

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński

**Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr Martyny Mielniczuk-Skibickiej**

pt. Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego

napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego i dr Agnieszki Sztoldman

1. Temat i metoda badawcza, kompozycja rozprawy

Doktorantka wybrała jako przedmiot analizy zagadnienie bardzo szczególne i pozornie tylko wąskie, które jednak pozwoliło jej na przeprowadzenie z dużym rozmachem rozważań dotyczących funkcjonowania całego systemu ochrony znaków towarowych z uwzględnieniem skutków tej ochrony dla konkurencji. Część rozważań wychodzi nawet poza reżim ochrony znaków towarowych i dotyczy innych form ochrony kształtu w prawie własności intelektualnej, co w przypadku tzw. funkcjonalności estetycznej oznaczeń jest w pełni uzasadnione i pożądane, bo jest to instrument, który miał z założenia porządkować system ochrony własności intelektualnej. Bezwzględna przeszkoda rejestracji kształtu (obecnie również i innej właściwości) znacznie zwiększającego wartość towaru przez długi czas stanowiła marginalny problem w prawie znaków towarowych. Od pewnego czasu jednak jest ona coraz częściej powodem odmowy lub unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, co budzi szereg kontrowersji w doktrynie prawa własności intelektualnej. Wątpliwości te potęgują kolejne wypowiedzi EUIPO, sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. W ich świetle bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego składającego się z kształtu lub innej właściwości towaru znacznie zwiększającego jego wartość może być instrumentem prawnym o szczególnej mocy nie tylko na etapie uzyskiwania ochrony, ale również jej dochodzenia ze względu na koncentrację w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego problematyki nieważności znaku towarowego, która może być wprowadzona do sporu powództwem wzajemnym o stwierdzenie nieważności znaku powoda.

W mojej ocenie temat pracy został właściwie wybrany jako zagadnienie kwalifikujące się do opracowania w rozprawie doktorskiej. W uwagach wprowadzających Autorka przekonująco uzasadnia wybór tematu rozprawy, pokazując jego tło gospodarcze i prawne oraz stan badań w nauce prawa. Temat jest ambitny i trudny, wymaga skrupulatności i „benedyktyńskiej cierpliwości” w przedzieraniu się przez (często sprzeczne lub pozbawione logicznej spójności) orzeczenia oraz umiejętności odczytywania wypowiedzi organów i sądów w pewnym kontekście prawno-ekonomicznym. Wymaga on rozumienia mechanizmów konkurencji na wolnym rynku. W literaturze polskiej brakowało dotychczas monograficznego opracowania traktującego o tej szczególnej przeszkodzie, choć dostępnych jest co najmniej kilka publikacji mniejszych objętościowo lub poświęconych szerszym zagadnieniom, które odnoszą się również do tego problemu. Już po złożeniu rozprawy doktorskiej ukazała się monografia L. Brancusi pt. *EU Trade Mark Law and Product Protection*. Literatura

zagraniczna dotycząca tego tematu, z której Doktorantka zrobiła obszerny użytek w pracy, jest dużo bogatsza.

We wstępie do pracy sformułowano wyrazistą tezę, iż przeszkoda znacznego zwiększania wartości towaru powinna zostać usunięta z katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego unijnego i krajowego. Jej prokonkurencyjną rolę mogłaby przejąć, zdaniem Doktorantki, przeszkoda braku charakteru odróżniającego. Alternatywnie do zmiany przepisów w tym zakresie, Doktorantka postuluje prokonkurencyjną interpretację przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru, uwzględniającą postrzeganie oznaczenia przez konsumentów oraz formy alternatywne wobec zgłoszonego kształtu. Teza została postawiona prawidłowo i dowodzi zarówno ambicji przedstawienia propozycji *de lege ferenda* jak i realizmu Doktorantki w kwestii ewentualnych możliwości urzeczywistnienia pierwszego postulatu. Autorka, zdając sobie sprawę z niewielkich szans na zmianę przepisów, przedstawia i precyzuje w pracy propozycję, która nie wymaga nowelizacji przepisów, lecz nowej, odświeżonej i uzupełnionej o pełny wgląd w konglomerat zbiegających się interesów interpretacji przepisów obecnie obowiązujących. We wstępie Doktorantka określa cel badań, którym jest zbadanie uzasadnienia, zakresu zastosowania, kryteriów oceny oznaczeń pod kątem tzw. funkcjonalności estetycznej oraz - co najbardziej wartościowe, bo wykraczające poza opis - ustalenie, czy przeszkoda powinna stanowić samodzielną podstawę odmowy rejestracji.

W rozprawie zastosowano metodę dogmatyczną oraz pomocniczo i w ograniczonym zakresie (uzasadnionym w przypadku przeszkody tzw. funkcjonalności estetycznej wywodzącej się z prawa znaków towarowych państw Beneluxu) metodę historyczną. Uwagi prawnoporównawcze mają charakter marginalny i uzupełniający. Ze względu na pokrewieństwo przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru z doktryną funkcjonalności estetycznej w amerykańskim prawie znaków towarowych są one potrzebne w pracy poświęconej temu tematowi, choć trafnie nie zdeterminowały zastosowanej metodologii. Autorka zaznacza, że wnikliwa i systematyczna analiza orzecznictwa TSUE i EUIPO oraz sądów krajowych wskazuje na przeprowadzone w pracy badania empiryczne. W przypadku tej ostatniej wzmiankowanej we wstępie metody mam pewne wątpliwości, czy faktycznie została ona wdrożona w rozprawie. W badaniach empirycznych wnioski są wyciągane z konkretnych dowodów empirycznych, np. ilościowych lub jakościowych badań rynku. Trudno za takie uznać analizę orzecznictwa. W literaturze zagranicznej rzeczywiście kwalifikuje się systemowe badania orzecznictwa jako przykład *empirical research* (zob. B. Beebe, I. Fhima), jednak w mojej ocenie Doktorantka nie przeprowadziła również tego typu badań w pracy, a jej niezwykle szczegółowa analiza orzecznictwa mieści się w ramach metody dogmatycznej. Uważam jednak, że temat pracy zachęcał do odwołania się do badań empirycznych, o czym poniżej. Warto byłoby też przeprowadzić systemową analizę tego, w jakim stopniu ta przeszkoda jest wykorzystywana przez UPRP oraz sądy własności intelektualnej.

Praca ma harmonijną budowę. Została podzielona na 6 rozdziałów, opatrzona prawidłowym formalnie wstępem oraz zwieńczona wnioskami, które stanowią rezultaty analizy skoncentrowanej wokół wyznaczonych celów. Jak na rozprawę doktorską jest to praca bardzo obszerna (wraz z wykazami i spisami rozprawa liczy 492 stron), przy czym trudno postawić Doktorantce zarzut, że wywody są zbyt rozległe czy „rozwodnione”. Analiza przeprowadzona przez Doktorantkę jest bardzo rozbudowana i wskazuje na chęć wniknięcia w najdrobniejsze szczegóły badanego zagadnienia. Wywód jest zdyscyplinowany, logicznie powiązany, ciekawy, potoczny i trudno znaleźć w pracy fragmenty, które mogłyby zostać usunięte bez uszczerbku dla całości wyводу, choć niewątpliwie duża część rozważań ma charakter sprawozdawczy i dotyczy problemów już dobrze opisanych w literaturze; pewne problemy (np. geneza tzw. funkcjonalności estetycznej) powraca w kilku rozdziałach, co mogłoby zostać zredukowane.

Autorka dokonała prawidłowej selekcji problemów, które wymagają analizy, by uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Układ pracy i sekwencja omawianych problemów odpowiadają wyznaczonemu polu badawczemu, sprzyjają weryfikacji sformułowanych hipotez i logicznie prowadzą do osiągnięcia

wyznaczonego celu. Polecić można Autorce próbę publikacji syntezy przeprowadzonej analizy np. w formie angielskiego artykułu, co dałoby szansę na zapoznanie się z Jej propozycją czytelnikom zagranicznym. Byłoby to również dobre ćwiczenie z umiejętności syntetyzowania.

2. Uwagi szczegółowe

Rozdział I

W rozdziale I zamieszczono uwagi wprowadzające poświęcone znakom towarowym jako dobrom niematerialnym szczególnego rodzaju. Co ważne, w rozdziale tym Autorka umiejętnie wprowadza tylko te problemy, które będą jej potrzebne w dalszych rozważaniach. Doktorantka uzupełnia tradycyjne teorie uzasadniające ochronę prawną znaków towarowych, bazujące na ekonomicznej analizie o koncepcje opisujące szczególną rolę znaków towarowych w społecznym różnicowaniu (w szczególności prace Burtona Beebe). Omawia genezę przeszkody funkcjonalności kształtu w prawie UE oraz ewolucję i znaczenie doktryny funkcjonalności estetycznej w prawie amerykańskim. Następnie koncentruje uwagę na trzech tzw. przeszkodach funkcjonalnych w prawie znaków towarowych – pokazując ich wspólne uzasadnienie (porządkujące system ochrony własności intelektualnej oraz prokonkurencyjne) oraz różnice.

Autorka dostrzega systemowe znaczenie tych przeszkód. Przeciwna jestem jednak konstruowaniu zasugerowanej w pracy (s. 71) autonomicznej doktryny funkcjonalności w UE (wcześniej zaproponowanej w literaturze przez U. Suthersanen i M. Mimlera). Choć uzasadnienie przeszkód i wyłączeń ze względu na funkcjonalność jest zbliżone w niemal wszystkich reżimach ochrony własności intelektualnej, to każda z nich musi być interpretowana z poszanowaniem specyfiki reżimu, w którym ma zastosowanie (celów i zasad ochrony). Glajchsztaltowanie przeszkód funkcjonalności w różnych reżimach może być w praktyce bardzo szkodliwe (zob. argumenty z innych reżimów przywoływanie w sprawie Brompton). Rozdział I kończy lista punktów zapalnych, które Doktorantka identyfikuje w związku z umiejscowieniem i interpretacją przeszkody funkcjonalności estetycznej.

Rozdział II

Rozdział II poświęcony jest kumulatywnej ochronie kształtu w prawie własności intelektualnej, co ma sens w pracy o tej tematyce, gdyż porządek systemowy stanowił przez lata podstawowe uzasadnienie przeszkody tzw. funkcjonalności estetycznej. Autorka analizuje możliwości ochrony kształtu w reżimie wzorniczym i prawnoautorskim, uwzględniając bardzo liberalną interpretację przesłanek ochrony w obu reżimach. Trafnie konkluduje, że na tym etapie rozwoju systemu ochrony własności intelektualnej, również biorąc pod uwagę łatwość uzyskiwania ochrony prawnoautorskiej i wzorniczej, separowanie reżimów i tworzenie „sztucznych” przeszkód przed kumulacją jest pozbawione sensu. Uwagi dotyczące funkcjonalności technicznej wzoru uzupełniłabym pytaniem o cel tego wyłączenia – czy jest ono faktycznie skoncentrowane na separacji z reżimem patentowym i zachowaniu konkurencji na rynku, czy ma również pozytywny wpływ na poziom innowacyjności i kreatywności osób trzecich, pozostawiając pewne rozwiązania „wolnymi” właśnie w takim celu. Należy bowiem pamiętać, iż uzasadnienie ochrony wzorniczej (inaczej niż ochrony znaków towarowych) wyraża się w pierwszym rzędzie we wspieraniu innowacyjności i kreatywności. Nie zgadzam się z bardzo ogólną tezą (s. 101), iż co do zasady łatwiej stwierdzić można naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy niż na wzór przemysłowy. Jest ona zbyt uproszczeniem. Metodologia oceny naruszenia w obu reżimach jest nie tylko inna ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo. Dlatego określenia „łatwiej” czy „rzadziej” (s. 101) są w mojej ocenie nietrafne.

Rozważania dotyczące ochrony kształtu jako utworu rozszerzyłabym o analizę przesłanek ochrony prawnoautorskiej w odniesieniu do samego kształtu (a nie wzornictwa przemysłowego w ogóle) oraz

próbę odpowiedzi na pytanie, czy i kiedy sam kształt może być oryginalny. Zniuansowałam zdanie (s. 120), iż „w odróżnieniu od praw własności przemysłowej ochrona prawnoautorska powstaje prawie na całym świecie z chwilą ustalenia utworu”, gdyż sugeruje ono światowy charakter tej formy ochrony. Tymczasem, jest to również ochrona ograniczona terytorialnie i jej przesłanki i zakres mogą się różnić; na pewno nie ograniczają się do samego ustalenia utworu. Odformalizowanie ochrony prawnoautorskiej można podkreślić w inny sposób. Sugerowałabym przegląd całego akapitu i usunięcie skrótów myślowych czy terminologicznych, które mogą sugerować czytelnikowi, iż ochrona prawnoautorska nie jest ograniczona terytorialnie i ma charakter globalny.

Mam również zastrzeżenia do nazwy podrozdziału 4.3. (Negatywne skutki kumulatywnej ochrony znaku towarowego, wzoru i utworu a ochrona kształtu towaru w świetle przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji). Nie bardzo wiadomo, jakiego rodzaju problem zapowiada on, a treść tego podrozdziału nie wyjaśnia tego zestawienia w sposób przejrzysty i zdyscyplinowany. Jest w nim zawartych sporo ciekawych myśli, ale nie zostały one uporządkowane. Czytelnik spodziewa się rozważań o roli ochrony kształtu w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, tymczasem Autorka bardzo ogólnie konkluduje, iż „nie jest uzasadnione oparcie ochrony odróżniających kształtów towaru o przepisy prawa nieuczciwej konkurencji”. Być może warto rozbudować ten podrozdział o tezy, iż ewentualna ochrona deliktowa kształtu przed czynami nieuczciwej konkurencji powinna uwzględniać zbiegające się interesy konkurentów i konsumentów (w tym w dostępności pewnych kształtów) oraz zasady ochrony kształtu w innych reżimach tak, by nie obchodzić tych zasad przy udzielaniu deliktowej ochrony nieformalnej.

Rozdział III

Rozdział III poświęcony został gruntownej analizie uzasadnienia przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru. Autorka powraca do dualizmu uzasadnienia tej przeszkody, po pierwsze, związanego z separacją reżimu znaków towarowych od reżimu wzorniczego i prawnoautorskiego; po drugie, wynikającego z potrzeby ochrony konkurencji przed monopolizacją kształtów, które są „wartościowe”, krytykując pierwsze podejście i uznając trafność drugiego. W rozdziale tym ponownie pojawiają się wywody historyczne dotyczące genezy tego wyłączenia w prawie UE, w szczególności jego korzenie w prawie znaków towarowych państw Beneluxu, w którym przez lata nie było badania merytorycznego zgłoszeń znaków towarowych, co oczywiście stawiało rolę tej przeszkody w innym świetle aniżeli we współczesnym europejskim prawie znaków towarowych. W poszukiwaniu uzasadnienia tej przeszkody Autorka przywołuje wypowiedzi m.in. Rzecznika Generalnego TSUE Macieja Szpunara nt. nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Pojawia się jednak pytanie, być może raczej do ekonomistów niż prawników, kiedy ochrona kształtu jako znaku towarowego może doprowadzić do tego skutku. Brakuje jasnych wskazówek w tym zakresie ze strony TSUE. Jak wskazuje Autorka, dostęp do pewnych kształtów powinien być wolny, by umożliwić swobodne konkurowanie na określonym rynku produktowym. Trudność wyraża się w ustaleniu, kiedy kształt jest niezbędny do konkurowania, a kiedy jest on bardzo przydatny lub znacznie ułatwia rywalizację – tzn. kształt nie jest niezbędny, ale jest ekonomicznie korzystny i dlatego pożądanym przez konkurentów.

Analiza uzasadnienia bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego ze względu na kształt lub inne właściwości znacznie zwiększające wartość towaru prowadzi Autorkę do tezy o braku spójności w założeniach leżących u podstaw tego wyłączenia. Ani zachowanie porządku w systemie prawa własności intelektualnej przez wyznaczenie nieprzekraczalnych granic między reżimami ani zapobieganie monopolizacji kształtów (lub innych właściwości) nie stanowi argumentu, który w pełni uzasadniałby wyłączenie tej treści i mocy.

Doktorantka przychyliła się do stanowiska wyrażonego w 2011 roku przez autorów raportu Instytutu Maxa Plancka w Monachium (w szczególności poglądów Annette Kur), w którym postulowano wyłączenie tego wyłączenia z katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji i przesunięcie ciężaru

analizy ewentualnych negatywnych konsekwencji udzielenia ochrony kształtowi lub innej właściwości towaru na ocenę kryterium dystynktywności (i ewentualnie opisowości). Wymagałoby to jednak odejścia od dotychczasowej linii interpretacyjnej, która w ocenach zdolności odróżniającej koncentruje się na interesach konsumentów, pomijając całkowicie interes konkurentów, w szczególności potrzebę zachowania wolnego dostępu do pewnych kształtów i cech. Potrzeba uwzględnienia interesów konkurentów w tym ujęciu powinna być uwzględniana na wszystkich etapach udzielania i dochodzenia ochrony znaku towarowego.

Alternatywnie twórcy raportu zaproponowali, by w odniesieniu do kształtów objętych tym wyłączeniem dopuścić rejestrację w przypadku nabycia przez nie wtórnej zdolności odróżniającej. Autorka przychyliła się do tych, już wcześniej w doktrynie zaprezentowanych, postulatów. Rzetelnie relacjonuje również inne wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa znaków towarowych z UE i USA na temat tej przeszkody. Mam jednak wątpliwość, co do praktycznej skuteczności powoływania się na koncepcję nadużycia prawa podmiotowego (s. 190) jako sposobu przeciwdziałania negatywnym dla konkurencji skutkom wykorzystywania ochrony znaku towarowego udzielonego na kształt (propozycja A. Kur podtrzymana przez Doktorantkę).

Wobec nikłych perspektyw na nowelizację prawa znaków towarowych w UE zgodnie z tymi postulatami, Autorka wykazuje się realizmem, wskazując na bardziej prawdopodobne zmiany w linii orzeczniczej, czego zwiastunem ma być wyrok TSUE w sprawie C-237/19 Gömböc (uwaga do sformułowania na str. 198: bardziej prawidłowe jest mówienie o zmianie kierunku interpretacji niż o zmianie przesłanek stosowania tego wyłączenia, bo te zostały ustalone normatywnie i ich zmiana wymaga ingerencji prawodawcy).

Rozdział IV

W rozdziale IV została szczegółowo przedstawiona metodologia stosowania przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru. Autorka prawidłowo rekonstruuje przesłanki oraz etapy oceny, zaczynając od ustalenia czy oznaczenie składa się z kształtu (lub ewentualnie innej właściwości towaru). Już ta podstawowa kwestia okazuje się niejasna. Zdaniem TSUE, wyrażonym w wyroku w sprawie C-1163/16 Louboutin, kształtem jest ogół linii lub konturów, które wyodrębniają dany produkt w przestrzeni. Ustalenie tej cechy jest niezależne zarówno od wskazania typu znaku towarowego jak i sposobu jego przedstawienia. Autorka przytacza szereg, często sprzecznych ze sobą, wypowiedzi Trybunału, Sądu, EUIPO oraz sądów krajowych, które potwierdzają brak jednolitej interpretacji. Również pozostałe etapy oceny, czy kształt zwiększa znacznie wartość towaru zostały właściwie zreferowane, z licznymi odniesieniami do orzecznictwa i doktryny.

Najbardziej wartościowe są wywodu dotyczące rozumienia kryterium „znacznego zwiększania wartości towaru”, uwzględniające jego pochodzenie z prawa znaków towarowych państw Beneluxu oraz bardzo rozbieżną interpretację przez sądy krajowe państw członkowskich UE. Normatywne ujęcie tej cechy oznaczenia pozwala na bardzo rozbieżne interpretacje. Paradoksalnie przeszkoda ta nazywana bywa przeszkodą funkcjonalności estetycznej, choć w treści przepisów nie ma słowa o walorach estetycznych. Autorka trafnie traktuje za ważne źródło informacji o pożądanym kierunku wykładni genezę tego przepisu oraz wcześniejszą wykładnię tego przepisu przez sądy i urzędy państw członkowskich UE, poprzedzającą kluczowe wypowiedzi TSUE w sprawach Bang&Olufsen, Tripp-Trapp i Gömböc.

Doktorantka proponuje interpretację tego kryterium, skoncentrowaną na ustaleniu, że w konkretnym przypadku „wizualna atrakcyjność kształtu istotnie wybija się na pierwszy plan spośród wszystkich wartości poszukiwanych przez konsumentów w tym produkcie i o tym wyborze przesądza” (s. 245), która choć jest osadzona w orzecznictwie TSUE, to zasadnie dąży do ograniczenia zasięgu tego wyłączenia. Jednocześnie Autorka za trafne uznaje oderwanie tej przeszkody od przypisywanej jej często roli porządkującej system i delimitującej reżim znaków towarowych i wzorów przemysłowych, co potwierdził ostatecznie wyrok TSUE w sprawie Gömböc. Współczesny system prawa własności

intelektualnej nie poddaje się systematyzacji z pomocą kryterium wartości estetycznej a kumulacja podstaw ochrony jest zasadą organizującą ten system.

Doktorantka z wielką pieczołowitością rekonstruuje wypowiedzi sądów krajowych, TSUE i EUIPO dotyczące kryterium znacznego zwiększania wartości towaru, pokazując brak spójności między nimi. Zauważa brak wewnętrznej logiki oraz wielką płynność tego kryterium i zmienność w czasie postrzegania przez konsumentów pewnych cech towarów jako wartościowych a także nieprzewidywalną rolę okoliczności zewnętrznych wpływających na to postrzeganie w ostatecznych ocenach. W próbach ustalenia znaczenia tego kryterium Autorka odwołuje się również do genezy przepisu i pokazuje jak zmiany terminologii użytej ostatecznie w prawie UE wpłynęły na rozumienie i zakres zastosowania tej przeszkody, wykraczający poza pierwotnie założony w prawie znaków towarowych państw Beneluxu. Kwantyfikatorowi „znacznie” Doktorantka przydaje rolę rozstrzygającą o tym, czy przeszkoda powinna mieć w konkretnym przypadku zastosowanie.

Doktorantka trafnie zauważa, że stosowanie przeszkody funkcjonalności *de lege lata* ma charakter kategoriyczny (wszystko albo nic); brakuje przepisów/ograniczeń treści, które umożliwiłyby wykorzystywanie przez inne podmioty cech funkcjonalnych, które występują w zarejestrowanym oznaczeniu, choć nie stanowią jego zasadniczych właściwości. W mojej ocenie, jedynie nowe ograniczenie ze względu na użycie elementów niedystynktywnych może stanowić ratunek w takim przypadku, ale jak dotąd brakuje przekonującego orzecznictwa, które by to potwierdziło.

Rozdział V

Zauważone i opisane problemy i słabości zarówno brzmienia jak i interpretacji pojęcia „znacznego zwiększania wartości towaru” prowadzą Doktorantkę do oryginalnych wniosków na temat pożądanego kierunku wykładni w Rozdziale V. Przede wszystkim Autorka podkreśla dominującą rolę sposobu postrzegania oznaczenia przez konsumentów wśród wszystkich dotychczas zidentyfikowanych w orzecznictwie czynników decydujących o znacznym zwiększaniu wartości towaru. Doktorantka dokonuje próby systematyzacji wypowiedzi sądów w odniesieniu do natury rozpatrywanej kategorii towarów, dowodząc arbitralności tego kryterium oraz postulując przeorientowanie jego roli w ocenach jako posiłkowej w proponowanym przez nią teście kształtów alternatywnych.

Odnosi się również do kryterium odmienności kształtu od innych powszechnie używanych na danym rynku, które pełni dwojaką rolę na etapie rejestracji oznaczeń nietradycyjnych – już to jako wskazówka posiadania przez kształt zdolności odróżniającej, już to jako czynnik uwzględniany przy stwierdzaniu tzw. funkcjonalności estetycznej oznaczenia. W obu przypadkach występowanie tej odmienności prowadzi jednak do rozbieżnych rezultatów – bądź stwierdzenia podstawy do ochrony oznaczenia jako znaku towarowego bądź jego odmowy. Trafnie Doktorantka dowodzi jego niskiej przydatności. Następnie „rozprawia się” ona z kontrowersyjnym (i również mało skutecznym i uzasadnionym) kryterium wartości artystycznej (estetycznej, wizualnej) kształtu a także kryterium znacznej różnicy ceny towaru ucieleśniającego takie oznaczenie, której wysokość niekoniecznie musi być wypadkową wartości tkwiącej w samym kształcie i kryterium strategii promocyjnych podkreślających walory estetyczne i atrakcyjność wzornictwa. W jej ocenie poszczególne kryteria nie odpowiadają istocie przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru.

Z kryterium postrzegania znaku przez przeciętnych konsumentów w połączeniu z testem kształtów alternatywnych Doktorantka proponuje uczynić wiodący czynnik uwzględniany w ocenach, czy kształt jest „estetycznie funkcjonalny”. W celu ustalenia percepcji odbiorców powinny być, Jej zdaniem, przeprowadzane odpowiednie badania rynkowe. Podobny postulat zgłaszały wcześniej w literaturze polskiej L. Brancusi i A. Sztoldman. Odwołanie do badań rynkowych jest również promowane w literaturze amerykańskiej.

Dodatkowo Doktorantka proponuje test alternatywnych kształtów jako etap oceny uwzględniający interesy konkurentów rynkowych. Test ten ma ustalone miejsce w prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przez lata stosowany dla wykazywania funkcjonalności technicznej oznaczeń i wzorów, ostatecznie w obu reżimach odrzucony (w prawie wzorów mniej jednoznacznie, ale jednak co do zasady tak). Proponowana przez Autorkę możliwość stosowania go w ocenie funkcjonalności estetycznej zmieniłaby jednak jego orientację – z samej możliwości stworzenia kształtów alternatywnych (co wymaga zbadania możliwości projektowych i technicznych w konkretnym przypadku) na możliwość oferowania towarów substytucyjnych, które odpowiadają tym samym potrzebom konsumenckim i mają dla konsumentów tę samą wartość. Prokonkurencyjna orientacja tego kryterium jest znana od dawna amerykańskiej doktrynie i orzecznictwu dotyczącemu funkcjonalności estetycznej. Ostatecznie zdaje się też dominować w ujęciu europejskim, gdzie przyjmuje się, że wyłączenie obejmuje właściwości o tak istotnym wpływie na atrakcyjność towaru, że ich zastrzeżenie dla jednego przedsiębiorcy zakłóciłoby warunki konkurencji na danym rynku (wyrok TSUE w sprawie Gömböc).

Zdaniem Doktorantki przeszkoda ta będzie miała zastosowanie, gdy badania rynkowe wykażą, że dla konsumentów dana forma towaru stanowi powód jego zakupu. Doktorantka postuluje dynamiczną ocenę tej przeszkody, uwzględniającą zmienność percepcji w czasie. Dynamika postrzegania pewnych oznaczeń lepiej współgra z uwzględnianiem funkcjonalności estetycznej pewnych cech na etapie rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa do znaku towarowego. Mam obawy, co do praktycznego stosowania testu odbioru przez konsumentów i uważam, że założenie, iż zbadanie percepcji konsumenckiej rozwiąże wszystkie problemy jest chyba zbyt optymistyczne. Jeżeli proponowany test ma realnie pomóc, zmniejszając niepewność prawną, która jest rezultatem stosowania obecnych niejasnych kryteriów i założeń, to potrzebna jest większa jasność, w jakim stopniu proponowane kryterium ma się opierać na badaniach empirycznych, a w odniesieniu do jakich czynników możliwa jest korekta normatywna. Funkcjonalność estetyczna z jej niejasnymi kryteriami bywa listkiem figowym intuicyjnego rozumowania, które zmierza do znalezienia podstaw do odmowy ochrony kształtów (i innych właściwości), które w przekonaniu sędziego powinny zostać wolne. Bardziej pożądane byłoby ustalenie, które okoliczności mogą być ustalone z pomocą badań empirycznych i w jakim zakresie ich wyniki mogą być poddane korekcie normatywnej, która uwzględni potrzebę wolnego dostępu do pewnych kształtów.

Rozdział VI

W rozdziale VI Autorka koncentruje się na przeszkodzie braku zdolności odróżniającej jako kluczowej dla systemu ochrony znaków towarowych. Autorka przywołuje wyniki badań orzecznictwa EUIPO (prowadzonych przez I. Fhima), z których wynika śladowy wręcz użytek z przeszkody funkcjonalności estetycznej w praktyce orzeczniczej tego urzędu. Autorka przychyliła się do poglądu, który podzielam, że więcej sensu ma rozszerzenie kryteriów oceny, czy znak towarowy ma zdolność odróżniającą na problematykę prokonkurencyjną, co powinno prowadzić do uwzględniania na tym etapie również (poza interesami konsumentów) interesów konkurentów, w szczególności potrzeby zachowania wolnego dostępu do pewnych oznaczeń (w szczególności kształtów). Za taką wyraźną modyfikacją wykładni zdolności odróżniającej znaków towarowych powinna iść eliminacja przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru z katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji, z czym również należy się zgodzić i co było już promowane jako rozwiązanie optymalne przed ostatnią reformą prawa znaków towarowych w UE. Doktorantka proponuje wykładnię testu znacznego odbiegania kształtu od norm rynkowych, która będzie zorientowana na zapobieganie zakłóceniom konkurencji na rynku. Stwierdza, że w szeregu decyzji EUIPO widoczna jest już taka interpretacja.

Autorka rozwija też bardzo ciekawy wątek opisowości oznaczeń w postaci kształtów, podkreślając jednak, że kształty nie są „niemal nigdy opisowe w dosłownym tego słowa znaczeniu” (s. 345) i stwierdzając brak opierania się orzecznictwa urzędów rejestrujących znaki w postaci kształtów w praktyce na tej przeszkodzie.

W pracy szeroko omówiono zagadnienie wtórnej zdolności odróżniającej z uwzględnieniem sposobu jej wykazywania. Również w tym przypadku Doktorantka konstatuje, że test wtórnej zdolności odróżniającej powinien zostać, wbrew wypowiedzi TSUE w sprawie Chiemsee, wzbogacony o rozważania prokonkurencyjne tak, by należycie uwzględnić interesy konkurentów. Autorka wzbogaca analizę szczegółowym omówieniem decyzji EUIPO i wyroków Sądu i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach, w których kwestia zdolności odróżniającej i funkcjonalność estetyczna zazębiały się, często prowadząc do kuriozalnych wyników w postaci stwierdzenia zdolności odróżniającej i w efekcie rejestracji znaku, który następnie był unieważniany jako „funkcjonalny estetycznie”.

Orzecznictwo to prowokuje Autorkę do sformułowania stanowiska, iż w ramach oceny dystynktywności kształtu można ustalić, czy wpływ na wybór towaru ma atrakcyjność wizualna czy raczej zdolność wskazywania przez kształt produktu na pochodzenie komercyjnego towaru (s. 382). Analizę orzecznictwa Doktorantka podsumowuje zdaniem, iż wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej przesądza o tym, że „wartość produktu płynie z okoliczności zewnętrznych wobec samego kształtu” (s. 389). Po raz kolejny Autorka przekonuje, że usunięcie przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru przez kształt byłoby antidotum na tego rodzaju sprzeczne rozstrzygnięcia i wpłynęłoby znacząco na spójność ocen z uwzględnieniem prokonkurencyjnego wymiaru.

W końcowej części tego rozdziału Doktorantka zamieściła bardzo ciekawe wywody na temat relacji między kryteriami oceny charakteru odróżniającego a możliwością osiągnięcia z ich pomocą celów przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru. Autorka stawia na ustalenie, jaką rolę pełni forma produktu w odbiorze przeciętnego konsumenta. W zależności od tego, czy ustalona została funkcja estetyczna czy odróżniająca, wynik prowadziłby albo do odmowy rejestracji albo do udzielenia ochrony, bowiem - zdaniem Autorki - w tym ostatnim przypadku, gdy zdolność odróżniająca jest efektem używania, skutkuje to wykluczeniem niezbędności tego kształtu do zachowania niezakłóconej konkurencji na danym rynku (s. 390). Mam wątpliwości, czy zdanie to okaże się w każdym przypadku prawdziwe (zob. przykłady kostki Rubika czy klocka Lego). Może ono być prawdziwe jedynie wówczas, gdy problematyka wolnego dostępu do pewnych form zostanie uwzględniona w ocenie odróżniającego charakteru. Zakładam, że taka była intencja Autorki, ale być może warto to w tej wypowiedzi doprecyzować.

Autorka postuluje, by w ramach oceny dystynktywności badano poza odbieganiem od norm rynkowych również dostępność form alternatywnych. Trafnie konstatuje, że prowadziłyby to do „objęcia prawem ochronnym na znaku towarowy takiego kształtu, który znacznie różni się od norm i obyczajów branżowych, a jednocześnie nie przynależy do rynku tak wąskiego, że nie byłoby możliwe zaspokojenie potrzeb i gustów odbiorców poprzez stosowanie innych form, w szczególności tych, które w rynkowe normy i zwyczaje by się wpisywały”. (s. 391). Kluczowe okazuje się wówczas ustalenie, czy „odmienność od normy zaspokaja potrzeby odbiorców w zakresie, w jakim inne formy produktu nie są w stanie tego dokonać” (s. 392). W takim przypadku bowiem objęcie takiej formy prawem ochronnym na znak towarowy może doprowadzić do zakłóceń konkurencji na rynku. W ten sposób Autorka dociera do istoty problemu. (Uwaga redakcyjna: Na stronie 392 proponuję uzupełnienie zdania „teoretycznie nie wyklucza dystynktywności kształtu pełnienie przez niego innej funkcji niż funkcja oznaczenia pochodzenia, w tym funkcja estetyczna” słowem również czy dodatkowo, bo w obecnym brzmieniu jest ono nieprawdziwe).

Niestety, w mojej ocenie, trudność polega na ustaleniu tej okoliczności. W praktyce bowiem chodzi często o produkty, które na początku są bardzo wyjątkowe na rynku, swoją oryginalnością i odmiennością od standardów rynkowych przyciągają uwagę konsumentów i stają się przedmiotem pożądania wielu – zarówno kupujących jak i konkurentów, którzy – by zaspokoić popyt na ten produkt - są gotowi zaproponować produkt o takim samym kształcie, który jednak będzie tańszy, często porównywalnej lub gorszej jakości. Wyjątkowość pewnej formy powoduje, że zaczyna ona funkcjonować na rynku zarówno jako wskazówka pochodzenia produktu, ale przede wszystkim jako

wyznacznik pewnego trendu czy mody, do którego dostęp chce mieć wielu. Bardzo trudno ustalić i wykazać, że forma nietypowa wciąż bardzo atrakcyjna i pożądana, która zaczyna już wskazywać na konkretnego przedsiębiorcę, przez objęcie ochroną prawem do znaku towarowego zostanie zmonopolizowana w taki sposób, że potrzeby konsumentów i konkurentów nie będą mogły być zaspokojone z pomocą innej formy. Te potrzeby bowiem ograniczają się często do posiadania produktu o takim samym kształcie, co konsumentowi daje szansę na „wpisanie się” w pewien trend rynkowy czy modę. Konkretny produkt stanowi rynek dla samego siebie.

Doktorantka wyraża w pracy przekonanie, że można te okoliczności ustalić z pomocą badań empirycznych dotyczących postrzegania przez konsumentów formy jako wskazującej na pochodzenie towaru lub atrakcyjną samą w sobie (s. 397). Wiara Doktorantki w moc i przydatność badań empirycznych jest duża. Ogromną wartością pracy byłaby próba wzbogacenia jej o takie badanie empiryczne przeprowadzone na grupie konsumentów. Dałoby to Autorce szansę na zapoznanie się ze specyfiką badań empirycznych, ich ograniczeniami oraz realną przydatnością w ocenach normatywnych. Problemy, które wskazuje ona jako kluczowe w ocenach prawnych nie przekładają się bowiem łatwo na pytania, które należy zadać konsumentom w tego typu ankiecie czy eksperymencie (część z nich po prostu sugeruje odpowiedzi).

W końcowej części tego rozdziału Autorka odnosi się do niezwykle ważnego praktycznie zagadnienia wpływu występowania w oznaczeniu cech, które są kwalifikowane jako funkcjonalnie estetycznie na zakres ochrony. Autorka postuluje bardziej restrykcyjną wykładnię pojęcia używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, aniżeli proponowana przez TSUE. Przywołuje ciekawe przykłady z orzecznictwa innych (pozaeuropejskich) państw pokazujące, iż szereg problemów, którym w UE próbujemy zapobiec *ex ante* z pomocą bezwzględnych przeszkód rejestracji może być rozwiązana na etapie rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa do znaku towarowego na kształt, w szczególności koncepcją użycia znaku w charakterze znaku towarowego.

Trafnie, przy okazji, Autorka krytykuje linię orzecniczą TSUE dotyczącą użycia dekoracyjnego znaku. Krytycznie ocenia również brak różnicowania między cechami dystynktywnymi i niedystynktywnymi, które w interesie konkurentów powinny zostać ogólnie dostępne w ocenach podobieństwa znaków. Taka praktyka EUIPO i TSUE prowadzi bowiem do następstw bardzo niekorzystnych dla konkurentów. Zdaniem Autorki, w ramach oceny podobieństwa towarów nie tylko cechy i elementy oznaczeń funkcjonalne technicznie, ale i cechy funkcjonalne estetycznie powinny być wyłączone z ocen, nie wpływając na ewentualne wrażenie podobieństwa między znakami. W końcu Doktorantka odkrywa potencjał nowego ograniczenia treści prawa do znaku towarowego dotyczącego użycia elementów niedystynktywnych. Dotychczas użytek robiony z tego ograniczenia w orzecznictwie jest minimalny, co rodzi szereg wątpliwości, jak rozumieć to ograniczenie: czy jako dopuszczające użycie jedynie elementów nieodróżniających oznaczenia czy również odróżniających, ale w kontekście, który odziera je z funkcji wskazywania na komercyjne pochodzenia towaru.

Efektom przeprowadzonych badań jest potwierdzenie tezy badawczej sformułowanej we wstępie. Proponuję uzupełnić tezę badawczą o dopisek, iż rolę przeszkody znacznego zwiększania wartości towaru powinna pełnić przeszkoda braku charakteru odróżniającego, pod warunkiem odpowiedniej modyfikacji ocen tak, by uwzględnić interesy konkurentów.

3. Ocena formalna pracy

Strona formalna pracy jest wzorcowa i świadczy o tym, że Doktorantka opanowała technikę pisania prac naukowych w stopniu doskonałym. Wywody prowadzone są w sposób przemyślany, uporządkowany, zdystansowany, ale i zaangażowany zarazem, czego wyrazem są liczne przypadki zaznaczania własnego zdania w sprawach omawianych. Autorka czyni w swoich wywodach prawidłowy użytek z

Konkludując stwierdzam, że rozprawa pt. *Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego* spełnia wymogi określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) i wnoszę o dopuszczenie Pani mgr Martynty Mielniczuk-Skibickiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Biorąc pod uwagę wyjątkowo wysoki poziom rozprawy doktorskiej postuluję rozważenie jej wyróżnienia.

Kraków, 4 sierpnia 2023 roku

A handwritten signature in black ink, reading "Adam Gschler". The signature is written in a cursive style with a large initial "A" and a long horizontal stroke at the end.