

adw. dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. UŚ  
Instytut Nauk Prawnych  
Uniwersytet Śląski w Katowicach  
Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy UŚ

Katowice-Melbourne, 2 października 2023 r.

### Recenzja

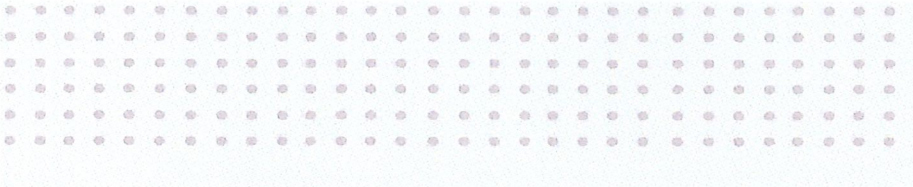
**rozprawy doktorskiej Pani mgr Martynty Mielniczuk-Skibickiej  
pt. „Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda  
rejestracji znaku towarowego”**

#### 1. Wybór tematu

Przedmiotem rozważań w pracy, przedstawionej do recenzji, jest temat zarysowany w jej tytule jako: „Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego”.

Głównym zamierzeniem Autorki było, jak można przyjąć po sformułowaniu tytułu, skupienie uwagi na przesłance ‘kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru’, stanowiącej bezwzględną przeszkodę rejestracji znaku towarowego w świetle dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001. Rozważania w tym

1



zakresie pozostają niedosyt w literaturze prawniczej, a dla samego przemysłu modowego mają ogromne znaczenie.

Sama problematyka ta jest stosunkowo nowa w kontekście badań naukowych i jeszcze nie doczekała się gruntownego opracowania w literaturze prawniczej.

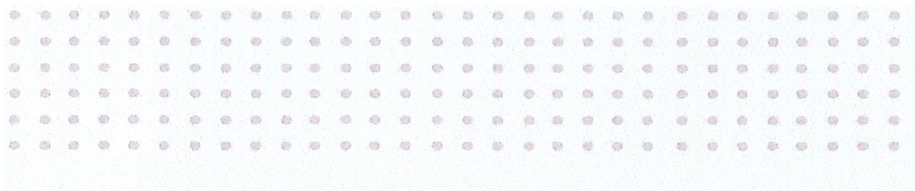
Dokonany przez Doktorantkę wybór tematu należy zatem ocenić jako niezwykle trafny, z dużym wyczuciem potrzeb producentów sektora mody i designu, wśród których, o czym nie można zapominać, znajduje się także Polska. Trafności tego wyboru dowodzi także jego aktualność, gdyż w przyjmowanych w ostatnich latach dokumentach prawa europejskiego poświęca się tej kwestii wiele uwagi, jednakże zagadnienia te nie były jeszcze obszerniej analizowane w literaturze.

Natomiast cel rozprawy, czyli konkretnie: „**zbadanie uzasadnienia**, zakresu zastosowania przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru jako bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego, a także kryteriów oceny oznaczenia pod kątem tej przeszkody, jak również ustalenie, czy przeszkoda ta powinna w ogóle stanowić samodzielną podstawę odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa ochronnego w unijnym systemie ochrony znaków towarowych oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda w tym zakresie” przedstawia się jako dość niejasny, czemu poświęcę więcej uwagi.

## 2. Granice obszaru badawczego, konstrukcja pracy i warsztat

W kontekście badawczym, szczegółowa analiza uzasadnienia określonej przeszkody lub jej zakresu zastosowania może być postrzegana jako punkt wyjścia, lecz niekoniecznie jako ostateczny cel aspiracji akademickich. W tym obszarze badań





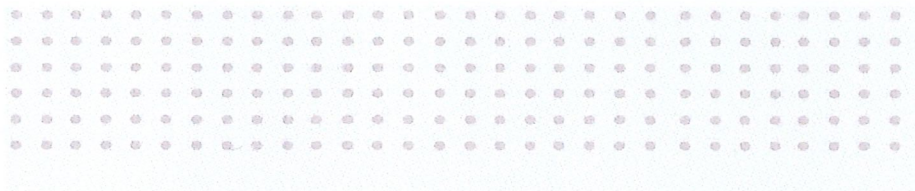
niezbędne wydaje się rozważenie formułowania bardziej zaawansowanych hipotez badawczych, które by pozwoliły na głębsze zrozumienie tematyki. Istnieje przecież możliwość, że takie badania mogłyby prowadzić do sformułowania tez o kluczowym znaczeniu dla rozwoju dyscypliny naukowej.

Warto podkreślić, że w dzisiejszych czasach postęp w nauce często zależy od zdolności do wykraczania poza tradycyjne ramy badawcze. Współpraca międzydyscyplinarna oraz nowoczesne narzędzia i metody mogą znacząco wzbogacić badania nad wspomnianą przeszkodą, dostarczając nie tylko odpowiedzi na postawione pytania, ale również otwierając drzwi do nowych, niezbadanych dotąd obszarów wiedzy.

Ocenę rozprawy należy rozpocząć od wyznaczenia granic obszaru badawczego oraz sposobu ujęcia podjętej tematyki. Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to wydaje się, że Doktorantka określiła go już w tytule bardzo technicznie i niezwykle szeroko. Spowodowało to uniemożliwienie poświęcenia znacznej części pracy zagadnieniom mającym bezpośrednie znaczenie. Mimo to praca zawiera ponad 500 stron, czego można było uniknąć, przy większej zwięzłości.

Doktorantka stawia sobie za cel zbadanie „uzasadnienia przeszkody” lub też „zastosowania przeszkody”. Z powyższego nie wynika cel badawczy, szczególnie taki, który miałby charakter prawniczy. Czy nie ma w badanym obszarze miejsca na hipotezę, lub tezę badawczą? Tak zatem, **cel i zakres badania można byłoby wyraźnie uściślić, wskazać problemy badawcze i kryteria ich weryfikacji**. Cechami dobrego pytania badawczego są: oryginalność, jasność, nieprzesadna szczegółowość oraz możliwość odnalezienia odpowiedzi na nie. Sformułowane w rzeczywistości pytania






mają bardzo szeroki zakres. Takie ich sprecyzowanie uniemożliwia ich weryfikację z uwagi na niemożność użycia adekwatnego narzędzia badawczego.

Należy pamiętać, że zadaniem badań naukowych jest po pierwsze odkrycie nowych prawd, a w dalszej kolejności tworzenie pionierskich teorii naukowych. Innymi słowy jest to „teoretyczne i empiryczne wyjaśnianie lub odzwierciedlanie realnej rzeczywistości”, osiągalne za pomocą takich operacji myślowych jak: analiza i synteza; dedukcja i indukcja; porównywanie i przeciwstawianie; uogólnianie i wnioskowanie (J. Apanowicz, *Metodologia ogólna*, Gdynia 2002, s. 21, 24). Za Leonem Petrażyckim warto wskazać, że „W szczególności, najważniejszym zadaniem przyszłych badań naukowych zjawisk prawnych jest możliwie dogłębne zbadanie różnych typów zewnętrznych przejawów doświadczenia prawnego, różnicy między tymi przejawami i przejawami podobnych procesów umysłowych (zwłaszcza natury moralnej) itd. – w celu zdobycia bazy naukowej do analizy (...)” (L. Petrażycki, *Wstęp do nauki prawa i moralności, Podstawy psychologii emocjonalnej*, Warszawa 1930, § 2, s. 16). Takie ujęcie badanego zagadnienia mogłoby doprowadzić do praktycznych wniosków, stanowiących źródło konkluzji zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i biznesu.

Praca byłaby niezwykle interesująca, gdyby Doktorantka przy okazji opisywania metodologii zwróciła uwagę na to, że omawiany temat należy do obszaru badań interdyscyplinarnych, gdzie inaczej bada się sferę normatywną, a inaczej nienormatywną, które wspólnie kształtują ramy prawne funkcjonowania wybranych instytucji i ich granic. Badania ilościowe i jakościowe są coraz częściej używane do weryfikacji inicjatyw własności intelektualnej, w tym zarówno w aspekcie prawnym, jak i biznesowym. Pogłębione rozważania w tym zakresie dodałyby pracy





oryginalności i pozwoliłyby na głębszą syntezę, jako iż badany obszar nie wykazuje się jedynie uzasadnieniem ściśle prawnym.

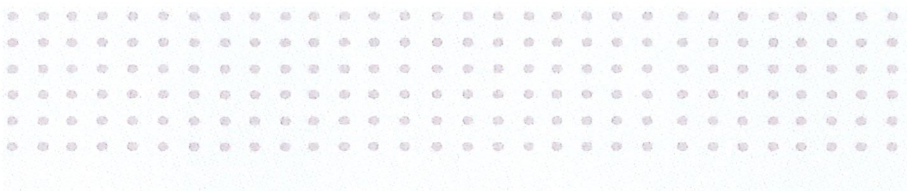
Recenzentka przyjęła jednakże, że rozprawa doktorska dotyczy jedynie obszaru prawnego. W takim przypadku w badaniach powinny zostać wykorzystane głównie metody prawnicze, mimo że uwzględnić należy całą kompleksową naturę studiowanego zagadnienia. Podstawowa jest metoda formalno-dogmatyczna, a narzędziem badawczym wykładnia językowa. Analiza dogmatyczno-prawna służy do przeglądu judykatury i materiałów legislacyjnych ustawodawstw w odniesieniu do systemu prawnego UE i Polski. Doktorantka wykazuje się doskonałym zrozumieniem tychże podstawowych metod badawczych. Nadto, świetnie posługuje się metodą komparatystyczną, zawiązaną z analizą rozwiązań przyjętych lub projektowanych w innych porządkach prawnych, także szczebla europejskiego. Zatem z praktyk legislacyjnych, o czym będzie jeszcze mowa.

W trakcie recenzowania pracy badawczej Doktorantki nie ucieka uwadze imponujący zbiór orzecznictwa pochodzącego z wielu różnorodnych jurysdykcji. Taka dogłębna analiza i zestawienie rozstrzygnięć sądowych z różnych systemów prawnych jest nie tylko dowodem na solidność jej podejścia metodologicznego, ale również stanowi znaczący wkład w literaturę przedmiotu.

Pani Doktorat podzieliła rozważania na 6 rozdziałów.

Rozdział I służy jako wprowadzenie do opisu ochrony kształtu towaru w europejskim systemach prawa znaków towarowych. Doktorantka analizuje tu specyfikę znaku towarowego jako dobra niematerialnego oraz jego ewolucyjną rolę. Z uwzględnieniem reformy z 2015 r., przedstawiła zharmonizowaną definicję UE dotyczącą znaków towarowych opartych na kształcie produktu. Podkreśliła znaczenie






ochrony kształtów jako niekonwencjonalnych znaków towarowych i omówiła ich genezę w państwach UE. Dostrzegła także kontrowersje związane z kumulacją praw własności intelektualnej i ich wpływem na konkurencję, wskazując kluczowe przeszkody w rejestracji takich znaków, czemu poświęciła osobne miejsce. Rozdział zakończono analizą głównych kwestii dotyczących przeszkód funkcjonalnych, przygotowując grunt dla dalszych dyskusji na temat wartości dodanej towaru przez jego kształt.

W rozdziale II przybliżyła zagadnienie kumulatywnej ochrony kształtu towaru o atrakcyjnym wizualnym aspekcie, mającym potencjał zwiększania wartości produktu. Doktorantka przeanalizowała ochronę kształtu w kontekście wzoru przemysłowego i utworu, biorąc pod uwagę specyficzne instytucje w prawie wzorów przemysłowych i prawie autorskim, które są analogiczne do wyłączeń funkcjonalnych w prawie znaków towarowych. Następnie skoncentrowała się na zjawisku kumulacji różnych praw własności intelektualnej z ochroną znaku towarowego bazującego na kształcie. W dalszej części odniesiono się także do propozycji doktryny, sugerującej by ochrona kształtu opierała się na przepisach przeciwdziałających nieuczciwej konkurencji zamiast na tradycyjnym prawie znaków towarowych.

W rozdziale III Doktorantka podjęła się analizy przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru w kontekście rejestracji znaku towarowego w systemie UE oraz jego ewolucji. Poddała refleksji, czy po trzech dekadach istnienia w zharmonizowanym prawie UE i pięćdziesięciu latach od wprowadzenia w prawie Beneluksu, cel przeszkody – separacja prawa znaków towarowych od innych reżimów prawnych – jest wciąż aktualny. W analizie wykorzystano Wspólny Komentarz Rządowy oraz materiały z prac nad dyrektywą i rozporządzeniem. Doktorantka





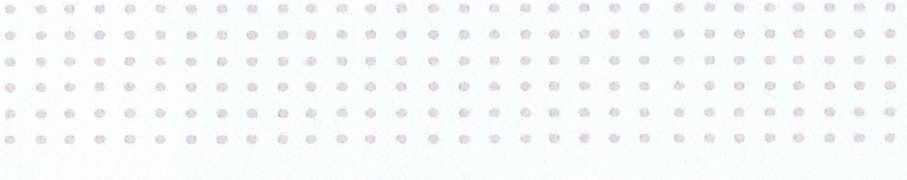
również przeanalizowała orzecznictwo krajów Beneluksu i TSUE. W dalszej części skupiła się na ochronie konkurencji jako drugim uzasadnieniu tej przeszkody, biorąc pod uwagę najnowsze orzeczenia TSUE, ukształtowanie rynkowe oraz stanowisko doktryny. Rozdział zakończony został prezentacją własnego stanowiska Doktorantki, opartego na analizie różnych punktów widzenia doktryny w kontekście omawianej przeszkody.

W Rozdziale IV Doktorantka przedstawiła koncepcję testu dotyczącego przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru, uwzględniając jej główne założenia. Zaproponowała model oceny, skupiający się na identyfikacji właściwości kształtu towaru i roli atrakcyjności w decyzjach zakupowych konsumentów. Analiza dotyczyła zakresu stosowania tej przeszkody w świetle obowiązujących regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych orzeczeń Trybunału, takich jak Tripp Trapp i Gömböc. Rozdział zakończony został badaniem dwóch krytycznych aspektów: oddzieleniem zewnętrznych czynników wpływających na wartość towaru od jego wewnętrznej wartości oraz określeniem progu, po przekroczeniu którego kształt zwiększa wartość towaru w kontekście omawianej przeszkody.

W Rozdziale V Doktorantka zgłębiła kwestię „znacznego zwiększenia wartości” w kontekście rejestracji znaków towarowych według dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001. Po przemyślanej analizie kryteriów, które były dotychczas stosowane w oparciu o orzeczenia Trybunału, Doktorantka poddała je krytyce. W odpowiedzi zaproponowała dwa główne kryteria: percepcję znaku przez konsumenta oraz metodę opartą na alternatywnych kształtach produktu.

W Rozdziale VI Doktorantka dokładnie zbadała przeszkodę braku charakteru odróżniającego, w kontekście dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001,





zastanawiając się nad jej związkiem z przeszkodą znacznego zwiększenia wartości towaru. Podjęła temat wpływu, jaki wtórny charakter odróżniający mógł mieć na wartość estetycznego kształtu towaru. Doktorantka konfrontowała te rozważania z praktyką TSUE i EUIPO, aby zrozumieć dynamikę między tymi dwoma kryteriami. W konkluzji, przedstawiła implikacje wynikające z monopolizacji atrakcyjnych kształtów towarów oraz ich potencjalny wpływ na działania konkurencji.

W powyższym kontekście zwracam uwagę na tytuł drugiego rozdziału, który nie prezentuje się jako adekwatny oraz klarowny. Fraza "Kumulatywna ochrona kształtu podlegającego w reżimie znaków towarowych przeszkodzie znacznego zwiększenia wartości towaru" rodzi pewne wątpliwości w kontekście użycia terminu "podlegającego przeszkodzie".

### 3. Podstawowe zalety rozprawy

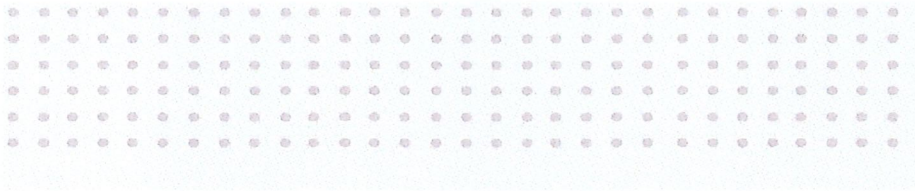
Za podstawowy walor recenzowanej rozprawy należy na pierwszym miejscu uznać wybór ważnego i aktualnego tematu.

Pragnę zwrócić uwagę na wyjątkowo wartościowy i interesujący podrozdział poświęcony "Ochronie trade dress oraz doktrynie estetycznej funkcjonalności w USA". Jego obecność stanowi bez wątpienia jedno z kluczowych walorów przedstawionej pracy. Autorskie spojrzenie na tematykę oraz precyzyjne umiejętności analityczne przyczyniają się do głębszego zrozumienia zagadnienia, co niewątpliwie wzbogaca literaturę w tej dziedzinie.

Doktorantka wykazała się imponującym zaangażowaniem, komponując i analizując bogaty zbiór orzecznictwa pochodzącego z wielu jurysdykcji. To świadczy o jej skrupulatności oraz wielowymiarowym podejściu do analizowanej tematyki.








#### 4. Uwagi krytyczne

Normalnym i przyjętym zadaniem recenzenta nie jest wszak wyłącznie podkreślanie pozytywnych aspektów ocenianej pracy, ale także zwrócenie uwagi na jej ewentualnie elementy słabsze, może czasem niezbyt dokładnie przemyślane, a w konsekwencji niewystarczająco dopracowane w rozprawie. Nieodłączną częścią recenzji są zatem uwagi krytyczne, które rzecz jasna nie muszą prowadzić do zanegowania wartości pracy, ale powinny pomóc Autorce w jej udoskonaleniu.

Zważywszy na niezwykle szeroki zakres tematu, czemu upust dano w jej objętości, warto byłoby od samego początku, w tym począwszy od uściślenia tematu pracy, wskazać, że Doktorantka koncentruje się na przez siebie zaproponowanej tezie lub hipotezie badawczej.

Autorka postawiła w zakończeniu dość śmiałą tezę: „potwierdzona została wstępnie zarysowana teza, zgodnie z którą przeszkoda znacznego zwiększenia wartości towaru, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt iii) dyrektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia 2017/1001, powinna zostać usunięta z katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, a jej prokonkurencyjną rolę mogłaby skutecznie pełnić przeszkoda braku charakteru odróżniającego”. Postawiona teza, chociaż budząca pewne kontrowersje, została oparta na mocnych argumentach. Szczególnie warto zwrócić uwagę na solidność jej prokonkurencyjnego uzasadnienia. Owo uzasadnienie nie tylko podkreśla istotność badanego zagadnienia, ale również wykazuje głębokie zrozumienie mechanizmów rynkowych przez Autorkę, co wskazuje na jej skrupulatność oraz analityczne podejście do przedstawionej problematyki.





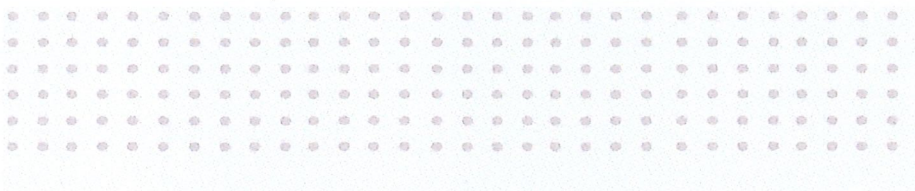
Zwykle w pracy badawczej poszczególne rozdziały kończą krótkie podsumowania, co jest praktyką cenną, którą mogłaby przyjąć Pani Doktorantka, by uprościć przekaz wniosków płynących z tak wielowątkowych rozważań.

## 5. Wniosek końcowy

W recenzowanej rozprawie Pani mgr Martyna Mielniczuk-Skibicka podjęła bardzo ważne i prawniczo ciekawe zagadnienie kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru jako bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego. Rozprawa doktorska została starannie skonstruowana i cechuje się przejrzystością. Z dokładnością i logicznością przedstawiono kwestie związane z przeszkodami rejestracji znaku towarowego. Argumentacja Pani Doktorantki jest klarowna, podparta właściwie dobranymi źródłami normatywnymi, stanowiskami doktryny oraz orzecznictwem. Problematyka, założenia i wnioski wynikające z badań są konsekwentnie przedstawiane, podkreślając spójność całej pracy. Praca autorstwa Pani mgr Martyny Mielniczuk-Skibickiej odzwierciedla Jej gruntowną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk prawnych i zdolność do pracy naukowej.

Badania dokonane przez Doktorantkę cechują się jasnością i są poprawnie przedstawione pod względem językowym i stylistycznym. Założenia oraz wnioski są odpowiednio argumentowane. Umiejętne wykorzystanie metodologii naukowej oraz praktyczne implikacje wyników badań świadczą o wartości pracy. Rozprawa doktorska Pani mgr Martyny Mielniczuk-Skibickiej pt. „Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego” spełnia standardy ustawodawcze i stanowi właściwą podstawę do publicznej obrony, zakładając spełnienie pozostałych wymogów prawnych przez Autorkę.





W świetle powyższego, Doktorantka spełnia kryteria określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), które w tym przypadku znajdują zastosowanie na podstawie art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

