



Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi

SPIS TREŚCI

Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi	3
Reklama z procentem, czyli kilka przypadków z życia wziętych	4
Renoma znaku towarowego dla alkoholi – jak ją wykazać przed polskim sądem?	7
Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty?	9
Pochodzenie ma znaczenie. O atrakcyjności oznaczeń geograficznych alkoholi	12
Czy nazwa alkoholu może być myląca?	15
Naruszenia dóbr osobistych w branży alkoholowej	16
Falszywy alkohol to nie tylko podróbki	20
Autorzy	23
Własność intelektualna	25
O kancelarii	26

Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi

Anna Pompe, Włodzimierz Szoszuk

Według danych KPMG rynek alkoholi w Polsce w 2016 r. był wart ok. 57 mld zł. Jego wartość rośnie z roku na rok. Branża ma duże znaczenie gospodarcze – zapewnia wiele miejsc pracy i jest znaczącym rynkiem zbytu dla produkcji rolnej. Wybór tematyki niniejszej publikacji nie jest przypadkowy. Uważamy, że zjawiska zachodzące na rynku alkoholi mogą powodować wzrost znaczenia niektórych modeli ochrony praw własności intelektualnej, ale także potencjalne zagrożenia tych praw. Opisujemy je od strony praktycznej.

Branża alkoholowa musi sobie radzić z wieloma restrykcjami. Dotyczą one np. kwestii podatkowych i regulacyjnych, w tym reklamy. Regulacja reklamy jest niejednolita w różnych sektorach branży alkoholowej. Niekiedy trudno nawet ocenić, czy dane działanie jest reklamą. Gdzie jest granica, której przekroczenia należy unikać? Czy reklamując zwykły sok można się narazić na zarzut naruszenia ustawowego zakazu reklamy? Piszemy o tym w tekście „[Reklama z procentem](#)”.

Skoro zaś reklama alkoholu jest co do zasady zabroniona, to jak wykazać renomę znaku towarowego, którym opatrujemy alkohol? Przedstawienie dowodów na reklamę i promocję oraz związane z nimi wydatki to przecież kluczowe okoliczności w dowodzeniu renomy znaku towarowego. Od wykazania renomy zależy zaś, czy nasz znak będzie chroniony silniej. Na szczęście jest to możliwe – o czym piszemy w artykule „[Renoma znaku towarowego dla alkoholi – jak ją wykazać przed polskim sądem](#)”.

Ostatnio na polskim rynku widoczny jest wzrost znaczenia alkoholi z sektora premium, zwłaszcza whisky. Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na pochodzenie i jakość. Może to mieć wpływ na wzrost znaczenia oznaczeń geograficznych. Nie wszyscy wiedzą, że takim właśnie zarejestrowanym oznaczeniem jest Polska Wódka / Polish Vodka. Czy można jednak odwoływać się do oznaczeń geograficznych, jeśli nasz produkt ma niewiele wspólnego z regionem, na które wskazuje oznaczenie? Odpowiedź w artykule „[Pochodzenie ma znaczenie](#)”.

Inne popularne na rynku zjawisko to odwoływanie się w nazwie alkoholu lub na etykiecie do tradycji i historii. Wielu producentów sięga po nazwiska lub wizerunki postaci znanych, cenionych, zasłużonych.

Co o takich praktykach sądzą Sobieski, Chopin czy Poniatowski? Na jakich zasadach można sięgać po takie oznaczenia? Patrz „[Naruszenia dóbr osobistych w branży alkoholowej](#)”.

Nasza wieloletnia praktyka potwierdza, że niezmiennym problemem branży jest fałszowanie alkoholu. W Polsce proceder ten dotyczy głównie wódek. Nasze doświadczenia wskazują, że jego skala może być większa, niż na ogół się sądzi. Fałszowanie to przecież nie tylko – jak powszechnie się przyjmuje – nakładanie podrobionych znaków towarowych. W artykule „[Fałszywy alkohol to nie tylko podróbki](#)” odpowiadamy, jakie działania prawne można podjąć, by zapobiec takiej sytuacji.

Konsument musi też wiedzieć, co kupuje, sięgając po butelkę oznaczoną jako cydr czy perry. Sęk w tym, że w różnych państwach unijnych obowiązują różne przepisy dotyczące tych alkoholi. Na przykład na Słowacji dozwolony jest dodatek barwników czy aromatów. Co na to instytucje unijne? O tym w tekście „[Czy nazwa alkoholu może być myląca?](#)”.

Zdarza się, że marka alkoholu staje się bardzo popularna, czego producentom życzymy. Nie wszyscy jednak mają świadomość, że znany znak towarowy może stać się ofiarą własnego sukcesu. Aby podpowiedzieć, jak tego uniknąć, w artykule „[Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty?](#)” przytaczamy historię znaków WIŚNIÓWKA i SOPHIA.

To tylko niektóre zagadnienia, które omawiamy w poniższej publikacji. Jest to oczywiście tylko niewielki ułamek zjawisk i problemów, jakie dostrzegamy na rynku alkoholi.

Zapraszamy do lektury.



Reklama z procentem, czyli kilka przypadków z życia wziętych

Lena Marcinoska

Podmioty z branży alkoholowej zmagają się z dość restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi różnych sfer ich działalności. Jednym z takich obszarów jest reklama. Zagadnienie reklamowania napojów alkoholowych jest uregulowane w [ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi](#) z 26 października 1982 r. Polskie przepisy są dość rygorystyczne w porównaniu z przepisami innych państw. Zasadniczo regułą jest zakaz reklamowania alkoholi. Taryfę ulgową ma jednak piwo. Jego reklama jest dozwolona, ale podlega istotnym ograniczeniom zarówno co do sposobu, miejsca, czasu, formy, jak i przede wszystkim treści przekazu.

Naszym zamiarem nie jest omawianie poszczególnych warunków prowadzenia reklamy alkoholu i wyjątków od nich. Te można odnaleźć we wspomnianej ustawie. Skupimy się na przykładach konkretnych spraw.

Okazuje się, że w praktyce trudne bywa nawet samo ustalenie, czy dany przekaz jest reklamą w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Należy przy tym zaznaczyć, że prowadzenie reklamy sprzeczne z jej zasadami jest przestępstwem zagrożonym grzywną kwotową od 10 000 do 500 000 zł!

Dużą ostrożność należy zachować przy doborze treści przekazu reklamowego. Gdyby reklama alkoholu naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, producent naraziłby się na postępowanie przed UOKiK. Gdyby stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, istniałoby ryzyko wytoczenia procesu cywilnego przez innego przedsiębiorcę. Jeśli zaś reklama naruży Kodeks Etyki Reklamy, przedsiębiorca powinien liczyć się z postępowaniem przed Komisją Etyki Reklamy.

Naruszenie zakazu reklamy napojów alkoholowych może stanowić przesłankę cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jeśli zaś zakaz reklamy alkoholu naruży nadawca radiowy lub telewizyjny, musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego kary pieniężnej przez Przewodniczącego KRRiT (zob. np. [decyzja z 22 grudnia 2015 r.](#), sygn. akt KRRiT – 103/2015-decyzja nr 42/2015, w której na jedną ze stacji telewizyjnych nałożona została kara w wysokości 60 tys. zł).

Mocne bezalkoholowe, czyli o reklamie wprowadzającej w błąd

Nasza praktyka wskazuje, że sprawy cywilne dotyczące alkoholi najczęściej nie są związane z reklamą, ale z wyglądem opakowań, etykiet, oznaczeniami słownymi czy graficznymi umieszczonymi na produkcie.

Na uwagę zasługuje jedna z nielicznych spraw, z początku pierwszej dekady XXI wieku, w której pozwane zostały Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A. Ówczesny art. 13. ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości stanowił, że zabrania się reklamowania napojów alkoholowych i nie przewidywał żadnego wyjątku (jak obecnie) dla piwa. Przedmiotem sprawy była reklama piw bezalkoholowych o nazwach *Zagłoba*, *Mocne* i *Bromar*. Jedna z reklam zawierała tekst wygłaszany przez aktora: „Piwo bezalkoholowe Zagłoba – piwo na serio, reszta to fortel”.

Sądy ustaliły, że ww. piwa sprzedawane są przez pozwanego zarówno w wersji bezalkoholowej, jak i alkoholowej, w niemal identycznych opakowaniach, a etykiety różnią się tylko tym, że na tych pierwszych zawarty jest dodatek „piwo bezalkoholowe”. Uznało, że reklamy ww. piw bezalkoholowych mogą być odbierane przez odbiorców jako reklamy piw alkoholowych. Wskutek odwrócenia proporcji przekazu i całokształtu przesłania pod pretekstem reklamy „piwa bezalkoholowego” producent w gruncie rzeczy promował inny towar – piwo alkoholowe. Do czynników wpływających na taki odbiór treści zawartych w reklamach sądy zaliczyły upodobnienie etykiet opakowań i nazw produktów reklamowanych do ich

alkoholowych odpowiedników, słabą widoczność lub ukrycie napisu „piwo bezalkoholowe”, brak jednoznacznego kontekstu sugerującego, że dany produkt nie zawiera alkoholu, posługiwanie się kontekstami, symbolami i rekwizytami kojarzącymi się ze spożyciem alkoholu i sugerowanie odczytania przekazu sprzecznie z literalnym znaczeniem reklamy.

Ocenę taką potwierdził Sąd Najwyższy (zob. wyrok SN z 26 września 2002 r., III CKN 213/01). Uznało, że reklama stanowi obejście ustawowego zakazu reklamy alkoholu przez ukrycie jej pod formą reklamy dozwolonej. Tym samym wprowadza konsumentów w błąd w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwany musiał zaprzestać jej rozpowszechniania. Trudno nie zgodzić się z dokonaną oceną. Można powiedzieć, że w tym wypadku naruszenie wydawało się dość oczywiste.

Konteksty i podteksty, czyli o etyce w reklamie

Wiele mniej oczywistych spraw dotyczących reklamy bada Komisja Etyki Reklamy (KER). KER to organ powołany w ramach tzw. samoregulacji branży. Bada skargi składane przez konsumentów. Spory odsetek spraw analizowanych przez KER dotyczy napojów alkoholowych. Zajmują one czołowe miejsce zaraz po reklamach suplementów diety i kosmetyków (stan na koniec 2017 r.). Uchwały Komisji nie mają charakteru decyzji administracyjnych, jednak ich wykonanie może być wsparte dodatkowymi instrumentami, jak zobowiązanie do wprowadzenia zmian w reklamie czy do zaprzestania rozpowszechniania reklamy.

Do niedawna KER rozpatrywała skargi konsumentów niezależnie od tego, czy skarżony podmiot był sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy czy nie. Jednak niektóre ze skarżonych firm odmawiały udziału w postępowaniu, argumentując, że nie podpisywały Kodeksu Etyki Reklamy. Dlatego 19 stycznia 2018 r. wprowadzono [odrębną procedurę](#), która ma stanowić remedium na takie sytuacje. Różnica będzie polegać na tym, że w przypadku podmiotów niebędących sygnatariuszami KER będzie oceniać przekaz reklamowy w oparciu o powszechnie przyjęte zasady etyki lub dobre praktyki rynkowe. W przypadku sygnatariuszy KER nadal będzie badać, czy reklama narusza postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy.

Dobrze jest zweryfikować reklamę pod kątem regul zawartych w kodeksie. Przede wszystkim załącznik nr 1 określający „Standardy Reklamy Piwa” powinien być lekturą obowiązkową przedsiębiorców prowadzących taką reklamę. Uchwały, w których KER orzeka o naruszeniu lub jego braku, są publikowane i łatwo dostępne na stronie [Rady Reklamy](#), pełniąc niejako funkcję wychowawczą, prewencyjną i informacyjną.

Jako przykład może służyć rozpatrywana przez KER sprawa reklamy telewizyjnej syropu owocowego. Przedstawiała ona następującą scenę: chłopczyk przychodzi do koleżanki na urodziny, wręcza jej zapakowaną w papier butelkę, mówiąc: „Przyniosłem ci flaszeczkę?”. Matka wyrywa mu butelkę. Po odpakowaniu okazuje się, że w środku jest sok owocowy.

KER uznała, że reklama posługuje się podtekstem alkoholowym. Wskazuje na to gwałtowna reakcja mamy dziecka, która wyrywa mu z rąk i odpakuje nerwowo przyniesiony prezent – „flaszeczkę”. Sposób zapakowania prezentu i schowanie go pod pachą nawiązuje do alkoholu, a nie prezentu urodzinowego na dziecięcej uroczystości. W opinii KER reklama kształtuje złe nawyki, promując negatywny wzorzec, a co za tym idzie jest nieodpowiedzialna społecznie. Może też wprowadzać w błąd dzieci i młodzież, wykorzystując ich naturalną ufność i brak doświadczenia, a także zagrażać ich dalszemu fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi (Uchwała nr ZO 31/17 z 20 czerwca 2017 r., w sprawie K/14/17/01-02). Reklama została uznana za naruszającą zasady etyki reklamy.

Piwo z profilem, czyli jak to jest w internecie

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie ma jasnego uregulowania zasad prowadzenia reklamy, np. reklamy piwa za pomocą nowych form komunikacji, w szczególności oferowanych w internecie. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się stosowanie do reklamy w internecie przepisów normujących zagadnienia związane z reklamą, z uwzględnieniem specyfiki tego medium.

Wcześniej wspomniana już KER często rozstrzyga sprawy ze skarg konsumentów na reklamy piw umieszczone w internecie. Dotyczą najczęściej reklam (w postaci zdjęć, memów, filmików) umiesz-

czanych na oficjalnych profilach danej marki piwa na portalach społecznościowych czy też fanpejdżach. KER, badając takie reklamy, stosuje takie same zasady jak w przypadku badania tradycyjnych przekazów reklamowych. Jednak ze względu na istotę internetu KER bierze także pod uwagę dodatkowe kwestie, tj. poziom zabezpieczeń stosowany przez przedsiębiorcę w celu uniemożliwienia dostępu do reklamy osobom do tego niepowołanym, np. małoletnim. W przypadku prowadzenia tego rodzaju fanpejdży znaczenie będzie na przykład miało to, czy dostęp do fanpejdżu wymaga rejestracji, czy możliwe jest wyszukanie fanpejdżu danej marki przez osoby niezarejestrowane, a więc i małoletnie, ale także czy przedsiębiorca zachował należytą staranność, sprawdzając, czy jest możliwość udostępniania przekazu reklamowego przez tzw. ponowne udostępnienia innym osobom niezarejestrowanym, w tym małoletnim (zob. np. Uchwała Nr ZO 31/16 z 30 marca 2016 r. Zespołu Orzekającego w sprawie K/05/16).

Reklama czy nie reklama, oto jest pytanie

Przedsiębiorcy będący stroną w sporze sądowym dotyczącym naruszeń praw własności intelektualnej w branży alkoholowej często pytają nas o roszczenie publikacyjne – czy można je w ogóle zgłosić w sprawie dotyczącej alkoholu, jak je formułować i czy wykonanie takiej publikacji nie narazi na konsekwencje wynikające z zakazu reklamy alkoholu. Publikacja zasądzonego oświadczenia lub wyroku, w których zawarte są znaki towarowe lub nazwy alkoholi, nie będzie stanowiła niedozwolonej reklamy alkoholu (zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 września 2013 r., VI ACa 1043/13, w sprawie wina VARNA).

Liczne kontrowersje wśród sprzedawców alkoholi budzi także niedawny spór dotyczący tego, czy wystawianie będących w sprzedaży napojów alkoholowych w witrynie sklepu monopolowego jest reklamą alkoholu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że takie działanie stanowi niedozwoloną reklamę alkoholu. Wskazał, że w ten sposób następuje rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych skierowane do nieoznaczonego kręgu osób (por. wyrok NSA z 13 lipca 2017 r., II GSK 982/17). NSA dodał, że takie naruszenie uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bez względu na późniejsze zaniechanie na-

ruszeń. W praktyce wiele sklepów po wydaniu ww. wyroku przearanżowało witryny tak, by nie było na nich butelek z alkoholem; te zaś, które pozostawiły je w witrynach, zasłaniają etykiety np. kartkami.

NSA rozwił także wątpliwości co do tego, czy reklamą napojów alkoholowych jest umieszczenie znaków towarowych piwa np. na dystrybutorach, szklankach czy podkładkach, wskazując, że jak najbardziej tak (zob. wyrok NSA z 31 marca 2015 r., II FSK 707/13). Zresztą w taki sposób w przeważającej mierze przedstawiają to działania także umowy o współpracy z producentami piwa.

Jak widać, choć ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera definicję reklamy, w praktyce nie jest wcale jasne, jakie działania będą kwalifikowane jako reklama, a jakie nie. Często na powyższe pytania w konkretnych sprawach odpowiadają dopiero sądy.

Co czeka branżę w najbliższym czasie?

Przygotowanie i przeprowadzenie dobrej reklamy produktu nie jest łatwe. W przypadku reklamy napojów alkoholowych poprzeczka jest zawieszana jeszcze wyżej. Taka reklama wymaga uwzględnienia wymagań płynących z wielu regulacji prawnych, orzecznictwa, norm etycznych i jednocześnie działania w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Nie oceniając w tym miejscu zakazu reklamy napojów alkoholowych, należy odnotować, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad [nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości](#). Jedną z proponowanych zmian dotyczy wprowadzenia dalszych ograniczeń pory emisji reklamy piwa. Obecnie zakaz reklamy piwa obowiązuje między godziną 6:00 a 20:00. Nowelizacja zakłada wydłużenie tego czasu o trzy godziny (między 6:00 a 23:00). Byłby to powrót do kształtu ustawy, jaki obowiązywał przed 12 września 2002 r. Teoretycznie planuje się, że nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Niewątpliwie będzie to kolejne utrudnienie dla branży piwnej.



Renoma znaku towarowego dla alkoholi – jak ją wykazać przed polskim sądem?

Katarzyna Pikora

Renoma znaku towarowego to pojęcie niezdefiniowane w prawie polskim ani unijnym. Sądy próbują wyjaśnić znaczenie tego pojęcia, wskazując kryteria, jakie ma spełniać znak, żeby uznać go za renomowany. Choć kryteria te wydają się już utrwalone w orzecznictwie unijnym, polskie sądy stosują niekiedy własne dodatkowe wymogi.

Zarówno polskie, jak i unijne sądy są jednak zgodne, że w każdym przypadku – nawet gdy renoma danego znaku wydaje się oczywista dla każdego – jej wykazanie wymaga przedstawienia dowodów. Co więcej, ze względu na rozszerzoną ochronę znaku renomowanego – przysługującą mu nawet mimo niewielkiego stopnia podobieństwa naruszającego oznaczenia i mimo odmienności towarów – standard wymaganych dowodów jest wysoki. W przypadku znaków zarejestrowanych dla napojów alkoholowych udowodnienie renomy jest obiektywnie trudniejsze. Wpływają na to przede wszystkim ograniczenia w reklamie tych produktów obowiązujące w wielu krajach, w tym w Polsce, które zawężają wachlarz możliwych do przedstawienia dowodów. Pomimo takich trudności wykazanie renomy znaku chronionego dla napoju alkoholowego przed polskim sądem jest możliwe. Świadczą o tym przykłady spraw, w których sądy uznały renomę nazw wódek czy whisky.

Sądy unijne i polskie oceniają renomę znaku towarowego niejednakowo. Według sądów unijnych renomę ustala się w oparciu o kryterium ilościowe, tj. na podstawie poziomu znajomości znaku wśród odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem. Wcześniejszy znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców. Nie można jednak wymagać, aby znak towarowy był znany określonemu odsetkowi odbiorców. Wszelkie skojarzenia związane z jakością produktu oznaczonego znakiem nie mają znaczenia dla ustalenia, że wcześniejszy znak posiada renomę. Jakość jest istotna dla oceny możliwej szkody lub nienależnej korzyści, jaką może czerpać podmiot używający znaku podobnego do wcześniejszego znaku renomowanego.

Polские sądy nieco inaczej postrzegają renomę. W ostatnich latach polskie sądy na czele z Sądem Najwyższym wypracowały definicję znaku renomowanego, według której renoma jest ustalana w oparciu o kryterium mieszane – ilościowe i jakościowe. Renoma znaku oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Renomowanym znakiem towarowym jest zatem znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, który jednocześnie ma dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.

Powyższą definicję stosują sądy powszechne zajmujące się oceną naruszeń znaku towarowego. Wyjątkiem jest sąd znaków unii europejskiej, który w całości podąża za wytycznymi orzecznictwa unijnego nakazującymi opierać się wyłącznie na kryterium ilościowym, tj. znajomości znaku towarowego.

Jednak z uwagi na to, że większość spraw o naruszenie znaków renomowanych jest rozpatrywana przez sądy powszechne, a ostatnią instancją odwoławczą od orzeczeń sądu unijnych znaków towarowych jest Sąd Najwyższy, mieszana definicja znaku renomowanego uznawana jest za dominującą. To z kolei przekłada się bezpośrednio na materiał dowodowy, jaki właściciel znaku musi przedstawić w sądzie, aby wykazać renomę swojego oznaczenia i jej naruszenie.

Ponieważ kryterium ilościowe nie jest odrzucane przez polskie sądy, właściciel znaku musi wykazać poziom jego znajomości wśród docelowych odbiorców.

Sądy polskie tak samo jak sądy unijne wymagają, aby właściciel znaku przedstawił dowody potwierdzające częstotliwość, zasięg geograficzny i okres używania znaku, udział znaku w rynku i kwoty wydane w celu jego wypromowania. Dlatego też niezależnie od tego, dla jakich towarów lub usług znak jest zarejestrowany, przydatne będą wszelkie umowy czy zlecenia przekazane agencjom reklamowym, projektantom lub rzecznikom patentowym dotyczące opracowania oznaczenia czy przeprowadzenia badania czystości rejestrowej. Pożądane są także faktury potwierdzające wprowadzenie pierwszych produktów na rynek, lista sklepów i lokali, w których produkt jest dostępny, oraz osiągnięte wyniki sprzedażowe. Poza wspomnianymi wydatkami na promocję produktów oznaczonych znakiem istotne są informacje na temat rodzaju prowadzonych kampanii reklamowych i promocyjnych, a także miejsca i częstotliwości ich przeprowadzania, co pozwala wnioskować, jaka część docelowych odbiorców mogła się ze znakiem zapoznać.

W przypadku znaków zarejestrowanych dla napojów alkoholowych ich reklama jest zakazana lub ograniczona przez obowiązujące przepisy. Informowanie o sponsorowaniu imprez sportowych czy koncertów podlega znacznym obostrzeniom. Pełna swoboda w promocji napojów alkoholowych obowiązuje jedynie w punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz w punktach sprzedaży będących jednocześnie miejscami konsumpcji napojów alkoholowych. Z tego względu w celu wykazania znajomości znaku zarejestrowanego dla napoju alkoholowego przez znaczną część odbiorców pomocne będą wszelkie materiały dotyczące akcji promocyjnych prowadzonych np. w klubach, restauracjach, pubach czy kawiarniach.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem istotną wartość dowodową mają również badania rynku przeprowadzone z inicjatywy właściciela znaku i przedstawiające poziom rozpoznawalności znaku towarowego. W ocenie Sądu Najwyższego takie badania rynku są traktowane jak opinie prywatne i stanowią element stanowiska procesowego strony odnoszącego się do sfery faktów i ich oceny prawnej. Argumenty zawarte w opinii prywatnej mogą być także przesłanką przemawiającą za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłego. Zatem najnow-

sze orzecznictwo wskazuje, że taki prywatny dowód nie może zostać zignorowany przez sąd, ale wręcz przeciwnie, powinien podlegać szczegółowej analizie sędziowskiej.

Spektrum dowodów na okoliczność znajomości znaku towarowego jest więc bardzo szerokie. Niestety w ocenie polskich sądów takie dowody bywają niewystarczające, żeby potwierdzić renomowany charakter znaku. Renomowany znak musi również posiadać określone cechy jakościowe. Sądy wskazują na prestiż, siłę przyciągania, wartość reklamową oraz przekonanie odbiorców o świetnych cechach towarów opatrzonych tym znakiem.

W przypadku znaków zarejestrowanych dla napojów alkoholowych jakość w zasadzie nie jest mierzalna według obiektywnych kryteriów. Walory smakowe i zapachowe należą do indywidualnej oceny konsumenta. Niemniej jednak nawet w przypadku takiej kategorii produktów można zgromadzić szereg dowodów, które choćby pośrednio potwierdzają dobrą opinię o produkcie. W szczególności takimi dowodami są nagrody przyznawane markom napojów alkoholowych za wyjątkowy smak, unikalny charakter opakowania, bądź rankingi najcenniejszych czy najlepiej sprzedających się marek, w których dany znak zajmuje wysoką pozycję. Kluczowe są również wysokie wyceny marki przeprowadzane przez niezależne instytucje ratingowe. Z pewnością na wysoką jakość produktu alkoholowego pośrednio wskazuje też jego stosunkowo wysoka cena. Nie bez znaczenia jest również historia powstania danej destylarni, rozlewni czy winiarni, niezmiennosc receptury i produkcji, które pozwalają przypisać aurę wyjątkowości i prestiżu produktowi oznaczonemu danym znakiem towarowym.

Z powyższego wynika, że polskie sądy w odróżnieniu od sądów unijnych podwyższają nieco próg dowodowy związany z wykazaniem renomy znaku towarowego. Poza dowodami potwierdzającymi znajomość znaku towarowego wśród odbiorców towarów, dla których znak jest zarejestrowany, wymagają przedstawienia dodatkowych argumentów i twierdzeń wskazujących na szczególną jakość towarów oznaczonych znakiem. Status znaku renomowanego przyznany więc będzie napojom alkoholowym znanym, ale jednocześnie cieszącym się uznaniem i dobrą opinią konsumentów, przywołującym na

myśl prestiż, wyjątkowość i ekskluzywność produktu. Z tych względów renomę dużo łatwiej będzie wykazać w przypadku znaku zarejestrowanego dla whisky, bourbona, brandy czy szampana, a trudniej w przypadku znaków zarejestrowanych dla tańszych i masowych napojów, takich jak piwo czy wino. W przypadku wódek polskie sądy skłaniają się ku

uznawaniu renomy niektórych znaków służących do ich opatrywania, mimo że jest to produkt uznawany za masowy. W każdym jednak przypadku na właścicielach znaków spoczywa obowiązek regularnego i dokładnego gromadzenia dowodów.



Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty?

Monika Wieczorkowska

Każdy właściciel znaku towarowego stara się wypromować swój znak, tak aby był on znany i rozpoznawalny wśród klientów, a przede wszystkim cieszył się zwiększoną zdolnością odróżniającą czy nawet renomą. Sława znaku jest więc marzeniem każdego uprawnionego. Zdarzają się jednak przypadki, gdy taka wyjątkowa popularność jest dla marki wręcz szkodliwa. Mowa tu o przekształceniu znaku w nazwę towaru, co w języku prawniczym określane jest jako „degeneracja znaku towarowego”.

Na okrągło stykamy się z nazwami takimi jak trampolina, nylon, rower, jacuzzi, hula-hop, lanolina, linoleum, termos, celofan, gramofon, sacharyna czy butapren, rzadko mając świadomość, że są nazwy rodzajowe (inaczej generyczne), które kiedyś były znakami towarowymi należącymi do konkretnych podmiotów.

Sytuacje takie mają charakter szczególny. Do degeneracji znaku towarowego dochodzi najczęściej wtedy, gdy na rynek wprowadzany jest zupełnie nowy rodzaj produktu, niemający własnej nazwy, i odnosi spektakularny sukces, gdyż odpowiada na potrzeby konsumentów. Wówczas znak towarowy służący do jego oznaczania zaczyna być używany jako nazwa całej kategorii, a nie jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie od konkretnego producenta. Niebezpieczeństwo polega na tym, że w razie degeneracji właściciel może utracić swój znak towarowy i każdy będzie mógł go używać.

Wyraźnymi sygnałami wskazującymi na to, że konsumenci traktują dany znak towarowy jako nazwę kategorii produktów, jest pisanie tego oznaczenia małą literą, używanie go w liczbie mnogiej, spolszczanie, a także umieszczanie go w słownikach czy też innych oficjalnych publikacjach w roli rzeczownika pospo-

litego będącego nazwą rodzajową. Tego typu przypadki, choć nieliczne, dotyczą także nazw używanych jako znaki towarowe dla produktów alkoholowych. Cechą charakterystyczną procesu degeneracji jest jego długotrwałość, ale też spory o pozbawienie właściciela praw do danego oznaczenia ciągną się latami.

Wiśniówka dla wszystkich?

Przykładem znaku towarowego, który próbowano wygasić właśnie z powodu degeneracji, jest Wiśniówka, zarejestrowana dla alkoholi jeszcze w 1965 r. W roku 1999 znak ten stał się własnością Mazowieckiej Fabryki Wódek i Drożdży Polmos z Józefowa koło Błonia. Po 1989 r. wódkę o nazwie WIŚNIÓWKA zaczęły produkować i wprowadzać do obrotu także inne podmioty, nie tylko Polmosy.

Rejestracja słownego znaku towarowego WIŚNIÓWKA oznaczała, co do zasady, że żaden inny podmiot nie mógł uzyskać rejestracji na identyczny lub podobny znak towarowy ani go używać. Jeden z producentów, który mimo to wytwarzał wódkę o tej nazwie, złożył do Urzędu Patentowego wniosek o wygaszenie znaku towarowego WIŚNIÓWKA z powodu utraty przez znak znamion odróżniających. Wskazał, że wskutek działań lub zaniechań

uprawnionego znak stał się oznaczeniem zwyczajowo funkcjonującym w obrocie i składającym się wyłącznie z elementów, które służą do informowania o rodzaju towaru, jego składzie, jakości, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia towarów, dla których został zarejestrowany.

Zdaniem wnioskodawcy znak towarowy WIŚNIÓWKA stał się w powszechnym odbiorze synonimem wódki o danym kolorze i smaku, której odbiorcy nie łączą go z którymkolwiek Polmosem, a zwłaszcza z Polmosem Józefów. Zatem odbiorcy nie wiążą już z tym znakiem informacji o pochodzeniu produktu, lecz o produkcji jako takim. Na poparcie tej opinii wnioskodawca przytoczył szereg przykładów takiego używania tego słowa w słownikach, książkach kucharских, encyklopediach i innych publikacjach.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 25 sierpnia 2004 r. (II SA 2379/03 oraz wyrok NSA z 9 marca 2005 r., II GSK 8/05), stwierdzając, że sam fakt, że znak bywa używany w obrocie jako nazwa towaru, a przeciętny konsument nie łączy ze znakiem wyobrażenia o pochodzeniu towaru, w żadnym razie nie wystarczają, by można było uznać znak za zdegenerowany. Dowodem takim mogłyby być jedynie badania demoskopijne, których jednak wnioskodawca nie przeprowadził.

Sąd uznał, że zmiana treści informacji przekazywanej przez znak towarowy i uzyskanie przez oznaczenie charakteru zwyczajowego określenia nie pozwala na wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Ważną kwestią w tego typu sprawach jest zbadanie zachowania właściciela znaku towarowego. Jeżeli podejmuje on obronę znaku, tak w formach procesowych (wytaczanie stosownych powództw), jak i nieprocesowych (wysyłanie listów ostrzegawczych, zamieszczanie powszechnie dostępnych informacji, że oznaczenie jest chronionym znakiem), nie może utracić praw do swego oznaczenia. W przedmiotowej sprawie uprawniony podejmował takie działania, a jego uporczywość i determinacja w używaniu znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia, tj. w funkcji znaku towarowego, wskazywała, że traktował on znak WIŚNIÓWKA jako istotną część szeroko pojmowanego majątku przedsiębiorstwa, co stanowi przeszkodę uznania degeneracji znaku.

Zatem do degeneracji znaku towarowego może dojść

tylko wtedy, gdy właściciel zaniechał obrony swego oznaczenia.

Na marginesie należy wspomnieć, że choć znak towarowy WIŚNIÓWKA nie został wówczas wygaszony z powodu degeneracji, konkurentowi udało się go później unieważnić. Obecnie istnieją rejestracje znaków towarowych zawierające oznaczenie WIŚNIÓWKA. Kilka podmiotów wprowadza też na rynek tak oznaczone produkty.

Sophia tylko z jednego źródła

Stanowisko to zostało podtrzymane wiele lat później w podobnej sprawie dotyczącej znaku towarowego Sophia zarejestrowanego dla wina, likierów i wyrobów spirytusowych (Sp.190.2015). Domain Menada sp. z o.o. wniosła o wygaszenie tego znaku, argumentując, że oznaczenie Sophia z uwagi na wieloletnie, tolerowane przez uprawnionego wykorzystywanie go przez różnych uczestników rynku w odniesieniu do win jest oznaczeniem zwyczajowo używanym dla win pochodzących z Bułgarii.



Zdaniem wnioskodawcy polskiemu konsumentowi oznaczenie Sophia kojarzy się z Bułgarią, a wino z oznaczeniem Sophia jest synonimem wina bułgarskiego, zatem znak towarowy Sophia jest kojarzony z krajem pochodzenia, a nie z konkretną firmą. Argumentował on, że obecność na rynku marki Sophia była podtrzymywana przez inne podmioty niż uprawniony do znaku i gdyby nie podmioty trzecie, oznaczenie to zniknęłoby z rynku. Wnioskodawca przedłożył zdjęcia butelek wina oznaczonego znakiem Sophia wprowadzanego przez różnych importerów, wydruki ze strony internetowej z ofertą win z oznaczeniem Sophia, przykładowe dokumenty księgowo i celne związane z importem przez wnioskodawcę wina Sophia, a także kontrakty i porozumienia o współpracy, wskazując, że użyte są w nich sformułowania „wina typu Sophia” lub „wina klasy Sophia”, co potwierdza, że w obrocie branżowym nazwa Sophia funkcjonuje jako określenie rodzajowe.

Urząd Patentowy przypomniał, że chcąc wykazać, że znak towarowy utracił zdolność odróżniającą, należy przedstawić konkretne przypadki posługiwania się oznaczeniem jako wskaźnikiem informacji o produkcie jako takim, a nie znakiem towarowym pochodzącym od określonego przedsiębiorstwa. Należy także wykazać, że utrata znamion odróżniających znaku jest skutkiem działań lub zaniedbań uprawnionego. Musi więc wystąpić związek przyczynowy pomiędzy faktem przekształcenia się znaku w nazwę zwyczajową a zachowaniem uprawnionego do znaku. Weryfikacja procesu degeneracji znaku towarowego powinna być dokonana z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Zatem w celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy przekształcił się w oznaczenie zwyczajowe, należy brać pod uwagę opinię konsumentów i końcowych odbiorców.

Zdaniem Urzędu przedstawione przez wnioskodawcę przykłady użycia oznaczenia Sophia nie były użyciem w formie oznaczenia opisowego, a materiały nie dowodziły, że nazwa Sophia stała się nazwą rodzajową.

Materiałem dowodowym w tej sprawie były między innymi etykiety win Sophia wprowadzane do obrotu przez różne podmioty. Wina opatrywane były różnymi etykietami z dodatkowymi elementami graficznymi i słownymi, lecz z powtarzalnym ich głównym elementem – słowem Sophia zapisanym taką samą czcionką. Etykiety nie zawierały informacji o producencie, ale o importerze, zaś informacja taka umieszczana była drobną czcionką na etykiecie tylnej. Różnorodność szaty graficznej etykiet mogła być postrzegana przez konsumentów jako zmiany estetyczne opakowania wprowadzane przez podmiot importujący wino, co nie jest rzadką praktyką na rynku polskim.

Najważniejsze, że główny element tych etykiet – oznaczenie Sophia – było zapisane tą samą czcionką. Świadczy to najprawdopodobniej o podszywaniu się przedsiębiorców, nakładających na wprowadzane przez siebie wina etykiety z napisem Sophia, pod źródło pochodzenia produktu, którego istnienia oczekują konsumenci kupujący wino oznaczone znakiem towarowym Sophia.

Wprowadzanie na rynek wina ze znakiem Sophia przez wielu producentów nie oznacza jeszcze, że oznaczenie zmieniło charakter na opisowy, ponieważ

nie wiadomo, jak tę sytuację postrzegają konsumenci. Dowody złożone w sprawie nie odniosły się do tego, w jaki sposób znak Sophia jest postrzegany przez ostatecznych konsumentów, co jest konieczne dla ustalenia, czy doszło do degeneracji znaku.

Drugą okolicznością przesądającą o utracie przez znak towarowy zdolności odróżniającej jest ocena działań uprawnionego. W przedmiotowej sprawie uprawniony udowodnił, że podejmował działania w celu wyegzekwowania prawa wyłącznego do spornego znaku towarowego. Wysyłał wezwania do zaprzestania naruszania znaku towarowego Sophia i wystąpił z pozwem o zakazanie wprowadzania do obrotu na terenie Polski wyrobów alkoholowych opatrzonych znakiem Sophia lub znakiem do niego podobnym, co świadczy o braku zgody na przekształcenie przysługującego mu znaku towarowego w oznaczenie opisowe.

Zatem w sytuacji utraty znamion odróżniających przez znak towarowy przy jednoczesnej aktywnej postawie uprawnionego broniącego znaku nie może dojść do jego degeneracji.

Właściciel musi dbać o swój znak

Powyższe rozstrzygnięcia wyraźnie pokazują, że najlepszym sposobem na uniknięcie degeneracji znaku towarowego jest skuteczna walka o znak, której elementem może być np. wysyłanie wezwań do dobrowolnego zaprzestania używania znaku towarowego lub występowanie na drogę sądową w związku z naruszeniami prawa ochronnego.

Na co zatem powinien zwrócić uwagę właściciel znaku towarowego, aby go skutecznie chronić przed degeneracją? Przede wszystkim zawsze używać go w funkcji znaku towarowego, a nie nazwy kategorii towarów, oraz oznaczać go symbolem ®, informując w ten sposób o jego rejestracji. Doświadczenie pokazuje, że używanie takiego symbolu jest często skutecznym środkiem odstraszającym potencjalnych naruszcycieli, gdyż potwierdza, że właściciel znaku jest świadom swoich praw i gotów jest ich bronić.



Pochodzenie ma znaczenie.

O atrakcyjności oznaczeń geograficznych alkoholi

dr Monika A. Górska, Marzena Białasiak-Kendzior

Niektóre kategorie towarów, takie jak produkty rolne, wyroby żywnościowe i spirytusowe, są cenione przez klientów przede wszystkim ze względu na wyjątkowe warunki naturalne miejsca, regionu lub kraju, z którego pochodzą, albo ze względu na tradycję ich wytwarzania. Aby podkreślić tę niepowtarzalność, do oznaczania takich produktów uprawnieni producenci używają oznaczeń geograficznych.

Oznaczenia geograficzne identyfikują towar jako ten, którego wysoka jakość, dobra opinia lub inne cechy są przypisywane pochodzeniu geograficznemu. Oznaczenie geograficzne niewątpliwie zwiększa siłę atrakcyjną produktu i powoduje, że wyróżnia się on spośród innych oferowanych na rynku. Dzięki specyfice oznaczenia geograficznego wiemy, że np. trunek oznaczony jako Scotch Whisky został wyprodukowany w Szkocji wedle ściśle określonej procedury przewidzianej w The Scotch Whisky Regulations 2009. Widząc zaś na butelce alkoholu oznaczenie Polish Cherry oczekujemy, że będzie to likier wyprodukowany na terytorium Polski z morsu^[1] i maceratu^[2] z wiśni uprawianych tylko na terytorium Polski oraz naturalnego olejku migdałowego. Wyroby alkoholowe mogą być oznaczone danym oznaczeniem geograficznym, jeśli spełniają określone wymagania dotyczące pochodzenia, w tym wymagania surowcowe i technologiczne.

Jak pokazują już choćby powyższe przykłady, w przypadku alkoholi oznaczenia geograficzne mówią dużo o produkcie, a odwołanie się do nich zwiększa atrakcyjność poszczególnych wyrobów. Dlatego niektórzy producenci próbują tak oznaczyć oferowany przez siebie produkt, aby zbliżyć się do oznaczenia geograficznego, choć sam produkt niekoniecznie ma coś wspólnego z wybranym regionem. Niektórzy usiłują także rejestrować oznaczenia wykorzystujące oznaczenia geograficzne lub do nich nawiązujące

jako znaki towarowe. Może jednak okazać się to działaniem ryzykownym.

Oznaczenia geograficzne podlegają ochronie prawnej. Przewiduje ją rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. Załącznik III rozporządzenia zawiera wyliczenie objętych ochroną oznaczeń geograficznych wyrobów spirytusowych. Należą do nich m.in. Rhum de la Martinique (Francja), Scotch Whisky (Szkocja), Cognac czy Marc de Champagne (Francja), Svensk Vodka (Szwecja), a także Polish Vodka / Polska Wódka czy wspomniane już Polish Cherry. Kwestie oznaczeń geograficznych dla napojów alkoholowych są oczywiście regulowane także w przepisach krajowych – w Polsce w ustawie z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, że ochrona oznaczeń geograficznych jest dość szeroka. Są one chronione nie tylko w sytuacji ich bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania w odniesieniu do wyrobów nieobjętych ochroną, ale także przed wieloma innymi praktykami jak m.in. niewłaściwe wykorzystanie czy przywołanie, a także nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie miejsca pochodze-

1 Mors – sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16% objętości i nie większej niż 20% objętości, stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych.

2 Macerat – roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytusowych.

nia, właściwości lub cech, które mogłyby stworzyć fałszywe wrażenie co do pochodzenia produktu. Tak więc jeśli np. whisky nie pochodzi ze Szkocji i nie jest produkowana wedle ściśle określonych wymagań The Scotch Whisky Regulations 2009, oznaczenie jej jako „whisky typu szkockiego” bądź „napój o smaku szkockiej whisky” będzie również zabronione.

Czy Glen Buchenbach przywołuje Scotch Whisky?

Praktyka wskazuje, że sprawy niedozwolonego przywołania pochodzenia geograficznego w znaku towarowym nie należą wcale do rzadkości. Jedną ze spraw dotyczących tej problematyki toczy się przed niemieckim sądem krajowym w Hamburgu. Ze względu na pytanie prejudycjalne zadane przez sąd sprawa zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (C-44/17).

Sprawa toczy się z powództwa The Scotch Whisky Association, The Registered Office (dalej: TSWA) przeciwko Michaelowi Klotzowi. Michael Klotz sprzedaje w sklepie internetowym whisky o nazwie „Glen Buchenbach”, która jest produkowana przez gorzelnię Waldhorn znajdującą się w Berglen w dolinie Buchenbach w Szwabii (Badenia-Wirtembergia, Niemcy). TSWA zarzuca, że stosowanie oznaczenia „Glen Buchenbach” w odniesieniu do whisky jest sprzeczne z rozporządzeniem 110/2008, bowiem nazwa „Glen” wywołuje w odczuciu docelowego kręgu odbiorców skojarzenie ze Szkocją i z oznaczeniem geograficznym Scotch Whisky. Jak wskazano powyżej, zgodnie z tym rozporządzeniem oznaczenie geograficzne jest chronione nie tylko w sytuacji jego bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania w celach handlowych w odniesieniu do wyrobów nieobjętych ochroną, ale także m.in. przed jego „niewłaściwym przywołaniem”.

W związku z tym niemiecki sąd powziął wątpliwość, czy nazwa Glen Buchenbach przywołuje oznaczenie geograficzne Scotch Whisky. Pytanie sądu krajowego sprowadzało się do tego, czy sporne określenie powinno przyjąć formę identyczną z chronionym oznaczeniem geograficznym lub formę podobną fonetycznie lub wizualnie, czy też wystarczy, że określenie to tworzy w odczuciu docelowych konsumentów jakiegokolwiek skojarzenie z rzeczoną nazwą lub związaną z nią obszarem geograficznym.

Rzecznik Generalny TSUE w lutym 2018 r. wydał opinię, zaś 7 czerwca 2018 r. TSUE wydał wyrok w tej sprawie. TSUE wskazał, że z dotychczasowego orzecznictwa TSUE wynika, że wskazane w rozporządzeniu przywołanie dotyczy sytuacji, w której termin zastosowany do oznaczenia wyrobu zawiera część nazwy chronionej w taki sposób, że gdy konsument zetknie się z nazwą tego wyrobu, w jego umyśle powstanie wyobrażenie wyrobu, którego nazwa podlega ochronie. Pojęcie „przywołania” nie wymaga koniecznie pokrewieństwa fonetycznego lub wizualnego ani prostego skojarzenia, nie jest też konieczne zawarcie części nazwy chronionej w spornej nazwie wyrobu. Należy też brać pod uwagę bliskość konceptualną, która w umyśle konsumenta wywoła wyobrażenie wyrobu, którego nazwa podlega ochronie.

Warto podkreślić, że dla stwierdzenia niedozwolonego przywołania należy badać sporną nazwę alkoholu w oderwaniu od dodatkowych wskazówek, w tym wskazówek dotyczących prawdziwego pochodzenia, znajdujących się na etykiecie i opakowaniu. Okoliczność, że „prawdziwe pochodzenie wyrobu” zostaje podane do wiadomości docelowych konsumentów, nie stanowi elementu wyłączającego wprowadzający w błąd charakter spornej nazwy i wykluczającego możliwość zakwalifikowania jej jako „przywołania”.

Odpowiedź na pytanie, czy trunk oznaczony Glen Buchenbach przez swoją nazwę przywołuje Scotch Whisky, nie jest łatwa. Rzecznik Generalny sugerował, by osądzając sprawę wziąć pod uwagę, że słowo „glen” jest słowem pochodzenia gaelickiego oznaczającym „wąską dolinę”. Spośród zapytanych o to niemieckich konsumentów whisky 4,5% zadeklarowało, że słowo „glen” kojarzy im się ze szkocką whisky lub z czymś szkockim. TSUE w swoim wyroku nie wypowiedział się w tym zakresie. Stwierdził, że do sądu niemieckiego będzie należało zwerifikowanie, czy w umyśle przeciętnego konsumenta europejskiego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, kiedy zetknie się on z porównywalnym wyrobem noszącym sporną nazwę „Glen”, powstanie bezpośrednio wyobrażenie chronionego oznaczenia Scotch Whisky, biorąc pod uwagę bliskość konceptualną między wspomnianym oznaczeniem i tą nazwą.

Wybór spornej nazwy Glen Buchenbach dla whisky z pewnością nie był zupełnie przypadkowy. Osta-

teczną decyzję, czy przywołuje ono oznaczenie geograficzne „Scotch Whisky”, podejmie niemiecki sąd.

Trunek herszta zbójców, czyli whisky z Rob Royem

Polskie orzecznictwo i praktyka również mierzą się z podobnymi sprawami dotyczącymi naruszeń oznaczeń geograficznych.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku toczył się spór dotyczący używania nazwy Rob Roy dla whisky wytwarzanej przez polskich producentów. Sąd Wojewódzki w Gdańsku orzekł wówczas, że producenci w sposób oszukańczy użyli oznaczeń geograficznych wskazujących pośrednio na Szkocję jako kraj pochodzenia whisky. Rob Roy jest legendarną postacią, która zawsze była i jest kojarzona ze Szkocją. Sąd nie miał wątpliwości, że „oszukańczym sposobem oznaczenia towaru będzie zatem umieszczenie na etykiecie nazwiska szkockiego bohatera bądź też innej znanej postaci kojarzonej skądinąd ze Szkocją. Nazwanie bowiem whisky produkowanej poza Szkocją przydomkiem lub imieniem takiej osoby, np. Rob Roy Whisky, wprawdzie pośrednio, ale wyraźnie wskazuje na Szkocję jako na miejsce pochodzenia alkoholu”. Sąd uwzględnił jednocześnie, że nazwa szkocka whisky korzysta ze szczególnej ochrony w Unii Europejskiej ze względu na świetną renomę, jaką produkt ten cieszy się na całym świecie, także w Polsce (zob. wyrok SW w Gdańsku z 27 lutego 1996 r., IX GC 543/95, niepubl.).

Oh Lord!

W bazie Urzędu Patentowego wciąż pojawiają się znaki towarowe zgłaszane do oznaczania whisky, zawierające np. tradycyjne tytuły takie jak „Sir” (angielski tytuł honorowy) lub „Lord” (angielski tytuł szlachecki) w połączeniu z angielskobrzmiącymi imionami i nazwiskami albo np. nazwy wzgórz szkockich. Konsumenci mogą skłaniać się do łączenia takich znaków towarowych i oznaczonych nimi produktów ze Szkocją, w rezultacie czego mogą zostać wprowadzeni w błąd, gdyby taki znak był używany dla whisky innej niż szkocka, np. wyprodukowanej w Polsce. W ostatnim czasie właściciele kilku takich znaków, które zostały zgłoszone dla whisky bez wskazania, czy jest to whisky pochodząca ze Szkocji – po interwencji podmiotu reprezentującego producentów oraz eksporterów szkockiej whisky – zdecydowali się

zmodyfikować wykazy towarów objętych takim znakiem. Jednoznacznie wskazywali w wykazie, że znaki przeznaczone są do oznaczania szkockiej whisky, eliminując w ten sposób wątpliwości co do pochodzenia oznaczonych znakami towarów.

Przedsiębiorcy, widząc możliwość osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z powiązania swoich produktów z określonym pochodzeniem geograficznym, mogą ulegać pokusie nawiązywania do konkretnych zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Takie działanie może jednak okazać się krótkowzroczne, a jego konsekwencje poważne. Jedną z takich konsekwencji jest ryzyko zapłaty odszkodowania z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. W przypadku próby rejestracji znaku towarowego naruszającego prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego należy liczyć się z podjęciem przez uprawnione podmioty formalnych działań przeciwko takiej rejestracji.

Należy też pamiętać, że wprowadzanie do obrotu napojów spirytusowych przez osobę, która nie jest uprawniona do używania chronionego oznaczenia geograficznego, jest przestępstwem, za które grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności (art. 41 ustawy o wyrobieniu napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych).

Czy nazwa alkoholu może być myląca?

Joanna Krakowiak

Obok znaku towarowego na produkcie musi widnieć jego nazwa, która ma informować konsumenta o tym, z jakiego rodzaju produktem ma do czynienia. Definicji niektórych alkoholi, jak np. cydr czy perry, w samej Unii Europejskiej jest co najmniej kilkanaście. Co za tym idzie, wymagania jakościowe w poszczególnych państwach członkowskich są różne. To nie lada wyzwanie dla producentów, szczególnie gdy na politycznej agendzie UE jest zwalczanie podwójnych standardów żywności oferowanej w poszczególnych częściach Unii.

Mozolna unifikacja przepisów

Jednolite dla całej branży alkoholowej przepisy dotyczą przede wszystkim znakowania produktów (są one zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności). Co więcej przepisy te mają ulec zmianie, tak aby producenci napojów alkoholowych mających więcej niż 1,2% alkoholu również byli objęci obowiązkiem deklarowania na etykiecie wykazu składników oraz informacji o wartości energetycznej produktu. O dyskusji wokół tych zmian pisaliśmy [tutaj](#).

Tymczasem w Unii Europejskiej brakuje zharmonizowanych zasad klasyfikacji napojów alkoholowych. Regulacje te nadal funkcjonują na poziomie krajowym. Przykładowo w Polsce jest to ustawa z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina („ustawa winiarska”). Definicja cydru zawarta jest w art. 3 ust. 1) lit. q) ustawy winiarskiej. Wskazuje ona, że cydr jest to napój o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% objętościowych, otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia jedną lub wieloma substancjami lub dodania soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego. Ustawa winiarska reguluje również, czym jest nastaw na cydr oraz jaki jest minimalny udział soku jabłkowego w nastawie na cydr. W innych krajach UE funkcjonują odmiennie wymagania dotyczące np. minimalnego udziału soku jabłkowego albo możliwości stosowania substancji dodatkowych, takich jak barwniki czy aromaty (tak jest np. na Słowacji).

Jedna nazwa – produkt nie zawsze jeden

Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów w UE produkt legalnie wprowadzony do obrotu w jednym państwie członkowskim może być sprzedawany na innych rynkach UE, nawet jeżeli nie spełnia lokalnych przepisów regulacyjnych. Co za tym idzie, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011 dozwolone jest stosowanie w państwie członkowskim, w którym środek spożywczy jest wprowadzany na rynek, nazwy środka spożywczego, pod którą produkt ten jest legalnie produkowany i wprowadzany na rynek w państwie członkowskim produkcji.

Zatem jeżeli produkt spełnia wymagania regulacyjne państwa produkcji, to może być sprzedawany na innych rynkach unijnych pod tą samą nazwą co w kraju produkcji. W efekcie na jednym rynku mogą być oferowane różniące się od siebie produkty noszące tę samą nazwę gatunkową (np. cydr czy perry).

Problem ten jest szczególnie istotny w odniesieniu do nazw, których użycie jest regulowane przez prawo. W szeroko komentowanym [wyroku z 14 czerwca 2017 r. w sprawie Tofu Town \(C-422-16\)](#) Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że jeżeli produkt ma swoją definicję legalną (jak np. ser, mleko czy masło – na gruncie przepisów wspólnotowych), to zastosowanie tej nazwy do produktu nieodpowiadającego tej definicji, w szczególności ze względu na niewłaściwy skład, nie jest w ogóle możliwe, nawet jeżeli nazwa byłaby uzupełniona dodatkową informacją o odstępstwach od wymaganego składu produktu. Co prawda wyrok ten zapadł w odniesieniu do nazw regulowanych na poziomie wspólnotowym, ale podkreśla on wagę prawidłowej klasyfikacji produk-

tów oferowanych na rynku i wskazuje, że podanie przy nazwie dodatkowej informacji o składzie produktu nie w każdym przypadku wystarczająco chroni konsumenta przed pomyłkami na rynku.

Co więcej, po [Zawiadomieniu Komisji Europejskiej z 29 września 2017 r. w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów żywnościowych](#) stało się jasne, że Komisja, z uwagi na charakter produktów spożywczych oraz ich wpływ na zdrowie konsumenta, rozpoczyna trudną (ale nie niemożliwą) walkę z wszelkimi przejawami nieuzasadnionego różnicowania jakości środków spożywczych oferowanych na rynku UE.

Konsument ma prawo wiedzieć

Aby chronić konsumenta przed ryzykiem wprowadzenia w błąd (a tym samym siebie przed ryzykiem sankcji za niezgodne z prawem oznakowanie produktu lub też jego zafalszowanie), producent powinien sprawdzić, czy stosowanie jednolitej nazwy jest bezpieczne. Jeżeli nie, powinien rozważyć zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań uwzględniających racjonalne oczekiwania konsumentów w zakresie prawa do rzetelnej informacji o produkcie.

- **Opcja 1 – nazwa oryginalna (jak w kraju produkcji) plus dodatkowa informacja**

Rozwiązanie to powinno być stosowane, jeżeli poznanie prawdziwego charakteru środka spożywcze-

go oraz odróżnienie go od środka spożywczego, z którym mógłby być mylony nie jest możliwe. Polega ono na tym, że nazwa tego środka spożywczego jest uzupełniana innymi informacjami opisowymi, które znajdują się w pobliżu nazwy tego środka spożywczego. Informacje te powinny wskazywać na różnice, np. że produkt jest aromatyzowany czy też zawiera inne owoce niż dopuszczalne w prawie krajowym.

- **Opcja 2 – nazwa inna niż oryginalna**

Jeśli zastosowanie opcji 1 nie wystarczy, by zapewnić prawidłową informację nabywcom w państwie członkowskim, w którym środek spożywczy jest wprowadzany na rynek, należy rozważyć zastosowanie innej nazwy niż w kraju produkcji. Jest to rozwiązanie radykalne i powinno być stosowane w takich przypadkach, gdy różnice jakościowe między produktami są tak istotne, że zastosowanie dodatkowej informacji o produkcie byłoby rozwiązaniem niewystarczającym. Są to zwykle rozbudowane nazwy opisowe, mało atrakcyjne pod względem marketingowym, lecz wolne od dodatkowych informacji, które są wymagane w opcji 1.

Naruszenia dóbr osobistych w branży alkoholowej

Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska

Komercyjne wykorzystanie atrybutów osoby powszechnie znanej, lubianej lub zasłużonej pozwala przenieść na produkt pozytywne skojarzenia, buduje rozpoznawalność i umacnia popularność. Jest gwarantem najwyższej jakości i dobrego pochodzenia. Nazwisko i wizerunek, w szczególności nieżyjącej postaci historycznej, często goszczą na etykietach czy w reklamach alkoholi. *Sobieski, Chrobry, Poniatowski, Jagiełło, Kazimierz Wielki i Pułaski* spoglądają ze sklepowych półek, wespół z *Chopinem, Ogińskim i Amundsenem*. Czy użycie bez zgody atrybutu osoby trzeciej, także nieżyjącej, może stanowić naruszenie dóbr osobistych – a jeśli tak – to czyich i jakie konsekwencje się z tym wiążą? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są oczywiste.

Zasadą jest, że dobra osobiste są atrybutem każdego człowieka, ściśle z nim związanym. Chroniące je prawa są niemajątkowe, niezbywalne i niedziedziczne. Gasną ze śmiercią uprawnionego. Ochrony przed naruszeniem (lub zagrożeniem naruszenia) dóbr osobistych na podstawie Kodeksu cywilnego może więc domagać się co do zasady żyjący uprawniony. Czy oznacza to, że dobra osobiste zmarłych nie podlegają ochronie i można z nich korzystać komercyjnie? Niekoniecznie.

Niektóre dobra osobiste związane ze zmarłą osobą przysługują jej bliskim, którzy mogą zaprotestować przeciwko działaniom naruszającym, w tym przeciwko wykorzystywaniu atrybutów zmarłego do celów komercyjnych. Na przykład w 1996 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął protest dotyczący wykorzystywania nazwiska Chopina pochodzący od Krystyny Gołębiowskiej – praprawnuczki siostry kompozytora, Ludwika Jędrzejewiczowej. O ochronę dóbr osobistych własnych i przodków, już na drodze sądowej przeciwko właścicielom Browarów Żywiec, wystąpili Habsburgowie – potomkowie ich założyciela. Podobne spory toczyli też Lubomirscy i Potoccy z producentami wódki i piwa.

Pamięć i kult

Pamięć i kult osoby zmarłej zostały uznane za dobro osobiste jeszcze w latach 60. XX wieku. Ochronie podlega m.in. pamięć osób najbliższych o osobie zmarłej, w czym mieści się możliwość jej zapamiętania jako dobrego i godnego człowieka. Służy więc bliskim do ochrony czci, honoru i prywatności zmarłego. Można powiedzieć, że cześć zmarłego doznaje pośredniej ochrony przez kult jego pamięci jako dobra osobistego żyjących bliskich. Osoby te mają więc własne środki prawne do ochrony przed działaniami, które godzą w cześć zmarłego i wywołują u nich poczucie krzywdy.

Łatwo podać jaskrawe przykłady naruszenia czci nieżyjącej osoby („popelnił plagiat”, „był złodziejem”). Mogłoby się wydawać, że w branży alkoholowej trudno o tak jednoznaczny przykład. Przywołajmy jednak niefortunną reklamę wódki Extra Żytnia opublikowaną na jednym z portali społecznościowych w 2015 r. Wykorzystano w niej zdjęcie autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka (www.lubin82.pl) przedstawiające mężczyzn niosących śmiertelnie postrzelonego Michała Adamowicza. Fotografia została wykonana

w sierpniu 1982 r. podczas tzw. „wydarzeń lubińskich”, kiedy milicja i ZOMO spacyfikowały manifestację lubinian. Zdjęcie opatrzone podpisem „Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żytnią”, a obok zamieszczono komentarz „Gdy wieczór kawalerski wymknie się spod kontroli. Wina Żytniej ;-)?”. Przedstawienie żyjącej osoby w takim kontekście naruszałoby jej dobra osobiste. Po śmierci stanowi zaś naruszenie kultu pamięci o niej jej osób bliskich. Co ciekawe – fakt, że M. Adamowicz był członkiem demokratycznej opozycji sprzeciwiającym się autorytarnej władzy, nie powoduje, że jego cześć i chroniąca ją pamięć zasługują na ochronę bardziej niż osoby anonimowej lub nawet takiej, która nie cieszyła się jednoznacznie dobrą opinią za życia. Ochrona kultu i pamięci osoby zmarłej nie jest bowiem szersza, jeśli cieszyła się ona większym szacunkiem lub miała większe zasługi za życia (zob. wyrok SN z 23 września 2009 r., I CSK 346/08). Poważana w naszej kulturze godność człowieka zasługuje na silną ochronę także po jego śmierci, która sama w sobie jest traktowana jako sfera *sacrum*.

A co z bardziej typowymi przykładami komercjalizacji cudzego nazwiska lub wizerunku, wykorzystywania ich w nazwie produktu lub reklamie?

Nazwisko

Trudno zgodzić się z tym, że naruszenie nazwiska ma miejsce jedynie wówczas, gdy jest ono użyte w kontekście uwłaczającym czy poniżającym daną osobę. Już samo komercyjne wykorzystanie nazwiska bez zgody uprawnionego, nawet dla luksusowego i drogiego alkoholu klasy *premium*, mogłoby być zakwalifikowane jako naruszenie dobra osobistego. Dla ostatecznej klasyfikacji naruszenia decydujący jest kontekst, w jakim nazwisko zostało użyte – rodzaj przekazu, produkt, z jakim jest związane, towarzyszące hasło. Jeśli te okoliczności towarzyszące są dla pokrzywdzonego poniżające lub ukazujące go w negatywnym świetle, nie jest wykluczone, że dojdzie do naruszenia jeszcze innych jego dóbr osobistych, takich jak prywatność czy cześć.

Kiedy na butelce alkoholu widzimy własne nazwisko, możemy się temu sprzeciwić, wykazując dwie rzeczy. Po pierwsze, że nosimy dane nazwisko. Po drugie – że będziemy jednoznacznie kojarzeni z danym oznaczeniem i istnieją obiektywne powody, dla których to powiązanie będzie naruszać nasze interesy. Przy-

padkowa zbieżność z nazwiskiem słynnej osoby na ochronę prawną jednak nie zasługuje.

Nie każde wykorzystanie nazwiska w działalności komercyjnej będzie jednak uznane za naruszenie dobra osobistego nieżyjącego przodka – czy to nazwiska, czy kultu pamięci o zmarłym. Jego użycie nie jest naruszeniem, jeśli ma charakter informacyjny. Przesądził o tym Sąd Najwyższy we wspomnianej już sprawie żywieckich browarów (zob. wyrok SN z 28 lutego 2003 r., V CKN 308/02). Wykorzystanie nazwiska przodków w opisie faktów historycznych (w prospekcie sprzedaży akcji, informacji prasowej, broszurze, ale i w reklamie) w celu podkreślenia ich roli, zwłaszcza pozytywnej, w budowaniu danego przedsiębiorstwa, nie stanowi naruszenia dóbr osobistych – ani nazwiska, ani kultu pamięci o zmarłych. Nie jest też naruszeniem użycie **daty**, w której przodkowie powodów założyli browar. Należy ona bowiem, jak to ujął sąd, do historii. Podobnie ocenił wykorzystanie zbyt dalece wystylizowanej **korony**, która miała nawiązywać do tej należącej do Habsburgów. Powodowie nie wykazali też, że w odbiorze społecznym byłaby ona kojarzona z koroną należącą do ich rodu.

Tradycja rodzinna

Idźmy jednak o krok dalej. Co jeśli producent alkoholu używa imienia i nazwiska lub innych oznaczeń identyfikujących słynnej nieżyjącej postaci, a jej krewny wywodzący się z tego samego rodu, o tym samym nazwisku, argumentuje, że działanie to godzi w jego szczególne uczucia i poczucie więzi ze zmarłym i jego dokonaniem? Nie jest wykluczone, że udałoby mu się wówczas wykazać naruszenie dobra, które Sąd Najwyższy w wyroku we wspomnianej sprawie Habsburgów nazwał **tradycją rodzinną**. Tradycja ta rozumiana jako dziedzictwo, spuścizna, utożsamianie się z dokonaniem i wartościami reprezentowanymi przez przodków jest dobrem osobistym. Najczęściej będzie ona związana z działalnością patriotyczną, niepodległościową, kulturotwórczą czy artystyczną. Konieczne jest przy tym odwołanie się do konkretnych atrybutów tradycji danej rodziny. W sprawie Habsburgów powodowie zawęzili swoje dobro osobiste do działalności gospodarczej konkretnego przedsiębiorstwa, lecz nie wykazali naruszenia jej atrybutów (nazwisko, korona, data). Nie jest jednak wykluczone, że odwołanie się do szerzej

rozumianej tradycji danego rodu i jej kultywowania wystarczy do zakazania używania nazwiska przodka.

Herb rodowy

Zgola odmienne rozstrzygnięcie zapadło w odniesieniu do **herbu rodowego** Habsburgów umieszczonego na podstawkach do piwa. Sąd uznał, że herb rodowy stanowi dobro osobiste mimo utraty jego znaczenia w życiu publicznym (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 kwietnia 2002 r., I ACa 1399/01). Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem uzasadniającym udzielenie ochrony prawnej. Ostatecznie sąd zakazał browarom posługiwania się habsburskim herbem, ale był to jedyny zakaz, jaki udało się wywalczyć powodom.

Wizerunek

Wizerunek osoby jest chroniony nie tylko na podstawie Kodeksu cywilnego, ale także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przyjmuje się, że ta ostatnia chroni wizerunek rozumiany wężej, tj. skonkretyzowany obraz człowieka, na którego rozpowszechnienie wymagana jest jego zgoda. Prawo autorskie pozwala na dochodzenie roszczeń związanych z bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku także po śmierci zaprezentowanej osoby. Jeżeli uprawniony wybierze prawo autorskie jako podstawę, naruszcyciel może „uratować” jedynie zgodą uprawnionego na wykorzystanie swego wizerunku. Ważne, aby pamiętać o tym, że bezprawnym wykorzystaniem nazwiska czy wizerunku będzie nie tylko skorzystanie z nich bez zgody uprawnionego, ale także niedotrzymanie jej warunków (czasu, zakresu lub terytorium, na którym mogły być wykorzystane).

Z kolei wybierając Kodeks cywilny, uprawniony, którego wizerunek został bez zgody wykorzystany w celach komercyjnych, musi wykazać naruszenie, zaś ewentualny naruszciciel – że jego działanie nie było bezprawne.

Czas ochrony dóbr osobistych związanych ze zmarłym

Kluczowe jest pytanie o to, jak długo po śmierci danej osoby związane z nią dobra powinny podlegać ochronie prawnej. Przepisy (z jednym wyjątkiem) nie dają odpowiedzi na to pytanie. Kierując się samą intuicją i zdrowym rozsądkiem, łatwo dojść do wnio-

sku, że nie powinna być ona nieograniczona w czasie. Jej siła i zakres powinny być tym większe, im mniej czasu minęło od momentu śmierci.

Przyjmuje się, że czas ochrony związany z interesami czysto osobistymi, tj. z kultem pamięci osób bliskich, powinien równać się czasowi życia osób najbliższych, zwykle nie dłużej niż 100 lat. Jeśli zaś chodzi o ochronę interesów czysto majątkowych związanych np. z wykorzystaniem renomy postaci historycznej, wskazuje się, że powinno to być (w drodze analogii do praw autorskich) maksymalnie 70 lat po śmierci. Wydaje się jednak, że jednolite i sztywne określenie tych ram czasowych nie jest zasadne. Decyzja o przysługiwaniu ochrony powinna być podejmowana w zależności od okoliczności danego przypadku. Zadaniem sądu będzie rozstrzygnięcie, czyje interesy w danej sprawie zasługują na ochronę. Nie wydaje się jednak prawdopodobne, aby użycie jako nazw alkoholi lub w reklamie określeń takich jak *Mieszko*, *Jagiellonka* czy *Jan Kochanowski* było uznane przez sąd za naruszające, chociażby ze względu na czas, jaki upłynął od śmierci tych postaci.

Szczególną regulację dotyczącą roszczeń związanych z naruszeniem wizerunku zawiera prawo autorskie. Nie można ich dochodzić po upływie 20 lat od śmierci osoby, o której wizerunek chodzi. Przyjmuje się, że przepis ten ustanawia termin wygaśnięcia ochrony wizerunku. Nie wyklucza to jednak dochodzenia po tym czasie ochrony innych dóbr naruszonych wykorzystaniem wizerunku, np. pamięci o zmarłym.

Wyjątkowy Fryderyk Chopin

W polskim porządku prawnym istnieje zupełnie wyjątkowa ustawa, której uregulowania wymykają się regułom ochrony dóbr osobistych związanych z osobami zmarłymi. Mowa o ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. Kompozytor jest jedyną postacią historyczną, która doczekała się ochrony na podstawie odrębnej ustawy.

Chopin i jego twórczość są symbolem polskości, dobrem narodowym (lub raczej kulturowym), z czego skrzętnie korzystali gospodarzo zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy. Jego nazwisko, wizerunek i twórczość były nader często wykorzystywane w nazwach rozmaitych towarów i ich promocji, zwłaszcza w latach 90. ubiegłego wieku. To m.in. w celu przeciwdziałania tym nadużyciom powstała

wspomniana ustawa.

Zgodnie z nią utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Jego **nazwisko i wizerunek** są chronione „odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych”. Pieczę nad tymi dobrami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który jej wykonywanie powierzył utworzonemu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina. To Instytut podejmuje działania mające na celu ochronę nazwiska i wizerunku kompozytora. Oznaczenie Chopin powinno być używane wyłącznie w sposób, który nie przynosi ujmy dziedzictwu Fryderyka Chopina, i kojarzone jedynie z przedsięwzięciami o najwyższym poziomie jakości w szeroko pojętej sferze kultury. Nie wyklucza to jednak możliwości komercyjnego korzystania z nazwiska Chopina dla „ekskluzywnych produktów lub usług”. Sam Instytut jest właścicielem dwóch unijnych znaków towarowych *Chopin* zarejestrowanych dla towarów i usług w 43 klasach (aczkolwiek nie dla alkoholi) i może udzielić zgody na jego wykorzystywanie, m.in. w formie 5-letniej niewyłącznej licencji.

Ustawa, mimo słuszych powodów, dla których powstała, jest krytykowana jako trudna do pogodzenia z zasadami ochrony dóbr osobistych. Nietyczące twórczości dobra osobiste Chopina, takie jak nazwisko i wizerunek, oraz prawa je chroniące wygasły z 1849 r. wraz z jego śmiercią. Tymczasem ustawa niejako przywraca je do życia, przewidując ich bezterminową ochronę. Przyjęte rozwiązanie jest też sprzeczne z wykształconą już zasadą ochrony kultury pamięci osoby zmarłej, przysługującej osobom jej bliskim.

W praktyce wizerunek i nazwisko Chopina są nadal szeroko wykorzystywane w celach komercyjnych, także w branży alkoholowej. Wódka *Chopin* jest flagowym produktem siedleckiego Polmosu, a nazwisko i wizerunek kompozytora są wykorzystywane w działalności tego producenta, w tym w licznych zarejestrowanych znakach towarowych.

Co po naruszeniu – roszczenia finansowe

Bezsprzecznie żyjemy w dobie powszechnej komercjalizacji niektórych dóbr osobistych, w szczególności wizerunku i nazwiska. Okazuje się, że mają one

realną (czasami zawrotnie wysoką) wartość rynkową, co znajduje odzwierciedlenie w kontraktach reklamowych celebrytów. Dość wspomnieć, że wizerunków i nazwisk do promocji wódek na polskim rynku udzielili m.in. Bruce Willis, Bogusław Linda czy Artur Boruc. Tworzone są wręcz rankingi osób, w których jedynym kryterium oceny jest ich wartość reklamowa.

Dostrzegają to również polskie sądy. W wyroku w sprawie M. Gortat vs. Sfinks (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 lipca 2014 r., VI ACa 1657/13) sąd potwierdził, że możliwe jest zasądzenie wydania uzyskanych korzyści w przypadku naruszenia wizerunku. Naruszający zaoszczędza bowiem wynagrodzenie, które w razie korzystania z dobra osobistego w legalny sposób musiałby zapłacić osobie uprawnionej. Nie jest wykluczone, że podobne decyzje będą zapadać także w przypadku naruszenia innych dóbr osobistych, które przedstawiają wartość majątkową.

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy użycie atrybutów znanej, także historycznej, postaci dla oznaczenia alkoholu lub w jego reklamie będzie naruszało dobra osobiste. Takie zagrożenie wydaje się mało prawdopodobne, jeśli od śmierci tych osób

minęło dużo czasu (można przyjąć, że taką umowną granicą jest 100 lat, a w przypadku wizerunku – 20 lat). Nie jest jednak wykluczone, że o ochronę własnych dóbr osobistych – nazwiska, pamięci zmarłego, herbu lub tradycji rodzinnej – wystąpią (i będą w tym skuteczni) bliscy tych osób. Zadaniem sądu będzie zdecydowanie – odrębnie co do każdego przypadku – czy interesy dochodzących ochrony na nią zasługują. Sąd weźmie wówczas pod uwagę nie tylko subiektywne uczucia poszkodowanego, ale przede wszystkim kryteria obiektywne odwołujące się do przyjętych w społeczeństwie ocen moralnych i obyczajów. Jeśli dojdzie do naruszenia cudzych dóbr osobistych przez ich komercyjne nieuprawnione wykorzystanie, poszkodowany będzie mógł dochodzić m.in. (w zależności od okoliczności sprawy) zadośćuczynienia, naprawienia szkody, ale też wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego.

Fałszywy alkohol to nie tylko podróbki

Ewa Górniewicz-Kaczor

Alkohol z podrobionymi znakami towarowymi to tylko część tzw. fałszywego alkoholu znajdującego się na rynku. Fałszowanie takiego towaru może bowiem także polegać na podawaniu nieprawdziwych informacji o jego właściwościach. Sprawcy zarówno podrobienia znaków towarowych, jak i przekłamywania informacji, np. o składzie, mogą podlegać odpowiedzialności karnej.

Producenci alkoholi umieszczają na swoich wyrobach szereg oznaczeń. Jedną grupę stanowią znaki towarowe i oznaczenia geograficzne wyróżniające dany produkt spośród innych podobnych na rynku. Identyfikują one towar z producentem bądź ze szczególnym rejonem znanym z produkcji danego trunku (np. szampany z Szampanii, polska wódka oczywiście

z Polski). Kupujący skutek skojarzeń wywołanych przez znak towarowy lub oznaczenie geograficzne niejako automatycznie nadają towarom konkretne właściwości. Nabywając szampana, spodziewamy się wina musującego o wyjątkowych bąbelkach, a w przypadku polskiej wódki – wódki z tradycyjnych zbóż lub ziemniaków. Drugą grupą są oznaczenia,

które dotyczą składu, daty produkcji i przydatności do spożycia, czy też innych właściwości. Część takich informacji producenci mają obowiązek umieszczać na wyrobach alkoholowych. Producenci umieszczają na alkoholach także różnego rodzaju kody, które indywidualizują partię towarów, a nawet poszczególne egzemplarze.

Obie grupy oznaczeń służą zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu i bezpieczeństwa ich spożycia dla konsumentów. Każde z tych oznaczeń może zostać zafalszowane. Dla tych, którzy działają nieuczciwie i fałszują te oznaczenia, ustawodawca przewidział – poza sankcjami cywilnymi i administracyjnymi – także odpowiedzialność karną.

Podrobione znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

W branży alkoholowej znaki towarowe i oznaczenia geograficzne mają ogromne znaczenie dla pozycjonowania producentów na rynku. Nieuczciwi konkurenci, używając bezprawnie tych oznaczeń, szkodzą renomie uprawnionych i ich produktów, a także powodują istotne zagrożenie dla zdrowia, a czasem nawet życia konsumentów.

Odpowiedzialności karnej za bezprawne używanie cudzych znaków towarowych podlega zarówno ten, kto oznacza towary podrobionymi znakami towarowymi, jak i ten, kto tak oznaczonym towarem dokonuje obrotu. Za takie zachowanie ustawa Prawo własności przemysłowej przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech (art. 305 p.w.p.).

Z kolei odpowiedzialność karną, ale tylko odnośnie do wyrobów spirytusowych, za wprowadzenie do obrotu alkoholu, na którym bezprawnie użyto oznaczenia geograficznego, przewiduje ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych tychże. Za ten czyn sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 41 ww. ustawy).

Zafałszowane znaki identyfikacyjne i informacje o właściwościach produktu

Z kolei za usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych, daty produkcji lub przy-

datności towaru ustawodawca przewidział sankcję pozbawienia wolności do lat trzech (art. 306 k.k.). Na gruncie tego przepisu pojawia się pytanie, czy znak towarowy to także znak identyfikacyjny. Wydaje się, że nie są to pojęcia tożsame. Choć oba znaki służą identyfikacji towaru, to jednak jest to identyfikacja o zupełnie innym charakterze. Znak towarowy identyfikuje produkt wśród towarów innych przedsiębiorców, a znak identyfikacyjny indywidualizuje produkt wobec innych, które producent wytworzył. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w art. 306 k.k., odnosi się do takich oznaczeń, które będą wskazywały partię towaru. W przypadku alkoholi mogą to być wszelkiego rodzaju kody kreskowe, kreskowo-liczbowe czy też oznaczenia alfanumeryczne.

Jeżeli zafałszowany został skład alkoholu bądź informacja dotycząca innej jego właściwości, to producent bądź osoba wprowadzająca taki towar do obrotu może odpowiadać na podstawie art. 97 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przez zafałszowanie w tym wypadku należy rozumieć zmianę składu lub właściwości bez poinformowania konsumenta lub wprowadzenie w produkcję zmian, które służą ukryciu jego rzeczywistych właściwości. W obu przypadkach chodzi zatem o sytuację, w której rzeczywisty skład lub inne właściwości nie odpowiadają tym znajdującym się na opakowaniu. W takiej sytuacji sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Polityka zwalczania

Przeciwdziałanie tego typu przestępczości wymaga zaangażowania zarówno państwowych organów kontroli, jak i organów ścigania. W Polsce nie ma jednej instytucji, która w szerszej perspektywie monitorowałaby to zjawisko, a z całą siłą należy podkreślić, że nie jest to problem marginalny. Niemniej jednak organy są aktywne. Rokrocznie ujawniane są Polsce przypadki handlu alkoholem nieznanego pochodzenia, a także rozlewnie takiego alkoholu. Przykładowo taką rozlewnię we wrześniu 2017 r. [ujawnili funkcjonariusze](#) z Placówki Straży Granicznej w Jarosławiu. Na miejscu zabezpieczono 260 litrów nielegalnego alkoholu.

Co więcej, przestępstwa tego typu mają często charakter transgraniczny, dlatego współpraca na szczeblu międzynarodowym jest także niezwykle istotna.

Na poziomie unijnym istotnym elementem walki z fałszywym alkoholem jest projekt OPSON, który łączy działania Europolu i Interpolu oraz jednostek poszczególnych państw członkowskich.

Operacja OPSON – w swojej już szóstej odsłonie w 2017 r. – doprowadziła m.in. do ujawnienia w Toskanii produkcji i dystrybucji fałszywego wina sprzedawanego pod jedną z bardziej znanych marek, chronioną także jako oznaczenie geograficzne. W toku dochodzenia ustalono, że wino to było sprzedawane nie tylko we Włoszech, ale również za granicą. Z kolei w Grecji ujawniono miejsca przechowywania przemyconej z Bułgarii wódki i whisky. Na miejscu zabezpieczono prawie 1 300 litrów alkoholu. Wszystkie te produkty były wyrobami o nieznanym składzie i pochodzeniu.

Powyższe przykłady stanowią realny dowód, że fałszywy alkohol stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, które w tym przypadku zależy od efektywności środków ochrony.

Liczba przepisów karnych, które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku zafalszowanego alkoholu, jest dość pokaźna. Nie odstrasza to jednak sprawców od takiej nielegalnej działalności. Dlatego też równie ważnym elementem w walce z tym zjawiskiem są akcje edukacyjne oraz inicjatywy, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie do problemu fałszowania żywności, w tym także alkoholu. Prowadzone są one zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Niedawno, w marcu 2018 r., Komisja Europejska utworzyła centrum wiedzy o fałszowaniu żywności. Prace centrum mają służyć stosowaniu i egzekwowaniu prawa żywnościowego oraz ochronie praw konsumentów. Dopiero uświadomienie kupującym ryzyk, jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu nieznanego pochodzenia i składu, może znacząco ograniczyć popyt na takie produkty.



Autorzy



Marzena Białasik-Kendzior specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności – znaków towarowych. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw do krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych znaków towarowych. Prowadzi obsługę klientów w zakresie postępowań spornych dotyczących znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) oraz sądami administracyjnymi.

E-mail: marzena.bialasik@wardynski.com.pl



Ewa Górniewicz-Kaczor jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom z wielu branż, w szczególności z sektora dóbr luksusowych. Reprezentuje klientów przede wszystkim w sprawach karnych. Uczestniczy także w sporach cywilnych, ma doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu ugód.

E-mail: ewa.gorniewicz@wardynski.com.pl



Dr Monika A. Górska jest radcą prawnym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących naruszenia znaków towarowych oraz praw autorskich i pokrewnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych.

E-mail: monika.gorska@wardynski.com.pl



Joanna Krakowiak jest radcą prawnym w praktyce *life science* i postępowań regulacyjnych oraz praktyce transakcji i prawa korporacyjnego. Doradza firmom z sektora produktów konsumenckich oraz branż podlegających szczególnym wymogom regulacyjnym, w tym prawa farmaceutycznego, żywnościowego, kosmetycznego oraz wyrobów medycznych w zakresie procedur dopuszczania do obrotu, znakowania jak i modeli sprzedaży produktów. Opiniuje kampanie reklamowe produktów konsumenckich oraz doradza, jak zmniejszyć ryzyko zakwestionowania reklamy przez konkurenta, konsumenta lub inspekcje nadzorujące rynek.

E-mail: joanna.krakowiak@wardynski.com.pl



Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska jest radcą prawnym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu i dobrami osobistymi. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, domen internetowych i praw autorskich. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporów dotyczących domen internetowych rozwiązywanych z zastosowaniem Alternative Dispute Resolution. Zajmuje się także postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi unieważnienia praw własności przemysłowej.

E-mail: dominika.kwiatkiewicz@wardynski.com.pl



Lena Marcinoska jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i prawem internetu. Reprezentuje klientów przede wszystkim w cywilnych sporach sądowych i sporach domenowych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu i negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów. Doradza startupom.

E-mail: lena.marcinoska@wardynski.com.pl



Katarzyna Pikora jest radcą prawnym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących licencjonowania praw własności intelektualnej, tworzenia umów w zakresie praw własności intelektualnej oraz IT, naruszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz praw autorskich i pokrewnych.

E-mail: katarzyna.pikora@wardynski.com.pl



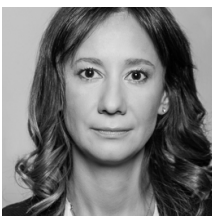
Anna Pompe jest adwokatem, współnikiem kancelarii. Odpowiedzialna za praktykę własności intelektualnej. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a także w negocjowaniu ugód.

E-mail: anna.pompe@wardynski.com.pl



Włodzimierz Szozuk jest adwokatem, starszym współnikiem kancelarii. Odpowiada za praktykę własności intelektualnej. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych technologii. Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy. W imieniu wielu znanych firm zagranicznych i krajowych prowadzi spory sądowe, cywilne i karne, wynikłe na gruncie prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, a także szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. Ma duże doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu ugód, często występując w roli mediatora.

E-mail: wlodzimierz.szozuk@wardynski.com.pl



Monika Wieczorkowska jest rzecznikiem patentowym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności przemysłowej. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Od 2005 r. jest również europejskim rzecznikiem patentowym.

E-mail: monika.wieczorkowska@wardynski.com.pl

Własność intelektualna

Od wielu lat wspieramy klientów zarówno w zarządzaniu portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu.

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które – ucieleśnione w przedmiotach materialnych – stanowią przedmiot obrotu. Mają one ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Akty prawa szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie. Odrębnym reżimem prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Może ono uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić odrębną podstawę ochrony interesów przedsiębiorców.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

W sprawach tego wymagających tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone z prawników doradzających z różnych dziedzin prawa, ale także współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin, zwłaszcza z przedstawicielami doktryny.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

Opiniujemy i przygotowujemy różnorodne umowy rozporządzające prawami własności intelektualnej.

Zwalczamy naruszenia praw własności przemysłowej i nieuczciwą konkurencję.

Pomagamy chronić własność intelektualną w internecie.

Doradzamy, jak chronić dobra osobiste, a także jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste w obrocie gospodarczym.

Kontakt:

Włodzimierz Szoszuł, wlodzimierz.szoszuł@wardynski.com.pl

Anna Pompe, anna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

O kancelarii

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych kancelarii prawnych w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzymy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.

Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Doradzamy również klientom indywidualnym, start-upom, a także klientom z sektora budowlanego, sektora energii i przemysłu energochłonnego, handlu i dystrybucji, gospodarki morskiej, kolei i lotnictwa, mediów i reklamy, ochrony zdrowia, produkcji, rolnictwa, sportu, transportu i logistyki, sektora zbrojeniowego oraz sektora farmaceutycznego, żywności i FMCG.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem codozasady.pl – portalu dla prawników i przedsiębiorców, firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych publikacji i opracowań.

wardynski.com.pl

codozasady.pl

newtech.law

Wardyński i Wspólnicy

Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

E-mail: warsaw@wardynski.com.pl

**WAR WSP
DYNŃ ÓLN
SKI+ ICY•**