie z promienistą koroną na głowie i wzniesioną w górę ręką trzymającą pochodnię w tle budynków – wieżowców.

Wymienione wyżej cechy spornego znaku przesądzają o braku podobieństwa do znaków wnioskodawcy.

Dodatkowo zdaniem uprawnionego używanie spornego znaku nie narusza praw osobistych luba majątkowych wnioskodawcy, sporny znak nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz, że znaki wnioskodawcy nie są renomowane – wnioskodawca nie przedstawił na okoliczność renomy swoich znaków jakichkolwiek dowodów.

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

Na rozprawie w dniu 2 III 2007r, strony podtrzymały swoje uprzednio zajęte stanowiska.

Urząd zważył jak niżej.

W myśl art.164 pwp występując z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy należy wykazać swój interes prawny. Zdaniem Kolegium Orzekającego wnioskodawca wykazał swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego znaku, ponieważ powołał się na identyczność i podobieństwo spornego znaku do swoich znaków LIBERTY zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem. Prawa te nabyte pod rządami ustawy o znakach towarowych (Dz.U.nr 5 poz.17 ze zm.) z poszanowaniem zasady pierwszeństwem uprawniają wnioskodawcę w świetle art.13 ust. 1 uzt w zw. z art.315 ust. 1 pwp – obecnie art.153 ust. 1 pwp do wyłącznego używania tych znaków. Stąd też ustawodawca w art.132 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp wyłączył możliwość udzielenia praw wyłącznych dla znaku, którego ochrona w świetle tych przepisów wkraczałaby w zakres wcześniej udzielonego prawa. Nadto wnioskodawca powołuje się na naruszenie prawa do firmy, zaś nazwa / firma identyfikuje podmiot w obrocie i doznaje ochrony na podstawie przepisów kc – art.23 i 23 w zw. z art.43.

W świetle tych okoliczności wnioskodawca wykazał interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego.

Jak wynika z akt sprawy, sporny znak został zgłoszony do ochrony dnia 3 II 2004r. zatem zgodnie z art.315 ust. 3 pwp zdolność ochronną tego znaku należy oceniać według przepisów tejże ustawy – prawo własności przemysłowej.

W myśl art.255 ust. 4 pwp w postępowaniu spornym Urząd jest związany granicami wniosku i jest związany podstawami prawnymi wskazanymi przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca jako podstawy prawne wniosku wskazał przepisy art.132 ust. 2 pkt 1 i 2, art.131 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art.132 ust. 2 pkt 3 pwp.

W myśl postanowień art.132 ust. 2 pkt 1 pwp wykluczone jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów.

Wcześniejszy znak towarowy na który powołuje się wnioskodawca jest znakiem słownym LIBERTY i został przeznaczony do oznaczania m.in. wyrobów alkoholowych. Sporny znak jest znakiem słowno-graficznyno-przestrzennym stanowiącym butelkę z fantazyjnym korkiem, rozbudowaną grafiką i napisem FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA i przeznaczony został do oznaczania wyrobów alkoholowych. Tak więc identyczne są towary porównywanych znaków. Natomiast same znaki porównywane w całości nie są identyczne, albowiem występowanie w spornym znaku tożsamego elementu LIBERTY w żadnym stopniu nie uzasadnia uznania identyczności porównywanych znaków, skoro sporny

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

Następny zarzut dotyczy udzielenia ochrony wbrew art.132 ust. 2 pkt 2 pwp w świetle którego wyłączona jest ochrona znaku identycznego lub podobnego na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, które w szczególności obejmuje ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Zdaniem wnioskodawcy nie tylko występuje identyczność towarów, przejęty został identyczny element słowny LIBERTY wcześniejszego znaku wnioskodawcy oraz charakterystyczny element graficzny występujący w drugim, słowno-graficznym znaku wnioskodawcy LIBERTY tj. promienista korona – znajdująca się w spornym znaku na nakrętce butelki i wizerunku Statui Wolności, ponadto drugi znak wnioskodawcy jest w kolorze niebieskim a w spornym znaku występuje słowo BLUE w tłum. – niebieski. Te elementy zdaniem wnioskodawcy stanowią świadome naśladownictwo – nawiązujące do znaków wnioskodawcy w których zwraca uwagę nazwa LIBERTY, skojarzenie ze Statuą Wolności i kolor niebieski, przy czym elementy słowne mają tutaj istotne znaczenie.

Zdaniem Kolegium Orzekającego o ile identyczność towarów (wyroby alkoholowe) nie budzi wątpliwości, to same oznaczenia nie wykazują ani identyczności ani podobieństwa prowadzącego na następstw określonych w tym przepisie, tj. powodujących ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakami wnioskodawcy.

Jak już była o tym mowa znaki należy oceniać w całości.

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

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.

Jak stwierdził ETS w wyroku z dnia 11 XI 1997r. Sabel przeciwko Puma (publ. – Własność Przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji redakcja R. Skubisz, Zakamycze 2004r.), niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, obejmujące niebezpieczeństwo skojarzenia ze znakiem wcześniejszym zależy od wielu czynników w szczególności od znajomości znaku na rynku, stopnia podobieństwa znaków i musi być przedmiotem całościowej oceny, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego. Ta całościowa ocena podobieństwa porównywanych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu w szczególności ich odróżniających i dominujących elementów. To pojęcie wprowadzenia w błąd musi być interpretowane w tym sensie, że możliwość samego skojarzenia przez odbiorców ze względu na ich zawartość językową nie jest samo w sobie wystarczająco do stwierdzenia istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, które obejmuje niebezpieczeństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem.

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

Podobnie zdaniem Kolegium Orzekającego nie zasługuje na uwzględnienie zarzut wnioskodawcy z art.132 ust. 2 pkt 3 pwp dotyczący podobieństwa lub identyczności spornego znaku do renomowanych znaków wnioskodawcy. Aby wykazać renomę znaku, należy przedstawić odpowiednie dowody a takie nie zostały zaprezentowane w niniejszej sprawie.

Następny zarzut podniesiony przez wnioskodawcę odnosi się do udzielenia ochrony na sporny znak wbrew art.131 ust. 1 pkt 1 pwp, w świetle którego wyłączona jest ochrona oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Zdaniem wnioskodawcy udzielenie ochrony narusza prawa do firmy Spółki tj. nazwy LIBERTY. W świetle zaś przepisów kc art.23 i 24 w zw. z art.43 kc nazwa osoby prawnej jest dobrem osobistym i majątkowym i doznaje ochrony. Z akt sprawy wynika, że wnioskodawca do 2003r. działał pod firmą LIBERTY Przedsiębiorstwo Zagraniczne Sp. z o.o. Natomiast sporny znak do rejestracji został zgłoszony w 2004r. a zarejestrowany w 2005r. Stąd też brak jest jakichkolwiek powodów do stwierdzenia, że prawo ochronne narusza firmę wnioskodawcy skoro pod taką nie występował ani w dniu zgłoszenia ani w dniu rejestracji spornego znaku, pomijając już fakt działania wnioskodawcy w branży telekomunikacyjnej a nie alkoholowej co również nie uzasadnia naruszenia prawa do firmy. Nadto podnoszone przez wnioskodawcę okoliczność powiązania ze Spółką LIBERTY Poland S.A. jest bez znaczenia dla kwestii naruszenia prawa naruszenia prawa do firmy, skoro jest odmienny podmiot prawa nie będący wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie.

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

Wysokość kwoty zwrotu kosztów postępowania dla uprawnionego od wnioskodawcy została ustalona na podstawie rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 XII 2003r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U.nr 212 poz.2076).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Za zgodność z oryginałem
Na oryginale właściwe podpisy

Departament Orzecznictwa
Katarzyna Żychowicz