

Wrocław, dnia 26 maja 2023 r.

mgr Martyna Mielniczuk-Skibicka
Centrum Badań Problemów Prawnych
i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

„KSZTAŁT ZNACZNIE ZWIĘKSZAJĄCY WARTOŚĆ TOWARU JAKO BEZWZGLĘDNA PRZESZKODA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO”

Rozprawa doktorska pt. „Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego” koncentruje się na bezwzględnej przeszkodzie rejestracji znaku towarowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt iii) dyrektywy 2015/2436 oraz – w odniesieniu do znaków towarowych UE – w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie z tym przepisem nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów. W przypadku natomiast gdy zostały one zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne. Powyższa bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego, nazywana w tej rozprawie „przeszkodą znacznego zwiększenia wartości towaru”, podobnie jak pozostałe dwie przeszkody funkcjonalne zawarte w art. 4 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2017/1001 nie podlega zanegowaniu poprzez wykazanie, że podlegające jej oznaczenie uzyskało charakter odróżniający wskutek używania.

Celem rozprawy jest 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.

W rozprawie przedstawiono i uargumentowano tezę, że przeszkoda znacznego zwiększenia wartości towaru, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt iii) dyrektywy 2015/2436

oraz, w odniesieniu do znaków towarowych UE, w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia 2017/1001, powinna zostać usunięta z katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego. W takim razie jej prokonkurencyjną rolę mogłaby skutecznie pełnić przeszkoda braku charakteru odróżniającego wskazana w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2015/2436 oraz, w odniesieniu do znaków towarowych UE, w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, z uwzględnieniem możliwości jego nabycia wskutek używania oznaczenia w obrocie. Gdyby natomiast przeszkoda znacznego zwiększenia wartości towaru pozostała bezwzględną podstawą odmowy rejestracji znaku towarowego lub unieważnienia prawa ochronnego w niezmienionej formie – jej stosowanie powinno odzwierciedlać prokonkurencyjną ratio legis poprzez uwzględnienie wśród kryteriów oceny oznaczenia pod jej kątem sposobu postrzegania oznaczenia przez przeciętnych odbiorców oraz testu form lub właściwości towaru alternatywnych wobec tego oznaczenia.

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział I ma charakter wprowadzenia do dalszych rozważań i poświęcony jest regulacji ochrony kształtu towaru jako znaku towarowego w europejskich systemach prawa znaków towarowych. Analizę przedmiotu rozprawy rozpoczęto od zarysowania specyfiki znaku towarowego jako dobra niematerialnego z uwzględnieniem ewolucji roli, jaką pełni on we współczesnym świecie oraz przedstawienia uzasadnienia jego ochrony. Następnie przebadano zharmonizowaną na poziomie UE definicję znaku towarowego pod kątem umiejscowienia w niej oznaczeń składających się z kształtu towaru z uwzględnieniem zmian wprowadzonych reformą z 2015 r. Uzasadniono także konieczność ochrony kształtów towarów jako znaków towarowych oraz opisano wątpliwości, jakie ochrona ta wzbudza, związane z kumulacją praw własności intelektualnej oraz negatywnym wpływem na konkurencję. Przedstawiono bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego kluczowe dla zapobieżenia zidentyfikowanym ryzykom, tj. przeszkody związane z brakiem zdolności odróżniającej oraz przeszkody funkcjonalne. Rozdział ten kończy przedstawienie węzłowych zagadnień związanych z trzema przeszkodami funkcjonalnymi.

Rozdział II poświęcony jest kolejnemu zagadnieniu wstępnemu dla problematyki rozważanej w niniejszej pracy i dotyczy kumulatywnej ochrony atrakcyjnego wizualnie kształtu towaru, której z założenia przeciwdziałać miała przeszkoda znacznego zwiększenia wartości towaru. W rozdziale tym najpierw przeanalizowano przesłanki oraz specyfikę ochrony kształtu towaru jako wzoru przemysłowego oraz utworu, z uwzględnieniem zawartych

w prawie wzorów przemysłowych oraz prawie autorskim instytucji o charakterze delimitującym zbliżonym do wyłączeń funkcjonalnych w prawie znaków towarowych. Następnie skoncentrowano rozważania na samym zjawisku symultanicznej i sekwencyjnej kumulacji innych praw własności intelektualnej z prawem ochronnym na znak towarowy składający się wyłącznie z kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru i jej skutkach.

Rozdział III stanowi analizę uzasadnienia przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru jako bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego w systemie ochrony znaków towarowych w UE oraz jego ewolucji. W pierwszej kolejności w rozdziale tym przebadano, czy uzasadnienie tej przeszkody koniecznością separacji reżimu prawa znaków towarowych od prawa wzorów przemysłowych i prawa autorskiego wytrzymuje próbę czasu. Następnie rozdział III skupia się na drugim uzasadnieniu badanej przeszkody, którym jest ochrona konkurencji przed monopolizacją wartościowego kształtu towaru. Tak sformułowaną *ratio legis* poddano badaniu na gruncie orzecznictwa TSUE zapadłego w ostatnich latach na kanwie przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru, a następnie skonfrontowano z realiami rynkowymi z jednej strony oraz poglądami doktryny – z drugiej. Przeprowadzona w rozdziale III analiza uzasadnienia badanej przeszkody pozwoliła zakończyć ten rozdział przedstawieniem własnego stanowiska poprzedzonego analizą poglądów doktryny na temat jej uzasadnienia.

Rozdział IV rozprawy przedstawia propozycję testu przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru z uwzględnieniem jej *ratio legis*. Rozważania w tym rozdziale rozpoczyna analiza zakresu zastosowania przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru, a więc definicji kształtu lub innej właściwości towaru w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2017/1001. Następnie zarysowano wspólne dla trzech permanentnych wyłączeń spod ochrony etapy testu przeszkód funkcjonalnych, by w ostatnim podrozdziale zbadać, co powinno oznaczać, że kształt lub inna właściwość „znacznie zwiększa wartość towaru”. Analizę oparto o ewolucję interpretacji tej przeszkody w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości. Następnie rozważania skoncentrowano wokół dwóch kluczowych dla wykładni tej przeszkody aspektów. Pierwszym z nich jest separacja okoliczności zewnętrznych wobec produktu wpływających na jego wartość od tkwiącej w samym kształcie wartości towaru. Drugi natomiast stanowi próg, ponad który kształt produktu miałby zwiększać

samoistną wartość towaru, by znajdować się w zakresie zastosowania przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru.

Przeprowadzona wykładnia pojęcia znacznego zwiększenia wartości pozwala w rozdziale V określić, jakie kryteria powinny decydować o konieczności odmowy rejestracji oznaczenia lub jego unieważnienia na podstawie bezwzględnej przeszkody, 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. W tym celu w pierwszej kolejności przebadane zostały kryteria oceny przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru dotychczas stosowane z uwagi na ich poparcie w orzecznictwie Trybunału. Ponieważ elementy oceny tej przeszkody sugerowane przez Trybunał uznano za nieadekwatne do celu przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru oraz jej wykładni, następnie przedstawiono i przeanalizowano dwa kryteria, które powinny decydować o zastosowaniu tej przeszkody. Najpierw skupiono się na kryterium sposobu postrzegania badanego oznaczenia przez konsumentów jako kluczowego dla oceny znaku towarowego pod kątem przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru. Kolejno, przeanalizowano drugie proponowane kryterium, jakim jest test kształtów alternatywnych.

W rozdziale VI przebadano przeszkodę braku charakteru odróżniającego, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, aby ustalić, czy może ona pełnić w katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego rolę przewidzianą dla przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru. Przeanalizowano także rolę badania uzyskania wtórnego charakteru odróżniającego przez znak towarowy składający się z atrakcyjnego wizualnie kształtu towaru w weryfikacji, skąd płynie ewentualna wartość takiego oznaczenia w celu wykluczenia, że stanowi ono kształt znacznie zwiększający wartość towaru w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt iii) dyrektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia 2017/1001. W celu potwierdzenia, że poprzez badanie pierwotnego oraz wtórnego charakteru odróżniającego kształtu towaru można skutecznie osiągnąć cele przewidziane dla przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru przeanalizowano także stosunek między ich oceną w dotychczasowej praktyce TSUE oraz EUIPO. Rozważania w ostatnim rozdziale dopełnia zarys problematyki zakresu ochrony znaku towarowego składającego się wyłącznie z atrakcyjnego kształtu towaru. W jego ramach przeanalizowano, na jakich etapach badania naruszenia prawa ochronnego na taki znak towarowy można uwzględnić interesy konkurentów w dostępie do tych elementów atrakcyjnej formy produktu, których monopolizacja skutkowałaby zakłóceniem konkurencji na rynku.

Rozprawę zamyka podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe, w ramach których zaprezentowano optymalny model wykładni przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru oraz postulaty *de lege ferenda*.

W przedstawionych w rozprawie rozważaniach wzięto pod uwagę, że z wysokiego stopnia harmonizacji prawa znaków towarowych w państwach członkowskich UE wynika m.in. tożsamy katalog bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji w kluczowym dla tematyki tej pracy zakresie. Unijny system ochrony znaków towarowych oparty jest z jednej strony na krajowych rejestracjach znaków towarowych na podstawie przepisów implementujących dyrektywę 2015/2436, z drugiej natomiast – na rejestracji unijnych znaków towarowych na podstawie rozporządzenia 2017/1001, zawierającym katalog wskazanych powyżej bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia analogiczny do dyrektywy 2015/2436.

Z powyższych względów w niniejszej pracy zdecydowano się na skupieniu rozważań wokół unijnych przepisów rozporządzenia 2017/1001 i dyrektywy 2015/2436. Badania oparto o orzeczenia prejudycjalne Trybunału dotyczące wykładni tej przeszkody, a także orzecznictwo TSUE oraz decyzje EUIPO w zakresie procedury udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy UE i procedury unieważnienia tego prawa. Posiłkowo uwzględniono pochodzące z wybranych państw członkowskich UE orzecznictwo organów i sądów w postępowaniach o udzielenie prawa ochronnego lub jego unieważnienie, a także orzecznictwo sądów w postępowaniach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoznających powództwa wzajemne o unieważnienie tego prawa. W szczególności uwzględniono orzecznictwo włoskie, francuskie, niemieckie, państw Beneluksu oraz Zjednoczonego Królestwa jako byłego członka UE, który także implementował kolejne dyrektywy harmonizujące prawo znaków towarowych.

Pomimo, że tytuł niniejszej rozprawy zamierzenie odnosi się jedynie do „kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru”, a większość rozważań koncentruje się wokół znaków towarowych składających się wyłącznie z kształtu towaru, przeprowadzona analiza przeszkody znacznego zwiększenia wartości towaru odnosi się w jednakowym stopniu do jej zastosowania wobec oznaczeń składających się kształtu, jak i innych właściwości towaru, a także opakowania produktów amorficznych, zrównywanego wszak w orzecznictwie TSUE z kształtem towaru. W sposób zamierzony rozprawa skupia się na oznaczeniach składających się z kształtu. W praktyce nadal będzie miała ona zastosowania w głównej mierze do form

produktu. Zabieg ten wpisuje się w rozwiązania stosowane w literaturze odnoszącej się do przeszkód funkcjonalnych.

Podjęty w niniejszej rozprawie problem naukowy nie był dotychczas przedmiotem kompleksowego opracowania monograficznego w polskiej ani zagranicznej literaturze prawniczej.

W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 04.05.2023 r.

Martyna Mielniczuk - Skibińska