

KRZYSZTOF CZUB*

NOWA DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO — CZY ZMIANA LEGISLACYJNA BYŁA POTRZEBNA?

Artykuł porusza problematykę nowelizacji ustawy — Prawo własności przemysłowej w kwestii ujęcia przedmiotu prawa ochronnego na znak towarowy. Publikacja stanowi próbę oceny najnowszych rozwiązań legislacyjnych w kontekście wcześniejszych zmian prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I. WSTĘP

Na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej¹ zostało do polskiego porządku prawnego wprowadzone nowe ujęcie przedmiotowe znaku towarowego. Różnica w stosunku do obowiązującego wcześniej stanu prawnego polega na tym, że z definicji ustawowej znaku towarowego usunięto wymóg graficznej przedstawialności, wprowadzając w to miejsce kryterium możliwości przedstawienia oznaczenia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Celem niniejszego artykułu jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy powyższa zmiana legislacyjna była uzasadniona w świetle dotychczasowej praktyki, a także czy przyczyni się ona do ukształtowania nowych zasad i czy stworzy nowe możliwości w zakresie ubiegania się o ochronę znaków towarowych nietypowych (postrzeganych za pomocą zmysłów innych niż wzrok i słuch).

* Autor jest doktorem, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokatem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, wiceprezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

¹ Dz. U. poz. 501.

II. NOWE UJĘCIE WYMOGÓW PRZEDSTAWIALNOŚCI OZNACZENIA

Wspomniana nowelizacja ustawy — Prawo własności przemysłowej wynika z konieczności implementacji 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 towarowych². Dyrektywa weszła w życie generalnie 12 stycznia 2016 r., jednak początek obowiązywania niektórych postanowień został odroczony w czasie. Na mocy art. 54 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie UE powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania jej określonych postanowień (m.in. art. 3 określający oznaczenia, z których może składać się znak towarowy) do 14 stycznia 2019 r.

W uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ustawy — Prawo własności przemysłowej wskazano w kontekście zmiany definicji znaku towarowego, że „dotychczas warunkiem koniecznym było, iż znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, taki wymóg jest przestarzały, mając na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki. Dlatego z uwagi na środki technologiczne proponuje się rezygnację z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej”³. Motywy te znajdują oparcie w preambule dyrektywy, która w pkt 12–13 stanowi, że w celu zapewnienia harmonizacji w kwestii warunków uzyskania i utrzymywania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego niezbędne jest określenie katalogu przykładowych oznaczeń mogących stanowić znak towarowy, przy założeniu posiadania zdolności odróżniającej. O ile przedstawienie danego oznaczenia spełnia wymogi sprecyzowane w dyrektywie, „należy dopuścić każdą właściwą formę tego przedstawienia wykorzystującą ogólnie dostępną technologię, a więc niekoniecznie formę graficzną”⁴. Stanowisko to zostało potwierdzone w pkt 9 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego 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 (Znaki Towarowe i Wzory)⁴, zgodnie z którym wymóg graficznej

² Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1–26 ze zm.; dalej: dyrektywa.

³ <http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E93CFEDB734A617C12583630031DF67/%24File/3107-uzas.docx> (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

⁴ Dz. Urz. UE L 341 z 24.12.2015 r., s. 21–94 ze zm.; dalej: rozporządzenie. Rozporządzenie to utraciło moc z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1–99.

przedstawialności powinien zostać usunięty z definicji unijnego znaku towarowego po to, by umożliwić „większą elastyczność przy jednoczesnym zapewnieniu większej pewności prawa w odniesieniu do sposobów przedstawiania znaków towarowych”. Kryterium przedstawialności oznaczenia w sposób graficzny było postrzegane w istocie jako ograniczające, a w niektórych przypadkach nawet zamykające z założenia otwarty katalog oznaczeń mogących stanowić znaki towarowe⁵.

Uogólniając, można zatem stwierdzić, że celem zmiany definicji znaku towarowego była próba większego zrównoważenia interesów uprawnionych z tytułu praw wyłącznych do znaków towarowych oraz ich odbiorców, a także szerszego uwzględnienia interesu publicznego. Potwierdzenie otwartej formuły w zakresie form przedstawieniowych oznaczeń mogących stanowić znaki towarowe, przy równoczesnym doprecyzowaniu warunków w zakresie percepcji oznaczeń miało zwiększyć przejrzystość systemu ochrony znaków towarowych.

W stosunku do dotychczasowej formuły, za pomocą której definiowano znak towarowy w ramach prawodawstwa UE, omawiane zmiany legislacyjne sprowadzają się do uzupełnienia katalogu przykładowych form przedstawieniowych o kolory i dźwięki oraz do zastąpienia wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia warunkiem przedstawienia go w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Z kolei w polskiej nowelizacji stanowiącej odpowiednik omówionej wyżej zmiany poszerzono zbiór najbardziej reprezentatywnych form przedstawieniowych znaków towarowych o formę przestrzenną (kolor i dźwięk były już ujęte w przepisie art. 120 ust. 2 p.w.p.), a przedstawialność oznaczenia odniesiono do możliwości jego prezentacji w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że omawiana nowelizacja w zakresie definicji znaku towarowego polega tylko na dobroczynnym usunięciu ograniczającego wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia pretendującego do miana znaku i zastąpienia tego kryterium wymogiem prezentacji oznaczenia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Niestety, nie do końca. Trzeba bowiem zestawzić główną regulację z treścią preambuły zarówno dyrektywy, jak i rozporządzenia. W pkt 13 preambuły dyrektywa przewiduje, że „aby osiągnąć cele systemu rejestracji znaków towarowych, a mianowicie zapewnić pewność prawa oraz prawidłowe administrowanie, konieczne jest również wprowadzenie wymogu, iż musi być możliwe przedstawienie oznaczenia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny”. Podobnie brzmi pkt 9 preambu-

⁵ Por. A. Hołda-Wydrzyńska: *Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE*, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2011, t. 9, s. 126–127.

ły rozporządzenia, w którym przewidziano, że sposób przedstawienia oznaczenia ma być „jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny”. W treści powołanych aktów prawnych pojawiło się zatem siedem wymogów znanych dotychczas z orzecznictwa (sprawa C-273/00, *Sieckmann*)⁶ i określanych niekiedy jako „doktryna Sieckmanna”. Tym samym normatywne warunki uznania oznaczenia za znak towarowy nadający się do rejestracji zostały, jak się wydaje, rozbudowane. Warto przeprowadzić analizę w kierunku ustalenia, czy opisana regulacja może przyczynić się do osiągnięcia zakładanych celów nowelizacji prawa znaków towarowych, tj. zapewnienia większej elastyczności i pewności prawa w odniesieniu do sposobów przedstawiania znaków towarowych.

Punktem wyjścia do dyskusji nad potrzebą wdrożenia omawianej nowelizacji była konstatacja, zgodnie z którą dotychczasowe ujęcie sposobów prezentacji form przedstawieniowych znaków towarowych było przestarzałe i ograniczało możliwość ochrony nietradycyjnych znaków towarowych, zarówno tych percypowanych wizualnie (np. znaków ruchomych, multimedialnych, holograficznych), jak i pozostałych oznaczeń niekonwencjonalnych (w szczególności znaków dźwiękowych, zapachowych/węchowych, smakowych, dotykowych). Przesłanka graficznej przedstawialności oznaczenia służyła ustaleniu przedmiotowych granic prawa z rejestracji znaku towarowego. Sposób przedstawienia danego oznaczenia w formie graficznej miał pozwalać na jego dokładną identyfikację (zarówno przez uprawnionego, jak i organy właściwe w sprawach własności przemysłowej oraz przez osoby trzecie, w szczególności konkurentów uprawnionego). Tą drogą, przez ograniczenie oddziaływania elementów subiektywnych towarzyszących percepcji oznaczeń, była realizowana zasada pewności prawa, co miało zapewniać prawidłowe funkcjonowanie systemu rejestracji znaków towarowych (por. np. wyroki TSUE w sprawach: C-273/00, *Sieckmann*, pkt 46–49, 54; C-104/01, *Libertel*, pkt 28; C-49/02, *Heidelberg Bauchemie*, pkt 25 i 26).

III. SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA OZNACZEŃ STANOWIĄCYCH ZNAKI TOWAROWE

Określone typy znaków towarowych mogą być i są przedstawiane w sposób graficzny niejako naturalnie. Odnosi się to zwłaszcza do znaków klasycznych: słownych, graficznych, ich kombinacji (np. znaków słowno-graficznych). Prezentacja graficzna takich oznaczeń (w szczególności poprzez figury, linie lub znaki typograficzne)⁷ spełnia w zasadzie każdorazowo wymóg ich należytego przedsta-

⁶ Por. wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*.

⁷ Por. C-273/00, *Sieckmann*, pkt 46. Por. też E. Wojcieszko-Głuszko (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 430.

wienia. W judykaturze unijnej podkreślono, że znaki towarowe mogą inkorporować także oznaczenia, które nie nadają się *per se* do postrzegania wizualnego (za pomocą zmysłu wzroku), o ile mogą być przedstawione graficznie⁸. Orzecznictwo polskie przyjęło bardziej restrykcyjną formułę, zgodnie z którą „przez oznaczenie w sposób graficzny rozumieć należy postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia”⁹. W stosunku do pewnych rodzajów oznaczeń zasada graficznej przedstawialności jest natomiast trudna do zrealizowania, a niekiedy jest to nawet niemożliwe bez uczynienia przedmiotu ochrony nieokreślonym. Tak będzie w przypadku znaków nietradycyjnych niewidzialnych¹⁰, na przykład wyrażanych za pomocą zapachu lub smaku.

Omówione wyżej tradycyjne podejście do kwestii interpretacji wymogu graficznej przedstawialności oznaczeń prowadziło do licznych trudności w stosowaniu tej przesłanki do prezentacji oznaczeń niekonwencjonalnych. Mimo to w judykaturze przyjmowano, że „warunki uznania, iż sposób przedstawienia graficznego znaku jest dostateczny, nie mogą być ani zmienione, ani złagodzone, by ułatwić rejestrację oznaczeń, których natura czyni je trudniejszymi do przedstawienia w formie graficznej” (wyrok TSUE w sprawie T-305/04, *Eden SARL v. OHIM*, „zapach dojrzałej truskawki”, pkt 25). Orzecznictwo dotyczące zdolności rejestrowej znaków nietradycyjnych niewidzialnych, w szczególności zapachowych/węchowych czy smakowych, było przy tym niejednolite. W niektórych orzeczeniach wyrażono stanowisko liberalne, uznając pewne znaki nietypowe za nadające się do rejestracji jako takie — posiadające abstrakcyjną zdolność odróżniającą (np. „zapach świeżo ściętej trawy”¹¹, „zapach malin”¹²). Dominował jednak pogląd restrykcyjny odmawiający możliwości udzielenia ochrony znakom niedającym się bezpośrednio

⁸ Por. np. wyrok w sprawie *Steckmann*, pkt 45.

⁹ Uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11.

¹⁰ W kwestii podziału oznaczeń przedstawianych graficznie na widzialne i niewidzialne por. W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 56; E. Wojcieszko-Głusko (w.): *System prawa prywatnego*, t. 14B, *op. cit.*, s. 437–476. Por. też art. 15 ust. 1 zd. 4 porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) — załącznik 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

¹¹ Por. decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 1999 r., R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v. OHIM*, „zapach świeżo ściętej trawy”, pkt 14, w której uznano, że zapach świeżo skoszonej trawy to wyrazisty zapach, który każdy odbiorca natychmiast rozpoznaje z doświadczenia. Wielu osobom zapach lub aromat świeżo skoszonej trawy przypomina wiosnę, lato, zadbane trawniki, boiska lub inne tego rodzaju przyjemne doznania. Opis słowny znaku w postaci sformułowania „zapach świeżo ściętej trawy” został uznany za właściwy i spełniający przesłankę graficznej przedstawialności oznaczenia.

¹² Por. decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3, *Myles Ltd. v. OHIM*, „zapach malin”, pkt 16, w której stwierdzono, że „zapach malin nie pozostaje jednak niejasny i nieprecyzyjny i zawsze można go rozpoznać przez odniesienie do owoców. Nie ma w tym przypadku miejsca na subiektywną interpretację ze strony konsumenta lub Urzędu. Słowny opis oznaczenia stanowi wystarczającą reprezentację, aby wysłać wyraźny i niezmienny komunikat, ponieważ zapach malin jest wyjątkowym, czystym zapachem”. W pkt 23–31 cytowanej decyzji Izba wyjaśniła, że znaki oddziałujące na zmysł powonienia nie mogą być generalnie wyłączone spod ochrony, gdyż definicja znaku towarowego jest „otwarta”, a wymóg graficznej przedstawialności oznaczenia powinien być interpretowany szeroko — tak, aby umożliwić ochronę także nowych rodzajów znaków

przedstawić graficznie w tradycyjnie pojmowany sposób (C-273/00, *Sieckmann*¹³; T-305/04, *Eden SARL v. OHIM*, „zapach dojrzałej truskawki”¹⁴, 003132404, *N.V. Organon*, „smak pomarańczy”¹⁵).

Niemniej w orzecznictwie podkreślono, że nowe typy znaków towarowych, takie jak kolory *per se*, znaki dźwiękowe, znaki smakowe lub znaki dotykowe, powinny — podobnie jak znaki tradycyjne — wykazywać funkcjonalnie niezależny i autonomiczny charakter w stosunku do towarów, które mają oznaczać¹⁶.

Omawiana zmiana legislacyjna w zakresie definicji znaku towarowego nie miała na celu rozszerzania zakresu ochrony znaków towarowych, lecz raczej jego doprecyzowanie, bardziej ścisłe ujęcie, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności definicji znaku¹⁷. Należy pamiętać, że sam wymóg dystynktywności oznaczenia, które pretenduje do miana znaku towarowego, choć podstawowy, to jednak nie wystarcza do objęcia go ochroną. Konieczne jest jakieś ujęcie oznaczenia w ramy formalne pozwalające na jego percepcję przede wszystkim przez odbiorców, lecz także przez organy rozpatrujące sprawy o udzielenie prawa wyłącznego — zależnie od przyjętej w danym prawodawstwie nomenklatury: prawa ochronnego na znak towarowy (Polska) czy prawa z rejestracji znaku towarowego (UE). Od strony konstrukcji prawa podmiotowego można stwierdzić, że odpowiednie przedstawienie oznaczenia pozwala na precyzyjne określenie przedmiotu prawa i przez to wpływa na jego granice.

Dotychczasowa definicja znaku towarowego, mimo nakierowania na wizualne postrzeganie oznaczeń, nie zamykała katalogu ich form przedstawieniowych. Było to rozsądne, perspektywiczne podejście, potwierdzone także w orzecznictwie TSUE. Problematyki prezentacji znaku dotyczyło przede wszystkim orzeczenie w sprawie C-273/00, *Sieckmann*. Zawarte w nim ujęcie było co prawda ściśle związane

towarowych, nawet jeśli nie mogą one być postrzegane wizualnie, przynajmniej w sposób bezpośredni. Podobny pogląd został wyrażony w orzeczeniu w sprawie C-273/00, *Sieckmann*, pkt 44.

¹³ W pkt 72–73 przytoczonego wyroku stwierdzono, że w odniesieniu do oznaczenia zapachowego przedstawiającego czystą substancję chemiczną — cynamonian metylu (ester metylowy kwasu cynamonowego), która imituje aromat truskawek, wymóg graficznej przedstawialności nie jest spełniony przez samą formułę chemiczną, przez opis słowny na piśmie, przez złożenie do depozytu próbki zapachu ani przez kombinację tych środków.

¹⁴ Z pkt 33 i 41 powołanego orzeczenia wynika, że zapach truskawki może różnić się w zależności od gatunku, a ogólny opis zapachu w postaci sformułowania „zapach dojrzałej truskawki”, który może dotyczyć różnych gatunków tej rośliny i w związku z tym różniących się od siebie zapachów, oraz rysunek owocu truskawki bez oznaczenia gatunku nie prowadzą do eliminacji subiektywnych ocen towarzyszących percepcji identyfikacji i postrzegania oznaczenia przez odbiorcę.

¹⁵ Por. decyzję OHIM z dnia 31 sierpnia 2004 r., https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00313240/download/CLW/RFS/2004/EN/20040831_003132404.pdf (dostęp: 8 czerwca 2021 r.), w której stwierdzono, że większość ludzi rozpoznaje smak pomarańczy. Jednakże „opis znaku w postaci słowa »pomarańczy« nie umożliwia poznania rzeczywistego smaku, do którego się odnosi, ponieważ smak pomarańczy może być odtworzony na wiele różnych sposobów, co prowadzi do uzyskania różnych rezultatów [...]”. Smak jest zbyt nieokreślony w swym charakterze i zakresie, aby pełnić funkcję odróżniającą towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

¹⁶ Por. decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3, *MYLES Ltd. v. OHIM*, „zapach malin”, pkt 40.

¹⁷ Por. K. Czub: *Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 11, s. 21.

z nieobowiązującym już warunkiem graficznej przedstawialności oznaczenia, niemniej ogólne konstatacje dotyczące przedstawialności jako takiej pozostają w mocy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stwierdzenie, zgodnie z którym przedstawienie znaku powinno być jasne i precyzyjne w takim stopniu, aby oznaczenie było możliwe do poznania przez podmioty zainteresowane, w tym konkurentów osób uprawnionych lub ubiegających się o ochronę znaku. Zainteresowani powinni otrzymać odpowiednią informację o prawach do znaków towarowych przysługujących osobom trzecim.

Podejście to nie uległo zmianie z chwilą wdrożenia dyrektywy i rozporządzenia, a wydaje się, że wręcz zyskało — przez usankcjonowanie normatywnie siedmiu wymogów prezentacji znaków — wyższą niż dotychczas rangę.

Forma przedstawieniowa znaku może być zatem dowolna (choć przywołany wyżej punkt preambuły rozporządzenia traktuje jeszcze o formie stosownej) i może wykorzystywać ogólnie dostępne środki techniczne, niekoniecznie postać graficzną, choć rzecz jasna nie jest ona wykluczona i wydaje się, że jeszcze długo, jeśli nie zawsze, pozostanie głównym sposobem prezentacji oznaczenia.

Redefinicja znaku towarowego stanowiła szansę na uczynienie kolejnego istotnego kroku w kierunku ulepszenia funkcjonujących już mechanizmów ochrony znaków towarowych. Jednakże to, co *prima facie* mogło wydawać się zmianą korzystną, w szczególności w zakresie rezygnacji z przesłanki graficznej przedstawialności oznaczenia, w praktyce prowadzi w istocie do jeszcze większego ograniczenia możliwości ochrony znaków. Na taki skutek wskazują choćby wytyczne EUIPO dotyczące rozpatrywania spraw związanych z unijnymi znakami towarowymi. Zgodnie z tym dokumentem niektóre rodzaje znaków nietypowych, tj. znaki zapachowe/węchowe oraz znaki smakowe nie są obecnie akceptowane. Aktualna, dostępna ogólnie technologia nie umożliwia bowiem przedstawienia takich znaków w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Ponadto rozporządzenie nie przewiduje próbek lub egzemplarzy okazowych jako form właściwego przedstawienia oznaczenia¹⁸. Opis smaku lub zapachu także nie może pełnić tej roli, gdyż taki opis nie jest jasny, precyzyjny ani obiektywny (por. C-273/00, *Sieckmann*; R 120/2001-2, *Eli Lilly and Company v. OHIM*, „*smak sztucznej truskawki*”¹⁹). Z tego względu jakiegokolwiek zgłoszenie znaku zapachowego lub smakowego nie jest obecnie uważane

¹⁸ Por. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej, wersja 1.0 z 1 października 2017 r.: część B, dział 2, rozdział 9, s. 33, https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/02-part_b_examination_section_2_formalities/part_b_examination_section_2_formalities_pl.pdf (dostęp: 8 czerwca 2021 r.); oraz część B, dział 4, rozdział 2, s. 14–15, https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_chapter_2/part_b_examination_section_4_chapter_2_EUTM%20definition_pl.pdf (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

¹⁹ Por. decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 sierpnia 2003 r., R 120/2001-2, *Eli Lilly and Company v. OHIM*, „*smak sztucznej truskawki*”.

przez EUIPO za zgłoszenie unijnego znaku towarowego (w przypadku dokonania formalnego zgłoszenia będzie ono uznane za niewniesione)²⁰. Znaki zapachowe/węchowe i smakowe zostały także pominięte we „Wspólnym Komunikacie dotyczącym przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych”²¹, opracowanym w ramach Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów (ETMDN), jak również w stworzonym pod auspicjami tej organizacji projekcie wspólnej praktyki dotyczącej nowych rodzajów znaków towarowych w zakresie oceny formalno-prawnej zgłoszeń oraz badania przeszkód bezwzględnych i podstaw do unieważnienia praw wyłącznych²². W informacji zawierającej wskazówki dla zgłaszających nowe rodzaje znaków opracowanej przez Urząd Patentowy RP podkreślono, że zniesienie wymogu graficznej przedstawialności „umożliwia przyjmowanie zgłoszeń nowych rodzajów znaków towarowych, które do tej pory nie były przewidziane w polskim prawie”²³. W końcowej części informacji wskazano, że znaki zapachowe i smakowe są obecnie wyłączone spod ochrony. Uzasadnieniem dla tego jest brak technicznych możliwości prezentacji tego typu znaków w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny i zrozumiały. Remedium na ten stan rzeczy nie może stanowić przedłożenie próbek lub opisu znaku. Nie są one wystarczające, ponieważ nie spełniają przesłanki jasności, dokładności i obiektywności przedstawienia (argumentacja z powołaniem się na orzecznictwo unijne, głównie wyrok w sprawie C-273/00, *Sieckmann*)²⁴. W urzędowych „Wytycznych w zakresie znaków towarowych” w części poświęconej omówieniu pojęcia znaku towarowego i jego form przedstawieniowych wskazano, że w przypadku znaków odbieranych za pomocą innych zmysłów niż wzrok i słuch „duży problem może stanowić sposób ich reprezentacji w rejestrze za pomocą ogólnie dostępnej technologii”²⁵. A zatem w praktyce, zarówno unijnej, jak i polskiej, nie wypracowano póki co kryteriów odnoszących się do sposobów przedstawienia oznaczeń nietypowych, które pozwalałyby ustalić takie znaki jednoznacznie i dokładnie, a zarazem w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny.

²⁰ Por. *Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej*, op. cit., s. 33.

²¹ Por. https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

²² Por. projekt CP11 „Wspólna praktyka — nowe rodzaje znaków towarowych — ocena formalno-prawna zgłoszeń oraz badanie przeszkód bezwzględnych i podstaw do unieważnienia praw wyłącznych” — wersja 0.26 z 5 czerwca 2020 r., https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP11_WS1%20and%20WS2_Common_Practice_EWG_Publication.docx (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

²³ Por. <https://uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=97928>, s. 1 (dostęp: 31 października 2019 r.). Nie jest to twierdzenie prawdziwe, ponieważ dotychczasowa definicja znaku towarowego zawierała już otwarty katalog form przedstawieniowych oznaczeń, a wymóg graficznej przedstawialności stanowił co prawda pewne ograniczenie (w niektórych przypadkach istotne), lecz nie wykluczał a *limine* ochrony znaków nietypowych.

²⁴ Por. <https://uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=97928>, s. 15 (dostęp: 31 października 2019 r.).

²⁵ Por. <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-pojecie-znaku-towarowego/zdolnosc-oznaczenia> (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

IV. SKUTKI ZMIANY DEFINICJI ZNAKU TOWAROWEGO W KWESTII WYMOGU PRZEDSTAWIALNOŚCI OZNACZENIA

Biorąc pod uwagę przytoczoną wyżej treść oficjalnych dokumentów źródłowych EUIPO i UPRP, można stwierdzić, że zmiana legislacyjna w obrębie definicji znaku towarowego nie doprowadziła do oczekiwanego i zakładanego rozszerzenia możliwości praktycznej ochrony znaków nietypowych, w szczególności znaków niewidzialnych. Zasadne jest pytanie: czy taki cel był w ogóle możliwy do osiągnięcia w aktualnym i rozpatrywanym momencie rozwoju prawa znaków towarowych w kontekście realiów stanu techniki? Wydaje się, że odpowiedź powinna być znana legislatorowi. Ani bowiem na początku procesu prawodawczego (pierwsza propozycja zmian w prawie unijnym jest datowana na 27 marca 2013 r.²⁶), który doprowadził do omawianej zmiany, ani na jego końcu nie istniały jakiegokolwiek istotne przesłanki pozwalające przyjąć, że postęp technologiczny osiągnął stopień umożliwiający percepcję znaków zapachowych/węchowych, smakowych, dotykowych i innych niedających się w ogóle lub niedających się łatwo przedstawić graficznie — w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Należy podkreślić, że najbardziej zaawansowane próby rozpoznawania znaków nietradycyjnych niewidzialnych odnoszą się do reprodukcji zapachów. W dziedzinie olfaktoryki są już dostępne mobilne cyfrowe reproduktory zapachów (np. Cyrano, Scent Bot). Te kompaktowe urządzenia pozwalają za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie, wykorzystując technologię bluetooth, na odtwarzanie określonych zapachów pobieranych z banków zapachów udostępnianych odpłatnie przez producentów. Niemniej trzeba podkreślić, że zakres dostępnych zapachów jest w tym przypadku ciągle ograniczony, a jakość ich reprodukcji może być niewystarczająca do celów profesjonalnej percepcji zapachów.

Wydaje się, że omawiany problem postrzegania znaków nietypowych niewidzialnych sprowadza się bardziej do podstawowego zagadnienia możliwości i charakteru percepcji takich oznaczeń, a nie tylko do kwestii technologicznych. Znaki nietradycyjne uznaje się często za nienadające się do obiektywnego poznania. Dotyczy to zwłaszcza znaków smakowych, które są uważane za subiektywne z natury, zarówno przy percepcji pierwotnej, jak i w procesie oceny porównawczej²⁷.

²⁶ Por. Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2013 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona), dokument nr 2013/0089 (COD), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> (dostęp: 8 czerwca 2021 r.); Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, dokument nr 2013/0088 (COD), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0161&qid=1573483882712&from=EN> (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

²⁷ Por. S. Martin: *Non-traditional Trade marks: an overview*, s. 16–17, <http://www.ipc-eui.org/sites/default/files/events/files/4-Non-traditional%20TM%20An%20overview%20INDIA%2015-02-17%20final.pdf> (dostęp:

Ponadto w orzecznictwie wskazuje się, że w niektórych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do pewnych towarów, smak może być traktowany przez odbiorców nie jako znak towarowy, lecz raczej jako właściwość, cecha produktu (np. w stosunku do leków użycie przez wytwórcę smaku owocowego może być uważane za środek neutralizujący lub maskujący nieprzyjemny smak samego leku)²⁸. Podobny wniosek może mieć zastosowanie do znaków zapachowych, mimo że „pamięć węchowa jest prawdopodobnie najbardziej niezawodnym rodzajem pamięci człowieka i w związku z tym podmioty gospodarcze mają oczywisty interes w tym, by posługiwać się oznaczeniami zapachowymi dla identyfikacji swoich towarów”²⁹.

Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze fakt, że czynniki subiektywne, takie jak na przykład koncentracja, pamięć, indywidualna interpretacja, mogą wpływać na postrzeganie wszystkich typów znaków towarowych. Percepcja każdego znaku towarowego może również zależeć od okoliczności danego przypadku, kontekstu, wielkości, ilości, koncentracji, umiejscowienia, nośników materialnych, warunków zewnętrznych itp. Te wszystkie czynniki nie mają znaczenia, o ile sam znak towarowy jest wyraźnie reprezentowany w rejestrze³⁰.

V. PODSUMOWANIE

W toku omawianej nowelizacji prawodawca zrezygnował z jednego kryterium w postaci graficznej przedstawialności oznaczenia i zastąpił je wieloma (uwzględniając treść preambuł aktów unijnych — nawet dziewięcioma) innymi wymogami, których zakres pojęciowy pozostaje co najmniej niejednoznaczny³¹. W konsekwencji wprowadzonych zmian w stosunku do znaków niekonwencjonalnych niepostrzeganych wzrokowo utrwaleniu uległa wcześniejsza restrykcyjna praktyka ukształtowana przez judykaturę, poczynwszy od wyroku w sprawie *Sieckmann*, zakładająca niedopuszczalność przedstawienia tego rodzaju oznaczeń za pomocą

8 czerwca 2021 r.); J. Koczanowski: *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynałazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976, z. 8, s. 31–33.

²⁸ Por. decyzję drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 sierpnia 2003 r., R 120/2001-2, *Eli Lilly and Company v. OHIM*, „smak sztucznej truskawki”, pkt 16; decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3, *MYLES Ltd. v. OHIM*, „zapach malin”, pkt 43.

²⁹ Por. wyrok TSUE z dnia 27 października 2005 r., T-305/04, *Eden SARL v. OHIM*, „zapach dojrzałej truskawki”, pkt 25. Ośrodek węchu, umieszczony bezpośrednio w układzie limbicznym mózgu człowieka, przyczynia się do tworzenia emocji i towarzyszących im obrazów w sposób bardziej intensywny niż inne zmysły. Pamięć węchowa jest najbardziej trwała — powoduje utrwalenie określonego doświadczenia już po trzykrotnej percepcji danego obiektu (np. przedmiotu) z określonym zapachem.

³⁰ Por. decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3, *MYLES Ltd. v. OHIM*, „zapach malin”, pkt 19.

³¹ Por. K. Sztobryn: *O kilku zmianach w systemie ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej*, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 26; M. Ziółkowski: *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436*, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 12, s. 14.

formuły chemicznej, opisu słownego, próbki zapachu lub kombinacji tych elementów³², a w odniesieniu do pozostałych znaków może nastąpić zaostrezenie wymogów w zakresie sporządzania elementów dokumentacji zgłoszeniowej, takich jak graficzne zobrazowanie znaku i jego opis. Ponadto odniesienie dwóch głównych kryteriów wyrażonych *explicite* w przepisach, tj. jednoznaczności i dokładności przedstawienia oznaczenia, do kryterium podmiotowego w postaci właściwych organów oraz odbiorców (o których mowa wprost w przepisach unijnych, a które zostały pominięte w regulacji polskiej, ale powinny być uwzględnione w toku wykładni), może z kolei prowadzić do tego, że w trakcie rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego będzie następowała ocena polegająca na weryfikacji, czy urząd rozpoznający sprawę, a także osoby, na które znak może oddziaływać, są w stanie ustalić konkretne oznaczenie będące przedmiotem ochrony prawem wyłącznym³³.

Wydaje się, że bardziej doniosłym — zarówno teoretycznie, jak i praktycznie — rozwiązaniem na przyszłość mogłaby być regulacja zakładająca, że wymóg przedstawialności oznaczenia polega na przedstawialności jako takiej³⁴ lub „możliwości prezentacji znaku za pomocą któregośkolwiek ze zmysłów człowieka”³⁵. Można byłoby także rozważyć powrót do koncepcji przedstawialności według stanu orzecznictwa utrwalonego przed sprawą *Sieckmann*, który zakładał, że przedstawienie (wówczas w kontekście reprezentacji graficznej) oznaczenia powinno być wyraźne i precyzyjne³⁶.

Propagowanie otwartego katalogu form przedstawieniowych znaków towarowych przy jednoczesnym wykluczaniu możliwości ochrony niektórych kategorii oznaczeń nietradycyjnych niepostrzeganych wzrokowo, tj. znaków zapachowych/

³² Por. P. Kostański, T. Marek: *Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2015, z. 130, s. 90; K. Sztobryn: *O kilku zmianach w systemie ochrony znaków towarowych...*, *op. cit.*, s. 26; M. Ziółkowski: *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym — aktualne koncepcje oraz planowane zmiany*, Białostockie Studia Prawnicze 2015, z. 19, s. 262–263.

³³ Por. M. Ziółkowski: *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności...*, *op. cit.*, s. 14.

³⁴ Por. F.-K. Beier: *Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty*, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 5, s. 18; M. Ziółkowski: *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności...*, *op. cit.*, s. 15.

³⁵ Por. W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca...*, *op. cit.*, s. 54; J. Mordwiłko-Osajda: *Znak towarowy. Bez względu na przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 98–99, 120. Zasada zmysłowej postrzegalności oznaczeń jest od dawna uznawana za oczywistą — por. m.in. R. Skubisz: *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 34; E. Wojcieszko-Głuszko (w.): *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO)*, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Kraków 1998, s. 20; K. Szczepanowska-Kozłowska (w.): *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 571; Ł. Żelechowski: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, s. 286; W. Włodarczyk (w.): *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych — Cedzyna 28.09–2.10.1999 r.*, pod red. A. Adamczak, 1999, z. 23, s. 132.

³⁶ Por. m.in.: decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 stycznia 1998 r., R 4/97-2, *Antoni Tomasz Burakowski and Alison Jane Roberts trading as Antoni & Alison v. OHIM*, „znak 3D”; decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 1999 r., R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v. OHIM*, „zapach świeżo ściętej trawy”; decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 lutego 1998 r., R 7/97-3, *Orange Personal Communications Services Ltd. v. OHIM*, „Orange”.

węchowych i smakowych (por. omówione wyżej wytyczne EUIPO i informację UPRP), jest wewnętrznie sprzeczne. Obserwowane obecnie swoiste „przesunięcie” w praktyce urzędowej tych nietypowych rodzajów znaków do ogólnej kategorii „inne oznaczenia”³⁷, przy jednoczesnym usztywnieniu zasad ich ochrony, wydaje się zbyt jednoznacznym i nieuzasadnionym krokiem wstecz w rozwoju systemu ochrony znaków towarowych. Okazuje się bowiem, że mimo celów przyświecających analizowanej reformie prawa znaków towarowych jej praktyczne konsekwencje stanowią, przynajmniej na tym etapie obowiązywania, w istocie zaprzeczenie przyjętych pierwotnie założeń nowelizacji. Większa elastyczność systemu nie była konieczna w stosunku do znaków klasycznych widzialnych oraz niewidzialnych (np. dźwiękowych). Znaki te będą nadal chronione według podobnych zasad, jak miało to miejsce przed nowelizacją, przy czym warto mieć na uwadze trwające w ramach Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów (ETMDN) prace nad wspólną praktyką dotyczącą oceny formalno-prawnej nowych rodzajów znaków towarowych (dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych)³⁸. Jeśli natomiast chodzi o znaki nietradycyjne niepostrzegane wzrokowo, w szczególności znaki zapachowe/węchowe i smakowe, to nowe ujęcie normatywne nie wnosi nowej jakości, ale wręcz ogranicza praktycznie możliwość ochrony tego rodzaju znaków. Problemem może być także brak uniwersalnej i powszechnie uznawanej klasyfikacji zapachów i smaków (na wzór istniejących klasyfikacji elementów obrazowych czy kolorów), która mogłaby stanowić stabilne oparcie dla koncepcji ochrony tego typu oznaczeń. Nie wiadomo nawet, czy stworzenie systematycznego pogrupowania zapachów i smaków, pozbawionego elementów subiektywnych, jest w ogóle możliwe. W dłuższym, lecz bliżej nieokreślonym, czasie ocena ta może ulec zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny umożliwiający użycie nowych form prezentacji znaków towarowych odwołujących się do innych zmysłów niż wzrok czy słuch, lecz w aktualnym stanie rzeczy oznaczenia zapachowe, smakowe i dotykowe są uznawane za nierejestrowalne jako niedające się ustalić w sposób jednoznaczny i dokładny. Skoro tak, to celowość analizowanej nowelizacji definicji znaku towarowego jest raczej wątpliwa. Nie stanowi dobrej praktyki projektowanie aktów prawnych, które nie mogą znaleźć realnego zastosowania w przewidywalnej perspektywie czasowej.

Konkludując, wydaje się, że prawodawcy — zarówno unijnemu, jak i polskiemu — udało się zrealizować zakładane cele reformy definicji znaku towarowego tylko pozornie. Samą rezygnację z warunku graficznej przedstawialności oznaczeń aspirujących do objęcia ochroną w charakterze znaków towarowych należy co

³⁷ Por. „Wspólny Komunikat dotyczący przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych” i projekt CP11 „Wspólna praktyka — nowe rodzaje znaków towarowych — ocena formalno-prawna zgłoszeń oraz badanie przeszkód bezwzględnych i podstaw do unieważnienia praw wyłącznych” — zob. przyp. 21 i 22.

³⁸ Por. „Wspólny Komunikat dotyczący przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych” i projekt CP11 „Wspólna praktyka — nowe rodzaje znaków towarowych — ocena formalno-prawna zgłoszeń oraz badanie przeszkód bezwzględnych i podstaw do unieważnienia praw wyłącznych” — zob. przyp. 21 i 22.

prawda ocenić pozytywnie. Nowe podejście do wymogów formalnych w zakresie przedstawialności oznaczeń, które miało być uproszczeniem i uelastycznieniem dotychczasowej regulacji, nie stanowi jednak istotnego przełomu, jaki był spodziewany, lecz paradoksalnie raczej regres, gdy chodzi o czytelność i łatwość stosowania kryteriów oceny formy przedstawieniowej znaków towarowych. Zastąpienie jednego — niedoskonałego, lecz prostego w aplikacji — wymogu graficznej przedstawialności dziewięcioma niejednoznacznymi kryteriami (jednoznaczność, dokładność + jasność, precyzyjność, samodzielność, łatwa dostępność, zrozumiałość, trwałość i obiektywność), nawet jeśli były one wcześniej znane z orzecznictwa, nie przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemu i zwiększenia dostępności ochrony znaków towarowych. Dotyczy to w równej mierze wszystkich typów znaków towarowych, choć trzeba zaznaczyć, że w przypadku znaków tradycyjnych analizowana zmiana legislacyjna nie przełoży się zasadniczo, poza komplikacjami wynikającymi z wielości i braku jasności nowych warunków, na zwiększenie bariery dostępu do ochrony. W przypadku oznaczeń, które do tej pory w praktyce chronione być nie mogły, tj. znaków towarowych nietypowych (postrzeganych za pomocą zmysłów innych niż wzrok i słuch), reforma definicji znaku nie zapewnia natomiast oczekiwanego stworzenia realnych i możliwych do wykorzystania w przewidywalnej perspektywie podstaw ich ochrony. W tej kwestii regulacja oraz ujęcie praktyczne, zwłaszcza wyrażone w pragmatykach urzędowych, uległy raczej dalszemu usztywnieniu.

BIBLIOGRAFIA

- Beier F.-K.: *Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty*, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 5.
- Czub K.: *Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 11.
- Hołda-Wydrzyńska A.: *Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE*, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2011, t. 9.
- Koczanowski J.: *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976, z. 8.
- Kostański P., Marek T.: *Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2015, z. 130.
- Martin S.: *Non-traditional Trade marks: an overview*, <http://www.ipc-eui.org/sites/default/files/events/files/4-Non-traditional%20TM%20An%20overview%20INDIA%2015-02-17%20final.pdf> (dostęp: 8 czerwca 2021 r.).

- Mordwiłko-Osajda J.: *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009.
- Skubisz R.: *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, wyd. 2, Warszawa 1997.
- Szczepanowska-Kozłowska K. (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012.
- Sztobryn K.: *O kilku zmianach w systemie ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej*, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 9.
- Włodarczyk W. (w:) *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych — Cedzyna 28.09.–2.10.1999 r.*, pod red. A. Adamczak, 1999, z. 23.
- Włodarczyk W.: *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001.
- Wojcieszko-Głuszko E. (w:) *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO)*, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Kraków 1998.
- Wojcieszko-Głuszko E. (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012.
- Ziółkowski M.: *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym — aktualne koncepcje oraz planowane zmiany*, Białostockie Studia Prawnicze 2015, z. 19.
- Ziółkowski M.: *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436*, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 12.
- Żelechowski Ł.: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014.

Słowa kluczowe: własność intelektualna, własność przemysłowa, znak towarowy, przedstawialność graficzna znaku towarowego.

KRZYSZTOF CZUB

THE NEW TRADEMARK DEFINITION — HAS LEGISLATIVE CHANGE BEEN NECESSARY?

S u m m a r y

This article addresses the most significant issues related to the new approach to the object of trademark protection in the Industrial Property Law Act in the context of previous changes to EU law and the settled case law of the CJEU. Normative changes primarily concern the issue of clarifying the requirement for the representation of the sign, in particular the abandonment of the controversial criterion for graphic representability. The author, who is a scientific researcher as well as an active practitioner in the field of industrial prop-

erty protection, carries out an in-depth analysis of the discussed legislative changes in the context of their legitimacy and impact on the practice of trademark protection.

Keywords: intellectual property, IP law, industrial property, trademark, graphic representability of trademark.

