

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ORCID: 0000-0002-7280-0037

bpietrzyk29@gmail.com

Zdolność rejestrowa zapachowych znaków towarowych przed i po wprowadzeniu dyrektywy 2015/2436. Zmiana w praktyce czy jedynie w teorii?

ABSTRAKT

Zapachy są niezwykłym sposobem komunikacji, który pozwala nie tylko na powstawanie w umysłach odbiorców określonych skojarzeń, lecz także na wywoływanie pewnych emocji. Z tego powodu są one wykorzystywane w strategiach marketingowych, a niekiedy stają się znakami towarowymi. Niestety, do czasu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oznaczenia te były w zasadzie wyłączone z rejestracji. Powodem tego był brak możliwości spełnienia wymogu graficznej przedstawialności, rozumianego przez pryzmat kryteriów wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednakże na mocy wspomnianej dyrektywy wymóg ten został zniesiony i zastąpiony wymogiem tzw. zdolności przedstawieniowej oznaczenia. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaków zapachowych z perspektywy zarówno marketingowej, jak i dopuszczalności ich rejestracji, a także dokonanie analizy praktyki rejestrowania tych oznaczeń w okresie przed i po przyjęciu dyrektywy 2015/2436.

Słowa kluczowe: zapachowy znak towarowy; zdolność rejestrowa; graficzna przedstawialność; dyrektywa 2015/2436

WPROWADZENIE

W dzisiejszych czasach znaki towarowe stanowią narzędzie marketingowe wykorzystywane przez przedsiębiorców w dobie nieskrępowanej konkurencji. Mają one służyć przede wszystkim maksymalizacji zysków i budowie pozycji przedsiębiorstw na rynku. Dlatego rokrocznie w obrocie zwiększa się liczba zarejestrowanych znaków towarowych. Dzięki postępowi technologicznemu poszerza się także katalog form przedstawieniowych, które są nietradycyjne i coraz bardziej odbiegają od dotychczasowych standardów. Jest to wyzwanie dla urzędów patentowych, w tym Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), ale również dla sądów odnośnie do oceny, czy oznaczenia takie zasługują na ochronę prawną.

Wśród takich oznaczeń można wyróżnić znaki zapachowe, które obok znaków smakowych, dźwiękowych i dotykowych zaliczane są do tzw. niewidzialnych znaków niekonwencjonalnych¹. Pomimo tego, że znaki zapachowe nie zostały formalnie wyłączone od rejestracji, to w praktyce ich zdolność rejestrowa budziła wiele wątpliwości. Powodem tego była konieczność spełnienia normatywnego wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia, którego sposób rozumienia został utrwalony przez praktykę orzecniczą wypracowaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zmiany w kwestii przedstawienia znaku towarowego wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436

¹ E. Wojcieszko-Głuszko, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 487.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych², na mocy której wymóg graficznej przedstawialności został zastąpiony wymogiem przedstawienia znaku w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego (art. 3 lit. b).

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zapachów jako środka komunikacji marketingowej i jako znaku towarowego. Opisano także dotychczasową praktykę rejestrowania znaków zapachowych oraz przyczyny i konsekwencje zmian, jakie dokonały się na mocy dyrektywy 2015/2436 w definicji znaku towarowego w odniesieniu do przesłanki graficznej przedstawialności. Na tej podstawie możliwe było dokonanie oceny przyjętych rozwiązań.

OZNACZENIA ZAPACHOWE W SYSTEMIE ZNAKÓW TOWAROWYCH – WPŁYW TRENDÓW MARKETINGOWYCH

Obecnie normatywna definicja znaku towarowego znajduje się w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej³ i art. 3 dyrektywy 2015/2436. Przepisy te zawierają definicje o jednakowej treści. Wynika z nich, że znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenie to legitymuje się zdolnością odróżniającą i można je przedstawić w rejestrze w sposób dokładny i jednoznaczny (tzw. zdolność przedstawieniowa). W związku z koniecznością implementacji przepisów dyrektywy 2015/2436 przez państwa członkowskie krajowe regulacje dotyczące legalnej definicji znaku towarowego zostały ujednocnione.

Jedną z podstaw kształtowania się podziałów znaków towarowych jest właśnie powyższa opisowo-funkcjonalna definicja znaku towarowego, opierająca się na przesłankach zdolności odróżniającej i zdolności przedstawieniowej wraz z otwartym katalogiem form przedstawieniowych. Na tym podłożu (zwłaszcza opisowym elemencie definicji) oraz w oparciu o praktykę rejestrowania znaków towarowych, a także o dorobek doktryny i judykatury w tej materii wypracowano najpopularniejszy podział oznaczeń. Głównym kryterium wspomnianego rozróżnienia jest sposób percepcji oznaczenia za pomocą zmysłów. Z tego punktu widzenia znaki towarowe dzielone są na oznaczenia konwencjonalne (tradycyjne) oraz oznaczenia niekonwencjonalne (nietradycyjne), na które składają dodatkowo dwa podzbiory⁴.

W grupie oznaczeń konwencjonalnych wyodrębnia się znaki słowne i znaki graficzne. Wskazane rodzaje oznaczeń to najstarsze i najbardziej podstawowe formy przedstawieniowe, w jakich mogą występować w obrocie znaki towarowe. Określenie interesującej nazwy produktu i przedsiębiorstwa, stworzenie przykuwającego uwagę logotypu bądź chwytliwego sloganu lub finalnie znaku towarowego to nadal kluczowe działania w ramach strategii marke-

² Dz.Urz. UE L 336/1, dalej: dyrektywa 2015/2436.

³ Dz.Urz. UE L 154/1, dalej: rozporządzenie 2017/1001.

⁴ Por. M. Ziółkowski, *Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 1, s. 54; N. Mischra, *Registration of Non-Traditional Trademarks*, „Journal of Intellectual Property Rights” 2008, vol. 13, s. 43.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

tingowych⁵. Zgodnie ze statystykami EUIPO, powstałymi w oparciu o badania przeprowadzone w latach 2017–2019, słowne i graficzne znaki towarowe są w dalszym ciągu najliczniejszą grupą oznaczeń zgłaszanych do rejestracji⁶.

Jednakże w obliczu ciągle rozrastającej się konkurencji oraz pojawiania się na rynku coraz większej liczby przedsiębiorstw, ich produktów i usług nieodzowne stało się szukanie nowych źródeł i metod konkurowania, czyli nowych sposobów komunikacji z konsumentem. Tradycyjne metody i schematy postępowania przestały być wystarczające wobec zmieniającej się rzeczywistości. Rozpoczęto więc poszukiwania nowych narzędzi, które można byłoby wykorzystać w marketingu. Niejednokrotnie podnoszono, że ogromną rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie towaru odgrywa podświadomość. Z racji tego zasadne i celowe okazały się badania prowadzone nad ludzkim mózgiem. Organ ten nazywany jest bowiem centralnym ośrodkiem analizy i interpretacji docierających do nas bodźców⁷. Jak mawiał wybitny amerykański neurofizjolog Paul Bach-y-Rita: „Nie widzimy oczami, widzimy mózgiem”⁸. Wszystko to stało się podwaliną do tworzenia nowych gałęzi i działów marketingu. Zaczął się rozwijać tzw. neuromarketing⁹. Przedsiębiorcy i naukowcy zwracali uwagę także na potrzebę uwzględniania wszystkich pięciu zmysłów w procesie poznawczym konsumenta, co legło u podstaw koncepcji tzw. marketingu sensorycznego¹⁰. Dzięki temu na znaczeniu zaczęła zyskiwać druga grupa znaków towarowych, czyli oznaczenia nietradycyjne. Są to znaki zorientowane również na inne niż wzrok i słuch zmysły, które mogą stać się narzędziem wcielającym w życie rozwiązania proponowane w ramach marketingu sensorycznego. Oznaczenia nietradycyjne dzieli się na dwa podzbiory: znaki widzialne i znaki niewidzialne.

Grupa niekonwencjonalnych znaków widzialnych swym zakresem obejmuje takie oznaczenia, jak np. znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, kolor (kolory), znaki multimedialne czy znaki holograficzne. Ich zdolność rejestracyjna nie budzi aktualnie wątpliwości w praktyce. O wiele bardziej dyskusyjne jest rejestrowanie niekonwencjonalnych znaków niewidzialnych, które nie angażują zmysłu wzroku w proces poznawczy¹¹. W literaturze wskazuje się,

⁵ V. Terpstra, *International Marketing*, Chicago 1987, s. 250–260.

⁶ Zob. EUIPO, *Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2021-03 Evolution*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf [dostęp: 14.01.2021].

⁷ M. Lindstrom, *Buyology: How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong*, London 2009, s. 2 i n.; S. Kumar, *Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality*, „Journals of Intellectual Property Rights” 2016, vol. 21(3), s. 524–526.

⁸ Podaję za: K. Wrona, *Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych*, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, vol. 11(1), s. 5.

⁹ Neuromarketing to osobny dział marketingu i neuroekonomii, bazujący na szeregu nauk (ekonomii, neurobiologii, socjologii, psychologii i medycynie), którego zadaniem jest takie wykorzystanie środków technologicznych, aby określić podświadomą reakcję konsumenta na produkty i ich nazwy w celu planowania skutecznych strategii marketingowych. Zob. C. Morin, *Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior*, „Society” 2011, vol. 48, s. 131–132. Zob. także: M. Lindstrom, *op. cit.*, s. 3.

¹⁰ Zob. B. Hultén, *Sensory marketing: The multi-sensory brand-experience concept*, „European Business Review” 2011, vol. 23(3), s. 256–273.

¹¹ Nie oznacza to jednak braku wątpliwości natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej odnośnie do zdolności rejestracyjnej niektórych oznaczeń widzialnych w charakterze znaków towarowych, w szczególności kolorów. Zob. wyrok TSUE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01, *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244; D. Wetoszka, *Możliwość rejestracji koloru jako znaku towarowego na*

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

że do tej grupy zaliczane są znaki: dźwiękowe, smakowe, dotykowe oraz – będące szczególnym przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule – zapachowe¹². Przez długie lata głównym problemem na drodze do dopuszczenia ich do rejestracji była konieczność spełnienia normatywnych wymogów wskazanych w definicji znaku towarowego, głównie przesłanki graficznej przedstawialności znaku.

PRAKTYKA REJESTRACYJNA OZNACZEŃ ZAPACHOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Przesłanki uzyskania ochrony prawnej na znak towarowy – 2. graficzna przedstawialność

Poruszając tematykę rejestrowalności znaków towarowych w Unii Europejskiej, należy przypomnieć podstawowe przesłanki, które decydują o możliwości skutecznego zgłoszenia znaku towarowego. Można nazwać je również przesłankami pozytywnymi, czyli takimi, które muszą wystąpić, by dany znak towarowy mógł uzyskać ochronę prawną. Do czasu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.¹³ odnoszącego się do unijnych znaków towarowych oraz dyrektywy 2015/2436 przesłankami tymi były: zdolność odróżniająca oraz graficzna przedstawialność oznaczenia. Zdolność odróżniająca to przesłanka nie tylko determinująca możliwość udzielenia ochrony prawnej na oznaczenie, lecz także warunkująca jego istnienie. Znak towarowy powstaje bowiem z chwilą wytworzenia się u odbiorcy asocjacji między oznaczeniem a towarem, a w konsekwencji przedsiębiorstwem, z którego pochodzi. Dlatego wymóg ten pozostał niezmienny. Należy też zauważyć, że posiadanie przez oznaczenia zapachowe zdolności odróżniającej nie było w zasadzie kwestionowane. Główne zmiany w definicji znaku towarowego dotyczyły drugiej z przesłanek, czyli graficznej przedstawialności.

Wymóg graficznej przedstawialności oznaczenia to jego zdolność do bycia przedstawionym w formie graficznej, co miało umożliwić jednoznaczne i klarowne ustalenie przedmiotu udzielanej ochrony. Wymóg ten został przewidziany przez ustawodawcę unijnego już w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹⁴ oraz w art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG)¹⁵. Jednakże regulacje unijne w tym zakresie nie zawierały definicji legalnej tego pojęcia, co spowodowało przerzucenie ciężaru dookre-

przykładzie spraw Tiffany's, Louboutin oraz Milka, [w:] *Prawo własności intelektualnej*, red. D. Wetoszka, Warszawa 2020; R. Pepin, *L'affaire des chaussures Louboutin : est-il possible d'enregistrer une couleur comme marque de commerce?*, "Les Cahiers de propriété intellectuelle" 2013, vol. 25(2).

¹² E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 487.

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 341/21), dalej: rozporządzenie 2015/2424.

¹⁴ Dz.Urz. L 011/1, 14.01.1994.

¹⁵ Dz.Urz. WE L 40/1, 11.02.1989.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

ślenia go przez praktykę krajowych urzędów patentowych, praktykę EUIPO (do 2016 r. – Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego; Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) oraz judykaturę i doktrynę.

Konieczność spełnienia właśnie tego wymogu stanowiła zasadnicze wyzwanie dla zainteresowanych rejestracją niekonwencjonalnych znaków zapachowych przedsiębiorców i ich pełnomocników. Wątpliwości narastały, a na plan pierwszy wysunęło się pytanie: Czy można (i ewentualnie jak) graficznie przedstawić zapach?

3. Znaki zapachowe i ich zdolność rejestrowa w świetle

4. wymogu graficznej przedstawialności

Znaki zapachowe odbierane są poprzez zmysł węchu. Jest on u człowieka niezwykle uwrażliwiony¹⁶. Wskazuje się, że człowiek jest w stanie zidentyfikować ponad 10 tys. zapachów¹⁷. Ludzki organizm reaguje na bodźce zapachowe nawet bez udziału świadomości¹⁸. Zapachy otaczają nas na każdym kroku, a informacje o nich są gromadzone i kodowane w mózgu, co pozwala na tworzenie się – niezwykle trwałej – tzw. pamięci węchowej¹⁹. Z tego powodu zapachy często stają się cechami charakterystycznymi danego produktu bądź miejsca. Stąd też węch bywa nazywany zmysłem skojarzeniowym²⁰. Zapadając w pamięć, zapach może kreować wyobrażenia i skojarzenia związane nie tylko z nim samym, lecz także z okolicznościami towarzyszącymi temu doznaniu. Trzeba jednak pamiętać, że postrzeganie zapachu nie jest w każdym przypadku jednakowe. Może się ono różnić np. w zależności od płci czy wieku²¹.

Wszystkie wskazane cechy odnoszące się do węchu i zapachów przemawiają za wykorzystaniem tego zmysłu w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Zapach może stanowić nośnik określonego komunikatu, często o charakterze perswazyjnym, który ma sprzyjać podjęciu decyzji o odwiedzeniu danego sklepu czy lokalu, a finalnie o nabyciu danego produktu albo skorzystaniu z usługi. Nie ma on wyłącznie informacyjnego charakteru, ale za jego pomocą dociera do odbiorców także przekaz emocjonalny²². Tytułem przykładu zapach świeżo upieczonego chleba może kojarzyć się nam z domem rodzinnym, świątecznym spotkaniem itp. Gdy zaś poczujemy taki zapach w sklepie bądź w piekarni, przywołane zostaną związane z nim miłe wspomnienia. Zdarza się również, że zapachy celowo bywają wykorzystywane, aby wzbudzić w konsumentach określone odczucia, np. pragnienie czy głód, a poprzez to zwiększać zyski przedsiębiorstwa²³. Z tego względu przedsiębiorcy zaczęli wykazywać zainteresowanie wykorzystywaniem zapachów jako środka identyfikacji i indywidualizacji towa-

¹⁶ A. Smith, *Ciało*, przeł. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1983, s. 440, za: E. Czerniakowska, *Czy psychologia powinna mieć węch w nosie?*, „Chowanna” 2012 (tom specjalny), s. 90.

¹⁷ E. Potargowicz, *Węch – niedoceniany zmysł człowieka*, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2008, nr 62, s. 88.

¹⁸ M. Grzybowska-Brzezińska, A. Rudzewicz, *Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów)*, „Handel Wewnętrzny” 2013, vol. 6(347), s. 69.

¹⁹ S. Kuczamer-Kłopotowska, *Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej*, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12(2), s. 123.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² E. Potargowicz, *op. cit.*, s. 90.

²³ W. Stasiak, *Czar aromamarketingu*, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 3, s. 6–9.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

rów. Przykładowo wchodząc do takich sklepów jak Kazar, Massimo Dutti czy Mohito, można wyczuć specyficzny zapach. Większość konsumentów, którzy odwiedzili wskazane sklepy, mogłaby z zamkniętymi oczami, kierując się samym unoszącym się w powietrzu zapachem, udzielić bez wahania odpowiedzi, w jakim sklepie się znajduje. Umiejętne posługiwanie się zapachem staje się coraz bardziej popularnym środkiem w strategii marketingowej, wykorzystywanym w celu przyciągnięcia klientów do danego produktu bądź usługi. Rozwija się aromarketing, będący odnogą marketingu sensorycznego oraz swoistą sztuką używania zapachu w kampanii marketingowej, która ma wspomagać współczesne strategie marketingowe²⁴. Przedsiębiorcy zaczynają więc szukać sposobów uzyskania ochrony prawnej dla swoich innowacyjnych rozwiązań.

Zainteresowanie rejestracją zapachowych znaków towarowych nabrało na sile w szczególności w latach 90. XX w. W 1990 r. Izba Odwoławcza ds. Znaków Towarowych Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) jednoznacznie wypowiedziała się o dopuszczalności występowania w obrocie zapachu w roli znaku towarowego²⁵. Sprawa dotyczyła znaku opisanego jako „a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria Blossoms” („intensywny, świeży, kwiatowy zapach przypominający kwiaty plumerii”) zgłoszonego dla nici i przedzdy przez Celię Clarke prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Clarke’s OSEWEZ.

Zachęteni takim stanowiskiem TTAB przedsiębiorcy europejscy zaczęli ubiegać się o ochronę dla własnych znaków zapachowych w krajach członkowskich UE oraz – w ramach procedury unijnej – na terenie całej UE. Przykładowo w 1996 r. w Wielkiej Brytanii zarejestrowany został zapach róż (nr UK-00002001416) zgłoszony dla opon, a także znak opisany jako silny zapach gorzkiego piwa (nr UK00002000234) zgłoszony dla rzutek. W tym samym roku do OHIM (EUIPO) przedsiębiorstwo Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing zgłosiło zapach świeżo ściętej trawy dla piłeczek tenisowych²⁶. Początkowo zgłoszenie spotkało się decyzją odmowną ze względu na brak jego graficznego przedstawienia. Jednakże w rzeczonyj sprawie Izba Odwoławcza OHIM uznała, że graficzne przedstawienie znaku zapachowego w postaci krótkiego opisu w języku angielskim: „the smell of fresh cut grass” („zapach świeżo ściętej trawy”) jest wystarczające dla rejestracji takiego znaku. Urząd uznał, że opis tego zapachu jest rozpoznawalny i odróżnialny na podstawie doświadczenia odbiorcy²⁷. Było to zdecydowanie liberalne podejście OHIM do rejestrowalności znaków zapachowych. Decyzja ta miała jednak charakter incydentalny, gdyż pogląd w tej materii miał ulec niebawem diametralnej zmianie. Rzecznik generalny R.-J. Colomer określił ją mianem „perły na pustyni, która się więcej nie powtórzy”²⁸.

²⁴ B. Tarczydło, *Scents and Elements of Aroma Marketing in Building of an Appropriate Brand Image*, [w:] *Knowledge – Economy – Society. Managing Organizations Concepts and Their Applications*, eds. A. Jaki, B. Mikuła, Cracow 2014, s. 98.

²⁵ Zob. F.M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks*, “Intellectual Property Law Review” 1998, vol. 2(105).

²⁶ Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in case R 156/1998-2, www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf [dostęp: 21.01.2020].

²⁷ A. Kumar, *op. cit.*, s. 133.

²⁸ Opinia rzecznika generalnego R.-J. Colomera przedstawiona dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, EU:C:2001:594, pkt 32.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Wszelkie nadzieje związane z rejestracją znaków zapachowych w tamtejszym stanie techniki zostały przekreślone wraz wydaniem przez TSUE wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie *Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt*²⁹. Wyrok ten to koronne orzeczenie sądowe w kwestii rejestrowania znaków zapachowych i zarazem w materii graficznej przedstawialności oznaczeń, które niezwykle często bywa przywoływane w literaturze. Przede wszystkim orzeczenie to stało się punktem odniesienia dla oceny, czy oznaczenie spełnia wymóg graficznej przedstawialności. Stanowiło też istotny krok ku rozpoczęciu dyskusji nad samą zasadnością istnienia wymogu graficznej przedstawialności. Sprawa dotyczyła skargi wniesionej przez Ralfa Sieckmanna na odmowę rejestracji zapachowego znaku towarowego przez niemiecki urząd patentowy. Skarżący przedstawił znak towarowy w postaci następującego wzoru chemicznego:



wraz z próbkami tego zapachu. Zapach został także słownie opisany jako „balsamically fruity with a slight hint of cinnamon” („balsamicznie owocowy z delikatną wonią cynamonu”). W efekcie orzeczenie to dotknęło szerszego problemu spełnienia przez oznaczenia niekonwencjonalne wymogu graficznej przedstawialności, gdyż to właśnie ta kategoria oznaczeń wywoływała w praktyce i w teorii najwięcej wątpliwości.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE w omawianej sprawie przyjęto, że oznaczenie czyni załość wymogowi graficznego przedstawienia, jeśli przedstawienie to posiada takie cechy, jak: jasność, precyzyjność, kompletność, łatwa dostępność, zrozumiałość, trwałość, obiektywność prezentacji graficznej. Kryteria te przyjęły się jako powszechnie stosowana podstawa oceny przesłanki graficznej przedstawialności znaku towarowego. W doktrynie opisane kryteria nazywano tzw. siedmioma wymogami Sieckmanna³⁰. W okolicznościach sformułowania takich wymogów rejestracja znaku zapachowego została w większości przypadków wyłączona. Ani opis słowny, ani próbka zapachu czy wzór chemiczny (ani nawet ich zestawienie) w odniesieniu do oznaczenia zapachowego nie spełniły zdaniem TSUE siedmiu wymogów Sieckmanna. Zdaniem Trybunału wzór chemiczny nie jest ani dostatecznie precyzyjny, ani zrozumiały³¹. Opis słowny, pomimo jego zrozumiałości, nie ma cech obiektywności, jasności i precyzyjności. Próbkom zapachu zaś całkowicie odmówiono znaczenia, gdyż w żaden sposób nie są graficznie przedstawialne³². Nie posiadają one także cechy trwałości i stabilności ze względu na zmiany, jakim ulega zapach wraz z upływem czasu³³. W orzeczeniu tym został sformułowany nowy sposób rozumienia graficznej przedstawialności. Z pewnością było to inne stanowisko

²⁹ Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.

³⁰ E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 478.

³¹ M.M.S. Karki, *Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress*, „Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(6), s. 504; P.L.C. Torremans, *Trademark Law: Is Europe Moving Towards an Unduly Wide Approach for Anyone to Follow the Example?*, „Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(2), s. 130.

³² E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 478.

³³ M. Ziółkowski, *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany*, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19, s. 260.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

niż to zaprezentowane przez EUIPO (OHIM) w sprawie znaku zapachowego świeżo skoszonej trawy³⁴. Owe siedem rygorystycznych kryteriów Sieckmanna zdeterminowało praktykę rozpatrywania zgłoszeń niekonwencjonalnych znaków towarowych na kolejne lata. W efekcie ograniczenia doznała zasada tzw. swobodnego wyboru znaku towarowego³⁵.

OD WYMOGU GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIALNOŚCI DO ZDOLNOŚCI PRZEDSTAWIENIOWEJ

Wymóg graficznej przedstawialności rozumiany przez pryzmat siedmiu kryteriów Sieckmanna w zasadzie uniemożliwił rejestrację oznaczeń zapachowych w charakterze znaków towarowych, mimo że *de facto* nie wykluczał *a priori* ich rejestracji³⁶. Wydaje się, że jedyną przeszkodą stał się w tym wypadku brak odpowiednich środków technicznych. Zarówno w krajach UE, jak i w innych państwach zaczęto zastanawiać się nad sensem istnienia przesłanki graficznej przedstawialności oraz nad jej ewentualną zmianą³⁷. Zainicjowana została dyskusja wśród przedstawicieli doktryny nad zastąpieniem tej przesłanki przez inne, bardziej adekwatne sformułowanie. Za cel takiego zabiegu E. Wojcieszko-Głuszko podawała „zliberalizowanie praktyki rejestrowej w odniesieniu do oznaczeń nietradycyjnych, z równoczesnym wskazaniem, że tego rodzaju działanie nie powinno umniejszać znaczenia siedmiu kryteriów Sieckmanna dla możliwości realizacji zasady pewności prawa”³⁸. W doktrynie pojawił się również postulat zastąpienia wymogu graficznej przedstawialności terminem „zmysłowa postrzegalność”³⁹. Sformułowanie takie, otwierające tę przesłankę na możliwość percepcji przez różne zmysły ludzkie, umożliwiłoby rejestrację znaków odbieranych poprzez węch, ale także inne zmysły, jak np. dotyk czy smak. Kolejnym argumentem przemawiającym za zredefiniowaniem, a nawet usunięciem wymogu graficznej przedstawialności był brak jej występowania w niektórych porządkach prawnych. Przykładem jest USA, gdzie rejestracja znaków zapachowych jest dopuszczalna⁴⁰. Inny przykład to Australia, gdzie pomimo obowiązywania wymogu graficznej przedstawialności zapachy mogą być rejestrowane⁴¹. Co więcej,

³⁴ Zob. A. Kumar, *op. cit.*, s. 133; K. Sztobryn, *Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 1 – zapach i smak*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 10, s. 21–23.

³⁵ Zob. A. Hołda-Wydrzyńska, *Graficzne przedstawienie znaku towarowego*, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2011, vol. 9, s. 118.

³⁶ E.M. Reimer, *A semiotic analysis: Developing a new standard for scent marks*, “Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law” 2011–2012, vol. 14, s. 711; S. Karapapa, *Registering scents as community trademarks*, “The Trademark Reporter” 2010, vol. 100(6), s. 15.

³⁷ T. Cook, *European Union Trademark Law, and Its Proposed Revision*, “Journal of Intellectual Property Rights” 2013, vol. 18, s. 284.

³⁸ E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 478.

³⁹ J.M. Doliński, *Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, vol. 2, s. 64; J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 99–100.

⁴⁰ Zgodnie z Lanham Act (inaczej Trademark Act) z 1946 r. znak towarowy obejmuje dowolne słowo, nazwę, symbol lub urządzenie, lub dowolną ich kombinację używane przez osobę, lub które osoba ma zamiar używać w dobrej wierze w handlu i zgłoszone zostaje do rejestracji w celu zidentyfikowania i odróżnienia jego towarów, nie wyłączwszy produktu unikalnego, od towarów wytworzonych lub sprzedawanych przez innych oraz wskazania źródła towarów, nawet jeśli to źródło jest nieznane. Na podstawie tej definicji można sformułować dwa wymogi, jakie musi spełniać oznaczenie. Należą do nich: używanie znaku w obrocie w charakterze komercyjnym oraz zdolność odróżniająca.

⁴¹ G. Noto La Diega, *Non-conventional marks: The EU reform of trade marks, Brexit, and the Internet of Things*,

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

wymogu takiego nie odnajdziemy w postanowieniach Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)⁴². W art. 15 ust. 1 zd. 4 TRIPS zawarto jedynie możliwość uzależnienia rejestracji od wizualnej postrzegalności oznaczenia. Graficzna przedstawialność nie stanowiła więc powszechnego standardu, a jedynie fakultatywną (zależną od woli ustawodawcy w ramach określonego systemu) przesłankę ochrony. Głównym jej celem było zapewnienie pewności obrotu poprzez zahamowanie obejmowania ochroną prawną znaków, których ustalenie nie jest dostatecznie precyzyjne.

Dyskusje odnośnie do wymogu graficznej przedstawialności ucięło przyjęcie rozporządzenia 2015/2424 oraz dyrektywy 2015/2436. Przyjęcie tej dyrektywy, mającej na celu ujednoczenie przepisów dotyczących znaków towarowych, zaowocowało podjęciem w państwach Unii Europejskiej procesów legislacyjnych, które miały doprowadzić do pełnej implementacji jej postanowień. W celu unowocześnienia prawa znaków towarowych zdecydowano się na rezygnację z wymogu graficznej przedstawialności dla kwalifikacji oznaczenia jako znaku towarowego. Jak stwierdzono, jego usunięcie jest konieczne, by umożliwić większą elastyczność przy jednoczesnym zapewnieniu większej pewności prawa w odniesieniu do sposobów przedstawiania znaków towarowych. Sformułowanie „graficzna przedstawialność” wobec precyzyjniejszych środków identyfikacji znaku towarowego stało się pojęciem anachronicznym⁴³. Podstawowym celem zmiany miało być doprecyzowanie zakresu ochrony znaków towarowych⁴⁴. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2015/2436 znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, oznaczenie musi legitymować się zdolnością odróżniającą. Po drugie, musi także umożliwić przedstawienie go w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Przesłanka ta została w skrócie nazwana tzw. zdolnością przedstawieniową. W konsekwencji wskazuje się, że nowo powstały system rejestrowania znaków towarowych oparto na zasadzie ochrony oznaczeń w takiej formie, w jakiej zostały one zgłoszone do rejestracji⁴⁵.

Bazując wyłącznie na przesłance zdolności przedstawieniowej oznaczenia i odnosząc ją do problemu zdolności rejestrowej znaków zapachowych, należy stwierdzić, że jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony oznacza, iż nie może być wątpliwości w przedmiocie tego, na jaki rodzaj znaku towarowego ma zostać udzielone prawo ochronne i co ma stać się przedmiotem swoistego monopolu danego przedsiębiorcy. Ponadto spełnienie wskazanych kryteriów dotyczących przedstawienia należy oceniać nie

“Diritto Mercato Tecnologia” 2018, www.dimt.it/index.php/en/policy/104-news/16608-non-conventional-marks-the-eu-reform-of-trade-marks-brexit-and-the-internet-of-things [dostęp: 20.01.2020].

⁴² Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.Urz. UE L 336/214).

⁴³ J. Kępiński, [w:] *System Prawa Handlowego*, t. 3: *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 133.

⁴⁴ M. Ziółkowski, *Wymóg graficznej przedstawialności...*, s. 262.

⁴⁵ J. Konikowska-Kuczyńska, *Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), s. 119.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

tylko z perspektywy samego urzędu dokonującego rejestracji, lecz także z perspektywy odbiorców oznaczenia. Refleksem owego ustalenia przedmiotu ochrony, a więc zrozumienia, co w istocie ma stać się chronionym znakiem towarowym, powinno być jego właściwe ujęcie w odpowiednim rejestrze. W świetle tak sprecyzowanego warunku posiadania przez znak zdolności przedstawieniowej można zatem zauważyć, że w odniesieniu do znaków zapachowych – bez żadnych dodatkowych kryteriów – pozwala on na przyjęcie dwóch przeciwstawnych interpretacji. Z jednej strony wydaje się, że te sposoby przedstawienia, jakie w swoim zgłoszeniu zawarł R. Sieckmann, a więc próbka zapachu, jego opis słowny i wzór chemiczny, mogłyby spełnić przedmiotowy wymóg. Połączenie tych form nie powinno wzbudzać wątpliwości w przedmiocie tego, na co ma zostać udzielona ochrona. Wobec takiego przedstawienia znaku nie tylko oceniający zgłoszenie urząd, lecz także odbiorcy znaku nie mieliby trudności ze wskazaniem, co ma podlegać ochronie. Wszakże pomimo braku trwałości zapachu i możliwości jego różnej percepcji przez odbiorców, która zależna jest od szeregu czynników subiektywnych, nie jest wykluczone występowanie zapachów na tyle charakterystycznych, by nawet przy pewnym osłabieniu ich intensywności z uwagi na upływ czasu całkowicie została wyłączona możliwość ich ustalenia. Z drugiej strony przeciwnicy liberalnego podejścia do rejestracji znaków zapachowych mogą jednak podnosić, że właśnie fakt owej nietrwałości zapachu i nieprecyzyjności w jego percepcji nie pozwala na jednoznaczne ustalenie przedmiotu ochrony, a co za tym idzie przedstawienie go w taki sposób w rejestrze znaków towarowych. Te okoliczności przemawiają z kolei za drugą z możliwych interpretacji, zgodnie z którą zapachy nie mogą być rejestrowane w charakterze znaków towarowych.

Dlatego w kontekście stworzenia w systemie prawnym Unii Europejskiej mechanizmów pozwalających na rejestrowanie oznaczeń zapachowych, które uwzględniałyby potrzeby rynku i postulatory doktryny, kluczowa jest decyzja o utrzymaniu praktyki oceniania przedstawienia oznaczenia przez pryzmat tzw. kryteriów Sieckmanna. Decyzja ta przechyliła szalę na rzecz przyjęcia drugiej z wymienionych wyżej interpretacji wymogu zdolności przedstawieniowej. W dyrektywie 2015/2436 (motyw trzynasty preambuły), w rozporządzeniu 2015/2424 (motyw dziewiąty preambuły), a także w rozporządzeniu 2017/1001 (motyw dziesiąty preambuły) wprost wskazane zostały cechy, jakie powinien posiadać sposób przedstawienia znaku. Cechy te stanowią jednocześnie owe siedem wymogów sformułowanych przez TSUE w sprawie Sieckmanna. W tej sytuacji można powiedzieć, że wymieniając te kryteria w dyrektywie i rozporządzeniu, ustawodawca unijny podniósł ich znaczenie. Jest to również dowód na to, że nie mają one charakteru jedynie pomocniczych wskazówek przy ocenie zdolności rejestrowej oznaczenia. Celem przyjętych rozwiązań nie było bowiem wprowadzenie arbitralnej możliwości rejestracji każdego oznaczenia i nieograniczone rozszerzenie katalogu dopuszczalnych form przedstawieniowych. Zwiększona miała zostać jedynie swoboda rejestracji znaków towarowych poprzez możliwość wykorzystania środków technologicznych zapewniających odpowiednie gwarancje pozwalające na ustalenie przedmiotu ochrony przez stosowny organ. Na gruncie obowiązywania kryterium graficznej przedstawialności rejestracja znaków zapachowych nie była możliwa (mimo że nie była ona formalnie wykluczona)

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

właśnie ze względu na niespełnianie przez nie któregoś z wymogów Sieckmanna⁴⁶. W obecnym stanie prawnym zmieniono jedynie sposób stosowania tych kryteriów. Z wymogów oceny graficznej przedstawialności oznaczenia stały się one wymogami odnoszącymi się w ogólności do przedstawienia oznaczenia. W dalszym ciągu warunek ten ma charakter techniczny i formalny. Aktualny brak technicznych możliwości przedstawienia znaków zapachowych w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości stanowi główną, faktyczną przeszkodę ich rejestracji.

Skuteczne zgłoszenie zapachu musi zawierać przedstawienie oznaczenia w sposób dokładny i jednoznaczny, tak aby ani właściwy organ, ani żaden uczestnik obrotu nie miał wątpliwości, co stanowi przedmiot ochrony. Skoro ani EUIPO, ani TSUE nie uznaje spełnienia wymogu graficznej przedstawialności przez opis słowny, wzór chemiczny, próbkę zapachu, a nawet przez kombinację tych form, to nie będzie ich uznawał także w przypadku zdolności przedstawieniowej. Należy sądzić, że zmiana w tej kwestii nie nastąpi, gdyż byłoby to zaprzeczenie dotychczasowej linii decyzyjnej⁴⁷. Oficjalnie EUIPO stoi na stanowisku, że rejestracja znaków zapachowych aktualnie nie jest dopuszczalna ze względu na brak odpowiednich środków technicznych pozwalających na ich precyzyjne ustalenie⁴⁸.

Pojawia się jednak pytanie, jak EUIPO i krajowe urzędy patentowe będą oceniać rozwój techniki w dziedzinie przedstawiania oznaczeń na potrzeby postępowań zgłoszeniowych. W ciągu następnych lat prawdopodobnie przekonamy się, czy wykorzystanie nowych metod, takich jak np. chromatografia⁴⁹, badanie przy pomocy spektrometru masowego⁵⁰, badanie urządzeniem zwanym elektronicznym nosem⁵¹ czy wykorzystanie tzw. *smelling screen*⁵², pozwoli na udzielenie ochrony oznaczeniom zapachowym. W szczególności wydaje się, że system rejestracji znaków towarowych powinien być doskonalony i rozwijany w dalszym ciągu, aby dostosować go do „epoki Internetu”⁵³.

⁴⁶ Por. A. Hołda-Wydrzyńska, *op. cit.*, s. 126.

⁴⁷ Por. G. Noto La Diega, *op. cit.*

⁴⁸ EUIPO, *Trademark guidelines, Smell/olfactory and taste marks*, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/905837/trade-mark-guidelines/9-11-2-smell-olfactory-and-taste-marks> [dostęp: 20.01.2020].

⁴⁹ Chromatografia jest, najogólniej mówiąc, metodą rozdzielania mieszanin lub badania ich składu. Zob. C.F. Poole, S.K. Poole, *Chromatography Today*, Amsterdam 1991.

⁵⁰ Spektrometria mas jest metodą, która opiera się na pomiarze stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu. Dzięki niej możliwe jest określenie, czy i jakie związki chemiczne znajdują się w badanych próbkach. Zob. M. Czerwicka, J. Kumirska, P. Stepanowski, *Spektrometria mas – uniwersalna technika analityczna*, „Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski” 2012, nr 5–6.

⁵¹ Elektroniczny nos to urządzenie wynalezione w 1982 r. przez C.K. Persuada i H.G. Dodda. Służy do naśladowania układu węchowego ssaków. Pomimo licznych sukcesów, np. w klasyfikowaniu bakterii czy sprawdzaniu przydatności jedzenia do spożycia, w dziedzinie rozróżniania smaków i zapachów nie ma jeszcze tak zadowalających rezultatów (zob. F. Röck, N. Barsan, U. Weimar, J. Lozano, *Electronic Nose: Current Status and Future Trends*, „Chemical Reviews” 2008, vol. 108(2), s. 706–721). Niemniej należy zauważyć, że prace nad doskonaleniem elektronicznego nosa ciągle trwają i wykorzystuje się go np. do klasyfikacji wina. Zob. J.P. Santos, M.C. Horillo, *Classification of white wine aromas with an electronic nose*, „Talanta” 2005, vol. 67(3).

⁵² Jest to system generujący rozkład zapachu na dwuwymiarowym ekranie wyświetlacza. Zob. H. Matsukura, T. Yoneda, H. Ishida, *Smelling screen: Development and evaluation of an olfactory display system for presenting a virtual odor source*, „IEEE Transactions on Visualization Computer Graphics” 2013, vol. 19(4).

⁵³ J. Kępiński, M. Kępiński, *Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?*, [w:] *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 525.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Można chociażby zauważyć, że wspomniany elektroniczny nos bywa już wykorzystywany do oceny zmian zapachu w kosmetykach czy też zmian intensywności zapachów produktów przemysłowych. Co istotne, badacze wskazują, że „wyniki pomiarów uzyskanych na podstawie e-nosa są niezależne od predyspozycji, samopoczucia, zmęczenia czy motywacji osoby przeprowadzającej badanie”⁵⁴.

Jednakże ściśle stosowanie siedmiu kryteriów Sieckmanna będzie stanowić podstawę dla postawienia zarzutu nietrwałości zapachu czy niezrozumiałości zapisu, nawet w stosunku do zapisów analiz uzyskanych za pomocą wskazanych narzędzi umożliwiających identyfikację zapachu. Dlatego każde zgłoszenie powinno być opatrzone również opisem słownym zrozumiałym dla przeciętnego konsumenta. Ponadto nie można zapominać, że konsument na ogół nie ma do czynienia z zapachem w warunkach laboratoryjnych, ale w przestrzeni codziennej, gdzie ścierają się różne zapachy, np. w galerii handlowej. Z tego względu wydaje się, że w takiej sytuacji nie może być mowy o bezwzględnej trwałości zapachu, co może stanowić największe wyzwanie dla nowych technologii. Dopiero zmiana podejścia do wymogów wypracowanych w sprawie Sieckmanna faktycznie pozwoli zatem na pozytywną ocenę zgłoszeń zapachowych znaków towarowych.

Wszelkie rozważania tego rodzaju mają – na chwilę obecną – charakter jedynie teoretyczny, ponieważ na gruncie nowych przepisów nie wykształciła się jeszcze ani praktyka decyzyjna EUIPO, ani praktyka orzecznicza, w szczególności praktyka odnosząca się do oceny zdolności rejestrowej znaków zapachowych przedstawionych przy pomocy nowych środków technologicznych. Można również zauważyć, że wykorzystywanie takich narzędzi jak np. elektroniczny nos wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, a w sytuacji braku pewności powodzenia rejestracji zapachu w charakterze znaku towarowego przedsiębiorcy będą powściągliwi w zgłaszaniu oznaczeń węchowych. Pomimo to aktualnie nie pozostaje nic innego jak oczekiwanie, aż EUIPO będzie musiało zmierzyć się ze zgłoszeniem znaku zapachowego przedstawionym przy pomocy nowoczesnych technologii.

PODSUMOWANIE

W obecnym stanie techniki wydaje się, że główny problem przy rejestrowaniu znaków zapachowych nie leżał w samym wymogu graficznej przedstawialności, lecz w spełnieniu przez graficzne przedstawienie siedmiu kryteriów Sieckmanna. Słusznym zabiegiem dokonanym przez ustawodawcę unijnego było usunięcie członu „graficzny” z tej przesłanki, gdyż w świetle rozwijających się technologii nie przystawał on ani do współczesnych realiów, ani do wyznaczanych także przez inne systemy prawne standardów rejestrowania oznaczeń niewidzialnych. Utrzymanie rzeczonych kryteriów Sieckmanna przy ocenie nowego wymogu jednoznacznego i precyzyjnego przedstawienia aktualnie powoduje, że rejestracja znaków zapachowych (jak również smakowych) pozostanie dopuszczalna jedynie w teorii. Jak widać, dotychczas nie nastąpiła zmiana traktowania wymogów Sieckmanna z decydujących kryteriów ocennych na kryteria jedynie pomocnicze i nie ma przesłanek, na podstawie których można by stwierdzić, że wkrótce to nastąpi.

⁵⁴ P. Turek, J. Chmielewski, *Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów*, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 718, s. 154.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Można jednak przypuszczać, że kolejnym, najbardziej prawdopodobnym krokiem będzie dopuszczenie rejestrowania właśnie kategorii oznaczeń zapachowych, gdyż w niektórych krajach ich rejestracja jest już możliwa w praktyce. Bez wątplenia można zauważyć, że nowe regulacje unijne w dziedzinie znaków towarowych wytyczają pewien kierunek, w którym będzie zmierzać praktyka rejestracyjna w odniesieniu zarówno do unijnych znaków towarowych, jak i do znaków towarowych rejestrowanych w urzędach patentowych państw członkowskich. Już samo odejście od wymogu graficznej przedstawialności świadczy o zamiarze poszerzenia katalogu oznaczeń, które faktycznie mogą być objęte ochroną prawną. W obliczu dynamicznego rozwoju różnych form marketingu (neuromarketingu, marketingu sensorycznego) ignorowanie potrzeby zmian w prawie znaków towarowych byłoby nieadekwatne do zmieniającej się rzeczywistości. W związku z tym, że zapachy i inne oznaczenia niewidzialne są w stanie pełnić funkcję odróżniającą i niewątpliwie posiadają zdolność oznaczania pochodzenia, to na przeszkodzie ich rejestracji stoi jedynie wymóg precyzyjnego „uchwycenia”, co ma korzystać z ochrony, a co już poza tę sferę wykracza.

Wraz ze zmianą w dziedzinie technik marketingowych powinna się zmieniać także praktyka rejestracyjna znaków towarowych. Zmiany w definicji znaku towarowego niosą za sobą pewne dalekosiężne konsekwencje. Jak już wielokrotnie podkreślali przedstawiciele doktryny, rejestrowalność oznaczeń zapachowych oraz – w ogólności – niekonwencjonalnych została niejako uzależniona od postępu technologicznego, który w przyszłości może przynieść satysfakcjonujący sposób ustalenia przedmiotu ochrony. Patrząc na tę kwestię optymistycznie, można stwierdzić, że regulacje unijne mają w dużej mierze charakter długofalowy i perspektywiczny. Zmiany zostały wprowadzone z dużą dozą ostrożności, czego dowodzi usunięcie wymogu graficznej przedstawialności przy jednoczesnym wymienieniu w unijnych aktach prawnych *expressis verbis* kryteriów Sieckmanna, które „trzymają w ryzach” dopuszczalność rejestracji większości niewidzialnych znaków towarowych. Mimo że wydawać by się to mogło na pozór paradoksalne, to według zamysłu ustawodawcy unijnego przyjęte rozwiązanie ma w istocie zapewniać elastyczność prawa przy paralelnym zachowaniu jego pewności.

Pomijając omówione trudności dotyczące odpowiedniego ustalenia oznaczenia, przedsiębiorcy nadal będą zainteresowani uzyskaniem ochrony na swoje rozwiązania marketingowe. Będzie to sprzyjać badaniom nad wynalezieniem takiego sposobu przedstawienia znaków towarowych, który nie wzbudzałby żadnych wątpliwości. Można więc uznać, że uchwalone zmiany w prawie znaków towarowych zasługują na ocenę pozytywną. Z jednej strony jest to rozwiązanie kompromisowe, które wszakże pozostawia pewien „niedosyt” zwolennikom nieograniczonej rejestracji znaków niewidzialnych. Z drugiej strony jednak nie zdecydowano się na rozwiązanie radykalne w postaci usunięcia konieczności adekwatnego przedstawienia oznaczenia w rejestrze, co powinno cieszyć sceptyków. Przyjęte zmiany, postrzegane jako przemyślane otwarcie się na innowacyjność, konsekwentnie szanują dotychczasową linię decyzyjną EUIPO i linię orzeczniczą TSUE. Być może w przyszłości pojawią się środki, które w praktyce pozwolą na rejestrację znaków niewidzialnych, obecnie możliwych do zarejestrowania jedynie w teorii.

BIBLIOGRAFIA

LITERATURA

- Cook T., *European Union Trademark Law, and Its Proposed Revision*, "Journal of Intellectual Property Rights" 2013, vol. 18.
- Czeraniakowska E., *Czy psychologia powinna mieć węż w nosie?*, „Chowanna” 2012 (tom specjalny).
- Czerwicka M., Kumirska J., Stepanowski P., *Spektrometria mas – uniwersalna technika analityczna*, „Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski” 2012, nr 5–6.
- Doliński M.J., *Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, vol. 2.
- Grzybowska-Brzezińska M., Rudzewicz A., *Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów)*, „Handel Wewnętrzny” 2013, vol. 6(347).
- Hammersley M.F., *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks*, "Intellectual Property Law Review" 1998, vol. 2(105).
- Hołda-Wydrzyńska A., *Graficzne przedstawienie znaku towarowego*, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2011, vol. 9.
- Hultén B., *Sensory marketing: The multi-sensory brand-experience concept*, "European Business Review" 2011, vol. 23(3), DOI: <https://doi.org/10.1108/09555341111130245>.
- Karapapa S., *Registering scents as community trademarks*, "The Trademark Reporter" 2010, vol. 100(6).
- Karki S.M.M., *Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress*, "Journal of Intellectual Property Rights" 2005, vol. 10(6).
- Kępiński J., [w:] *System Prawa Handlowego*, t. 3: *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.
- Kępiński J., Kępiński M., *Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?*, [w:] *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017.
- Konikowska-Kuczyńska J., *Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), DOI: <https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.117-133>.
- Kuczamer-Kłopotowska S., *Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej*, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12(2).
- Kumar A., *Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality*, "Journals of Intellectual Property Rights" 2016, vol. 21(3).
- Lindstrom M., *Buyology: How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong*, London 2009.
- Matsukura H., Yoneda T., Ishida H., *Smelling screen: Development and evaluation of an olfactory display system for presenting a virtual odor source*, "IEEE Transactions on Visualization Computer Graphics" 2013, vol. 19(4), DOI: <https://doi.org/10.1109/TVCG.2013.40>.
- Mischra N., *Registration of Non-Traditional Trademarks*, "Journal of Intellectual Property Rights" 2008, vol. 13.
- Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bez względu na przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009.
- Morin C., *Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior*, "Society" 2011, vol. 48, DOI: <https://doi.org/10.1007/s12115-010-9408-1>.
- Pepin R., *L'affaire des chaussures Louboutin : est-il possible d'enregistrer une couleur comme marque de commerce?*, "Les Cahiers de propriété intellectuelle" 2013, vol. 25(2).
- Poole F.C., Poole K.S., *Chromatography Today*, Amsterdam 1991.
- Potargowicz E., *Węch – niedoceniany zmysł człowieka*, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2008, nr 62.
- Reimer M.E., *A semiotic analysis: Developing a new standard for scent marks*, "Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law" 2011–2012, vol. 14.
- Röck F., Barsan N., Weimar U., Lozano J., *Electronic Nose: Current Status and Future Trends*, "Chemical Reviews" 2008, vol. 108(2), DOI: <https://doi.org/10.1021/cr068121q>.
- Santos P.J., Horillo C.M., *Classification of white wine aromas with an electronic nose*, "Talanta" 2005, vol. 67(3), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2005.03.015>.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

- Smith A., *Cialo*, przeł. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1983.
- Stasiak W., *Czar aromamarketingu*, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 3.
- Sztobryn K., *Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 1 – zapach i smak*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 10.
- Tarczydło B., *Scents and Elements of Aroma Marketing in Building of an Appropriate Brand Image*, [w:] *Knowledge – Economy – Society. Managing Organizations Concepts and Their Applications*, eds. A. Jaki, B. Mikuła, Cracow 2014.
- Terpstra V., *International Marketing*, Chicago 1987.
- Torremans C.L.P., *Trademark Law: Is Europe Moving Towards an Unduly Wide Approach for Anyone to Follow the Example?*, “Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(2).
- Turek P., Chmielewski J., *Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów*, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 718.
- Wetoszka D., *Możliwość rejestracji koloru jako znaku towarowego na przykładzie spraw Tiffany’s, Louboutin oraz Milka*, [w:] *Prawo własności intelektualnej*, red. D. Wetoszka, Warszawa 2020.
- Wojcieszko-Głuszko E., [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
- Wrona K., *Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych*, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, vol. 11(1).
- Ziółkowski M., *Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 1.
- Ziółkowski M., *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany*, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19, DOI: <https://doi.org/10.15290/bsp.2015.19.17>.

NETOGRAFIA

- EUIPO, *Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2021-03 Evolution*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf [dostęp: 14.01.2021].
- EUIPO, *Trademark guidelines, Smell/olfactory and taste marks*, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/905837/trade-mark-guidelines/9-11-2-smell-olfactory-and-taste-marks> [dostęp: 20.01.2020].
- Noto La Diega G., *Non-conventional marks: The EU reform of trade marks, Brexit, and the Internet of Things*, “Diritto Mercato Tecnologia” 2018, www.dimt.it/index.php/en/policy/104-news/16608-non-conventional-marks-the-eu-reform-of-trade-marks-brexit-and-the-internet-of-things [dostęp: 20.01.2020].

INNE ŹRÓDŁA

- Opinia rzecznika generalnego R.-J. Colomera przedstawiona dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, EU:C:2001:594.

AKTY PRAWNE

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336/1).
- Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.), 1946.
- Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (Dz.Urz. WE L 40/1, 11.02.1989).
- Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.Urz. UE L 336/214).

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. L 011/1, 14.01.1994).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 341/21).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1).

ORZECZNICTWO

Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in case R 156/1998-2, www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf [dostęp: 21.01.2020].

Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.

Wyrok TSUE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01, *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.