# Rozdział II. Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji

*Lavinia Brancusi*[1]

## § 1. Uwagi o celu i przedmiocie regulacji w świetle nowelizacji prawa znaków towarowych

Znaki towarowe stanowią istotny element obrotu gospodarczego, który stymuluje sprzedaż towarów, przekładając się na zwiększone zyski przedsiębiorców. Znak towarowy jest zatem ważnym narzędziem komunikacji przedsiębiorcy z potencjalnym klientem. Należyte spełnienie przez znaki towarowe ich wyznaczonej roli gospodarczej zakłada wystąpienie pewnych warunków rynkowych świadczących o istnieniu konkurencji i jej prawidłowym funkcjonowaniu. Jak słusznie zauważono już 30 lat temu w doktrynie polskiej, tylko w sytuacji, gdy występuje większa liczba podmiotów konkurujących o względy konsumentów i nie ma przewagi popytu nad podażą, pojedynczy przedsiębiorca jest zainteresowany posiadaniem i używaniem swoich znaków towarowych w funkcji oznaczenia pochodzenia w celu odróżniania swojej oferty towarów lub usług od oferty konkurenta[2]. Z tego powodu reżim znaków towarowych od początku przeprowadzenia jego harmonizacji na szczeblu europejskim postrzegano jako instrument mający bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (jednolitego), a w szczególności na zapewnienie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług[3]. Ważny aspekt sta-

[1] Dr *Lavinia Brancusi* – Centrum Prawa Nowych Technologii, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

[2] *R. Skubisz*, Prawo z rejestracji, s. 29–30.

[3] Zob. pierwszy akapit preambuły dyrektywy 89/104/EWG czy pkt 2 preambuły dyrektywy 2015/2436, mających na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

nowiło również zapewnienie niezakłóconej konkurencji na wspólnym (unijnym) rynku[4]. W tym celu w reżim prawa znaków towarowych wkomponowano pewne instytucje prawne pełniące rolę mechanizmów zabezpieczających przed negatywnymi skutkami dla stanu konkurencji na rynku, płynącymi z udzielania i wykonywania wyłączności prawa.

Pośród różnorodnych instytucji prawnych, które mają status przeszkód dla udzielenia prawa ochronnego czy też ograniczają prawo wyłączne, niniejsze rozważania poruszają problematykę przeszkód funkcjonalnych w prawie znaków towarowych. W istocie chodzi o zespół trzech przepisów uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia, które są uwarunkowane wyłącznie naturą towaru, są niezbędne do uzyskania efektu technicznego lub znacznie zwiększają wartość towaru. Pierwsze dwa przypadki bywają kwalifikowane jako „funkcjonalność techniczna", a ostatni jako „funkcjonalność estetyczna", co uzasadnia tytuł niniejszego opracowania. Te przepisy spełniają rolę bezwzględnych przeszkód rejestracji[5], lecz na późniejszym etapie proceduralnym mogą również stanowić podstawę sprzeciwu lub unieważnienia prawa wyłącznego udzielonego z naruszeniem przepisów.

Na etapie harmonizacji prawa znaków towarowych przeszkody funkcjonalne umieszczono od samego początku w treści dyrektywy 89/104/EWG (art. 3 ust. 1 lit. e tiret 1–3) oraz rozporządzenia Nr 40/94 (art. 7 ust. 1 lit. e pkt i–iii), a także powtórzono z zachowaniem tej samej nomenklatury w ujednoliconych wersjach dyrektywy 2008/95/WE (art. 3 ust. 1 lit. e pkt i–iii) i rozporządzenia Nr 207/2009. W polskim stanie prawnym wskazane przepisy pojawiły się wraz z uchwaleniem ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej: PrWłPrzem) w art. 131 ust. 2 pkt 6[6], a w wyniku kolejnych nowelizacji są zawarte obecnie w art. 129[1] ust. 1 pkt 5 PrWłPrzem[7]. Natomiast uchwalona 16.12.2015 r. dyrektywa 2015/2436, która zajęła miejsce dyrektywy 2008/95/WE, zmodyfikowała brzmienie oraz numerację tych przeszkód, obecnie widniejących jako art. 4 ust. 1 lit. e pkt i–iii[8]. Identyczna zmiana

---

4 Szerzej *C. Seville*, EU Intellectual Property Law, s. 398 i n.

5 *K. Szczepanowska-Kozłowska*, w: System PrPryw, t. 14B, s. 683–691.

6 Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, weszła w życie 22.8.2001 r.; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.

7 Ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1615; ustawa z 20.2.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2019 r. poz. 501.

8 Dyrektywa 2015/2436 wymagała pełnej implementacji do 14.1.2019 r., co uzasadniało m.in. podjęcie prac nowelizacyjnych również nad polską ustawą.

w brzmieniu tych przepisów – pozostawionych jednak pod tą samą numeracją art. 7 ust. 1 lit. e pkt i–iii – została dokonana w treści nowej wersji rozporządzenia Nr 2015/2424, która weszła w życie 23.3.2016 r. Rozporządzenie to uzyskało następnie ujednoliconą wersję w postaci rozporządzenia Nr 2017/1001, która zastąpiła poprzednie akty prawne i obowiązuje na poziomie unijnym już od 1.10.2017 r.

W świetle powyższego schematu legislacyjnego niniejsze rozważania poruszają aspekty związane z rolą i zakresem stosowania przeszkód funkcjonalnych w świetle zmian przepisów prawnych dokonanych w prawie unijnym. Ważnym elementem tła poruszonych wątków jest wydany ostatnio wyrok TSUE w sprawie C-163/16, *Christian Louboutin v. Van Haren*[9] wraz z dwiema opiniami Rzecznika Generalnego *Macieja Szpunara*[10]. Rzucają one ciekawe światło na problematykę zdolności rejestrowej znaków pozycyjnych jako szczególnej kategorii nietradycyjnych znaków towarowych.

## § 2. Interes publiczny w ustanowieniu przeszkód funkcjonalnych w świetle orzecznictwa unijnego

Stosowanie przepisów dotyczących funkcjonalności znaków towarowych jest nierozerwalnie związane z rozumieniem znaczenia i roli interesu publicznego, który leży u podstaw istnienia tej regulacji[11]. Ta myśl była konsekwentnie wdrażana i podkreślana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawny Europejski Trybunał Sprawiedliwości) od początku kształtowania się linii orzeczniczej w tym zakresie, dlatego należałoby ją przybliżyć w pierwszej kolejności.

Już w pierwszej głośnej sprawie dotyczącej kształtu trójgłowicowej golarki *Philips* TSUE wskazał, że celem zakazów zawartych w art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 89/104/EWG jest unikanie sytuacji, w której ochrona ze znaku towarowego „rozciągała się ponad oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję" w sposób utrudniający konkurentom swobodne oferowanie towarów zawierających te

[9] Wyr. TSUE z 12.6.2018 r., C-163/16, *Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen*, EU:C:2018:423.

[10] Opinia z 22.6.2017 r., C-163/16, EU:C:2017:495 oraz opinia z 6.2.2018 r., C-163/16, EU:C:2018:64.

[11] *R. Skubisz*, Funkcjonalność techniczna, s. 477 i n.; *M. Szpunar*, Kilka uwag, s. 692 i n.

same rozwiązania techniczne czy właściwości użytkowe[12]. Warto zauważyć, że sąd odniósł się w sposób szeroki do wszystkich przeszkód funkcjonalnych, zarówno w wymiarze technicznym, jak i estetycznym, oraz powiązał zakaz z oznaczeniami, które nie pełnią funkcji odróżniającej. Można tę wypowiedź rozumieć także w taki sposób, że oznaczenia pełnią, obok funkcji odróżniającej, inne funkcje, zaś te dodatkowe aspekty (funkcjonalne) zawarte w oznaczeniu utrudniają konkurentom wytwarzanie towarów substytucyjnych[13]. Można zinterpretować to przeciwstawienie przez TSUE właściwości użytkowych rozwiązaniom technicznym jako wskazówkę co do rozciągania się sfery użytkowości również na funkcjonalność estetyczną rozumianą jako obejmującą cechy produktu istotne z punktu widzenia rynku, odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom konsumenta. Jest to rozumowanie zbliżone także do amerykańskiej doktryny funkcjonalności[14], której echa można zauważyć w późniejszej praktyce europejskiej.

Interpretując przeszkodę kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru w odniesieniu do krzesełka dziecięcego *TrippTrapp*, TSUE uznał, w ślad za opinią Rzecznika Generalnego *M. Szpunara*, że „stosuje się do kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości"[15]. Również w odniesieniu do oznaczenia stanowiącego odcień koloru czerwonego umiejscowiony na podeszwie damskiego buta marki *Louboutin* Rzecznik Generalny przyjął szerokie rozumienie interesu publicznego leżącego u podstaw funkcjonalności estetycznej, jako polegające na „utrzymani[u] w domenie publicznej istotnych cech danego towaru, odzwierciedlonych w jego kształcie"[16]. W przypadku funkcjonalności technicznej rozpatrywanej wnikliwie w sprawach klocka *Lego* oraz kostki Rubika utrwaliła się już zasada, że celem zakazu jest zapobieganie sytuacji, w której prawo znaków towarowych przyznaje jednemu podmiotowi monopol na rozwiązania techniczne lub na ce-

[12] Wyr. TSWE z 18.6.2002 r., C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, EU:C:2002:377, pkt 78.

[13] Por. *U. Suthersanen*, The European Court of Justice in Philips v. Remington, s. 264–268.

[14] *G. Dinwoodie, M. Janis*, Trade Dress, s. 107–185.

[15] Wyr. TSUE z 18.9.2014 r., C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KC v. Stokke A/S*, EU:C:2014:2233, pkt 36, w zw. z ustaleniami zawartymi w pkt 29 wyroku, gdzie obok wartości estetycznej podkreślano względy bezpieczeństwa, wygody i solidności. Zob. także pkt 85 opinii Rzecznika Generalnego z 14.5.2014 r. do tej sprawy: EU:C:2014:322.

[16] Opinia Rzecznika Generalnego z 22.6.2017 r., C-163/16, pkt 53.

chy użytkowe danego towaru[17], których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych[18].

Należy nadmienić, że interes publiczny w kontekście przeszkód funkcjonalnych interpretuje się również z perspektywy konfliktu między bezterminowością płynącą z rejestracji znaku towarowego a czasowością innych form ochrony, tak jak patentów, wzorów, utworów. W literaturze sformułowano wielokrotnie tezę, a orzecznictwo unijne również to potwierdziło, że funkcjonalność w prawie znaków towarowych może pełnić rolę zaworu uniemożliwiającego kumulację, szczególnie w aspekcie sekwencyjnym, ochrony ze znaku towarowego z innymi formami ochrony[19]. Z uwagi na problem hamowania rozwoju innowacji ta kwestia odnosi się przede wszystkim do sztucznego przedłużania wyłączności prawnej nad rozwiązaniami technicznymi objętymi wygasłymi już patentami (czy wzorami użytkowymi).

O wiele trudniejsze na tej podstawie jest rozgraniczenie między reżimem znaków towarowych a wzorami przemysłowymi lub utworami. W przypadku tych pierwszych szeroka definicja wzoru przemysłowego, obejmująca również elementy dwuwymiarowe, oraz to, że dystynktywność oznaczeń przestrzennych zakłada pewną nietypową ciekawą formę, sprawia, że sfera przedmiotowa wzorów i znaków może się w praktyce często zazębiać[20]. Tylko względy konkurencji mogą się zatem stać miarodajnym kryterium dla oceny *in casu*, czy rejestracja znaku towarowego może wywołać negatywne skutki na rynku. W przypadku kolizji z utworami ważne argumenty uzasadniające zakaz rejestracji wygasłego utworu jako znak towarowy mogą przynieść względy kulturowe i społeczne przemawiające za utrzymaniem utworu w domenie publicznej – jako dzieło o utrwalonej treści i statusie artystycznym, usytuowane zatem poza obrotem gospodarczym. Obowiązek używania takiego znaku towarowego w działalności zawodowej i zarobkowej mógłby spowodować znie-

[17] Wyr. TSUE z 10.11.2016 r., C-30/15, *Simba Toys v. EUIPO & Seven Towns*, EU:C:2016:849, pkt 39, z odesłaniem także do wyr. TSUE z 14.9.2010 r., C-48/09, *Lego Juris A/S v. European Union Intellectual Property Office*, EU:C:2010:516, pkt 43.

[18] Opinia Rzecznika Generalnego z 25.05.2016 r., C-30/15, *Simba Toys. EUIPO & Seven Towns*, EU:C:2016:350, pkt 32.

[19] Zob. *R. Skubisz*, Funkcjonalność techniczna, s. 489–490. Por. także opinię Rzecznika Generalnego *R.-J. Colomera* w sprawie C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, EU:C:2001:52, pkt 30–32; wyr. TSUE z 14.9.2010 r., C-48/09, pkt 45; opinię Rzecznika Generalnego *M. Szpunara* w sprawie C-30/15, pkt 34–35.

[20] *A. Tischner*, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego, s. 277–298.

kształcenie, deprecjację lub wręcz utratę przez dzieło swojej pierwotnej wartości artystycznej[21].

Podsumowując poruszone powyżej różne spojrzenia na znaczenie przesłanki interesu publicznego dla funkcjonalności znaków towarowych, wypada zaznaczyć, że przeplatają się one w praktyce unijnej, aczkolwiek wiodącą rolę ma kwestia zapewnienia i utrzymania właściwego poziomu swobody konkurencji na rynku. Ponieważ takie podejście cechuje się podporządkowaniem, w pewnym sensie, funkcjonowania systemu prawnego (tu przyznawania ochrony prawnej ze znaków towarowych) wyższym wartościom wyznaczonym przez cele konkurencji, warto ten obraz uzupełnić z kolei pewnymi aspektami ekonomicznymi, które za pomocą pewnych schematów lub modeli opisują działania rynkowe i ryzyka związane z rejestracją znaków towarowych funkcjonalnych.

## § 3. Funkcjonalność znaków towarowych w perspektywie łączącej prawo i ekonomię – instrument równoważenia wyłączności uprawnionego z interesami konsumentów i konkurentów

Ocena prawna funkcjonalnych znaków towarowych powiązana jest także z analizą implikacji gospodarczych wynikających z udzielenia wyłączności prawnej w sytuacji, gdy może to spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Poniższa część rozważań ukazuje, że przeszkody funkcjonalne w prawie znaków towarowych zostały pomyślane jako mechanizm równoważenia interesów wyłącznych uprawnionego z interesami konsumentów i konkurentów co do swobodnego dostępu do pewnych właściwości produktu.

Podejście oceniające wpływ systemu prawa nad zjawiskami gospodarczymi można zauważyć w literaturze *common law*, które jest szczególnie wyrażane

[21] Ten problem ujawnił się na tle próby rejestracji jako znaków towarowych wygasłych utworów norweskiego rzeźbiarza *Gustava Viegelanda*, zob. wyrok sądu EFTA w sprawie E-05/16, http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pi1%5Bcase_id%5D=282&cHash=021acef76df4aa69330b6898bff1b02c (dostęp: 22.7.2019 r.). Zob. szerzej *S. Stanisławska-Kloc*, Rejestrowanie utworów, s. 897 i n.; *M. Senftleben*, Viegeland and the Status of Cultural Concerns, s. 683 i n.

w nurcie wykładni *law and economics* (pl. „ekonomiczna analiza prawa"), przyjmującym zasadę, że system prawny powinien przyczyniać się do poprawienia efektywności gospodarczej (ang. *economic efficiency*) na rynku oraz zwiększenia konkurencji, m.in. z perspektywy alokacyjnej (tj. optymalnego podziału dóbr między konsumentów zgodnie z ich preferencjami)[22]. W doktrynie występują różne szkoły myślenia analizujące zjawisko konkurencji oraz oceniające, czy i kiedy dane prawo własności intelektualnej może wytwarzać czy wzmacniać stan monopolu gospodarczego[23], ale nawet tak liberalna szkoła, jak *law and economics* podkreślała negatywne skutki wynikające z udzielenia wyłączności prawnej na funkcjonalne znaki towarowe. Pewne założenia związane z analizą kosztów, które społeczeństwo musi ponieść na skutek istnienia stanu monopolu prawnego (oceniając reżim znaków towarowych), zyskały powszechną aprobatę, i dlatego warto je przedstawić w zarysie.

Powszechnie przyjmuje się, że znaki towarowe mają za zadanie sprzyjać przejrzystości rynkowej, ułatwiając konsumentowi orientację w ofercie rynkowej[24]. Konsument kieruje się znakiem towarowym, a dokładnie informacjami w nim zawartymi (m.in. zapewnieniami o stałym poziomie jakości towarów lub usług sygnowanych danym znakiem), i na tej podstawie decyduje się dokonać (ponownego) wyboru tego lub podobnego produktu[25]. Tym samym znak towarowy motywuje przedsiębiorcę, aby odpowiednio wybrał oznaczenie o zdolności odróżniającej, a zatem z mocą łatwego „dotarcia" do konsumenta i przekazania właściwych informacji, oraz aby dbał o utrzymanie stałego poziomu jakości dla danych towarów lub usług, aby na tej podstawie budować re-

22 Znanymi przedstawicielami tego nurtu, pochodzący z tzw. szkoły chicagowskiej, są *W.M. Landes* i *R.A. Posner*. Ich najczęściej cytowane pozycje dotyczące relacji między prawami własności intelektualnej a funkcjonowaniem rynku to: Trademark Law, s. 265–309 oraz The Economic Structure. Ogólnie o tej szkole myślenia, zob. *J.L. Harrison*, Law and Economics in a nutshell, West Academic Publishing 2016.

23 O pojęciu konkurencji zob. zamiast wielu *D. Miąsik*, Stosunek prawa ochrony konkurencji, s. 79–103. O antykonkurencyjnych skutkach prawami własności intelektualnej, zob. obszernie *H. Hovenkamp*, *M.D. Janis*, *M.A. Lemley*, IP and Antitrust.

24 Szerzej *R. Skubisz*, w: System PrPryw, t. 14A, s. 131–135.

25 Konsument nie jest w stanie zweryfikować przed zakupem wszystkich właściwości produktów, którymi byłyby potencjalnie zainteresowany, tym bardziej, że część z nich ujawnia się dopiero w trakcie używania. Jego wybór uwarunkowany jest poprzednimi własnymi doświadczeniami pozytywnymi w korzystaniu z towarów lub usług sygnowanych znakiem towarowym albo też polega on na wiedzy przekazanej przez zaufane osoby lub nabytej w wyniku reklamy czy rozmaitych działań promocyjnych pochodzących od samych przedsiębiorców. Szerzej *N. Economides*, The Economics of Trademarks, s. 523–531; *W.M. Landes*, *R.A. Posner*, The Economic Structure, s. 167–168.

putację[26]. Rozwój znaku towarowego stanowi inwestycję dla przedsiębiorcy, co przekłada się na zwiększone koszty nabycia przez konsumenta towaru sygnowanym znakiem w porównaniu z towarami „nie-markowymi". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją spory w doktrynie odnośnie do optymalnej liczby znaków i ich znaczenia dla zakresu i poziomu różnicowania produktów na rynku, biorąc pod uwagę ryzyko, że strategie brandingowe, w tym działalność marketingowa podtrzymująca rozwój znaków w świadomości konsumentów, może kreować sztuczne potrzeby, pochłaniając wydatki społeczeństwa, które mogłyby być przeznaczone na lepsze cele (np. produkty zawierające rozwiązania innowacyjne)[27]. Koszty ochrony znaków towarowych wydają się warte poniesienia z punktu widzenia pewnych korzyści społeczeństwa, ponieważ są to koszty wliczone w schemat (czy równoważone przez) oszczędności zyskanych przez konsumenta, który uniknął kosztów wyboru niewłaściwych produktów występujących w sytuacji, gdyby nie kierował się znakiem towarowym – w terminologii angielskiej określa się to pojęciem *search costs*, tj. kosztów poszukiwań[28]. W tym punkcie funkcjonalność znaków towarowych objawia się jako zjawisko zakłócające tę równowagę.

Podobnie jak w przypadku oznaczeń niedystynktywnych, generycznych, rodzajowych, oznaczenia funkcjonalne niezdolne należycie pełnić podstawową funkcję identyfikacyjną – tj. niemogące odróżniać towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy – będą automatycznie zwiększać koszty poszukiwań konsumentów[29]. Wychodzi się z założenia, że takie oznaczenie bez zdolności odróżniającej nie uchroni konsumenta od ryzyka konfuzji, co zwiększa ryzyko dokonania przez niego niewłaściwego wyboru towaru lub usługi i poniesienia „niepotrzebnych" nakładów finansowych. Można się posługiwać tu przykładem zielonej butelki używanej do wód mineralnych „Ostromecko" oraz „Kinga Pienińska". Każda pochodzi od niezależnego podmiotu, lecz wygląd obu pojemników jest wysoce podobny. Gdyby zabrakło oznaczenia słownego lub graficznego, a przedmiotem znaku towarowego byłby sam kształt (ewentualnie wraz z kolorem) butelki, konsumenci mieliby trudność w rozróżnianiu na tej podstawie tych dwóch wód mineralnych. Z tego względu w praktyce europejskiej zauważa się obecnie

[26] *R. Skubisz*, Prawo z rejestracji, s. 26–28.

[27] *J. Aldred*, The economic rationale of trade marks, s. 267–281.

[28] *A. Griffiths*, An Economic Perspective, s. 126–138; *R.A. Posner*, Intellectual Property, s. 66–67.

[29] *W.M. Landes, R.A. Posner*, Trademark Law, s. 291–297, rozpatrując wspólne problemy oznaczeń generycznych i funkcjonalnych; *A. Griffiths*, An Economic Perspective, s. 242–243.

zaostrzenie wymagań odnośnie do wykazania wtórnej dystynktywności przez oznaczenia przestrzenne używane w kombinacji z innymi elementami[30]. Nie wystarczy, aby kształt produktu był rozpoznawany, kojarzył się czy przypominał (*brand*) producenta – konsument musi kierować się tym znakiem w momencie dokonania wyboru produktu i na tej podstawie odróżniać ten produkt od produktów pochodzących z innych źródeł. Odnosząc się do wywodów sądu brytyjskiego, który w instancji apelacyjnej podtrzymał odmowę rejestracji brytyjskiego znaku kształtu „cztero-palcowego" wafelka KitKat[31], należy sformułować pytanie, czy mając, przykładowo, kosz pełen nieopisanych, zielonych butelek różnych producentów lub czekoladowych batoników odartych z opakowań, konsument jest w stanie odróżnić wodę mineralną jako Kingę Pieninską lub sporne batoniki jako KitKat – a zatem, czy dany kształt funkcjonuje jako wskaźnik wyłącznego pochodzenia w obrocie?

Warto również uwzględnić fakt, że posługiwanie się oznaczeniami, które potencjalnie rodzą konflikty prawne, oznacza docelowo pewne ryzyko finansowe po stronie uprawionego, który będzie skłonny przenosić je na konsumentów w postaci wyższej ceny produktu.

Odrębne zjawisko, które wiąże się również z obciążeniem finansowym po stronie nabywców, wynika z przedłużenia wyłączności prawnej za pomocą innego prawa własności intelektualnej dla przedmiotów objętych ochroną patentową. Ta kwestia jest relewantna przy funkcjonalności znaków towarowych, albowiem, jak praktyka wielokroć pokazała, oznaczenia objęte tymi zakazami stanowiły właściwości produktu wchodzące w zakres patentów. Jest powszechnie znane, że opatentowane wynalazki stanowią znaczący koszt dla społeczeństwa, ale jest to akceptowane w ramach równowagi („umowy") uwzględniającej – z jednej strony – konieczność odzyskiwania przez twórcę lub producenta wydatków na badania i produkcję oraz nabycie środków do dalszych inwestycji, a z drugiej – korzyści społeczeństwa w postaci dostępu do wynalazków i ujawnionej wiedzy technicznej. Kwestia optymalnego czasu ochrony paten-

---

30 Wyr. TSUE z 16.9.2015 r., C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK*, EU:C:2015:604, wydany w trybie pytań prejudycjalnych skierowanych przez sąd brytyjski.

31 Wyr. Court of Appeal (Civil Division) z 17.5.2017 r., [2017] EWCA Civ 358, pkt 105, z komentarzami *J. Jones*, Can't get a break, s. 783–786. Odrębna sprawa dotyczyła unijnej rejestracji znaku o identycznym wyglądzie, którego unieważnienie zależało od kwestii dowodów dotyczących obszaru różnych państw UE, gdzie wykazano wtórną zdolność odróżniającą, zob. wyr. TSUE z 15.12.2016 r., T-112/13, *Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd, v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, EU:T:2016:735 podtrzymany przez wyr. TSUE z 25.7.2018 r., C–84/17 P, C–85/17 P i C–95/17 P, *Société des produits Nestlé v. Mondelez UK Holdings & Services*, EU:C:2018:596.

towej postrzeganej jako zachęta dla rozwoju inwestycji i dobrobytu jest wciąż dyskutowana w doktrynie[32], natomiast jedna rzecz wydaje się pewna. Po upływie czasu ochrony koszty wygasłych patentów powinny spaść, a uzyskanie kolejnego prawa wyłącznego i zarabianie na tym – teraz w postaci znaku towarowego – stanowiłoby tylko rodzaj „renty" dla uprawnionego. Innymi słowy, te nowe zyski są mało uzasadnione ekonomicznie: producent wcale nie musi przeznaczyć tych środków na dalsze badania i rozwój (ang. *R&D*) i na wytworzenie innowacyjnych lub potrzebnych społeczeństwu produktów[33], lecz może je zachować dla siebie, a konsument miał już okazję zapoznać się z danym rozwiązaniem podczas jego ochrony patentowej, więc korzyści z funkcji identyfikacyjnej znaku towarowego (tj. zaoszczędzonych kosztów poszukiwań) będą niewielkie.

Negatywny wpływ ochrony prawnej oznaczeń funkcjonalnych na stan konkurencji ocenia się nie tylko z perspektywy popytu (nabywców), ale również podaży, a zatem produkcji, biorąc pod uwagę, że jeden z aspektów modelowej efektywności gospodarczej stanowi możliwość świadczenia towarów lub usług po najniższych kosztach. Wyłączność prawna w postaci znaku towarowego udzielona jednemu podmiotowi na oznaczenie, który składa się z właściwości produktu, może ograniczyć lub wyłączyć zdolność konkurentów do efektywnego konkurowania, jeżeli nie mają oni możliwości wytwarzania i oferowania substytutów[34]. Przez substytut rozumie się produkt, który klienci byliby skłonni nabyć zamiast produktu uprawnionego, ponieważ spełnia ich oczekiwania nie tylko ze względu na posiadane walory (funkcjonalność i przeznaczenie), ale dlatego, że ma porównywalną cenę. Istota problemu funkcjonalności leży nie w tym, że względy techniczne lub użytkowe nie pozwalają praktycznie na stosowanie formy alternatywnej (np. przysłowiowy okrągły kontur koła samochodowego). Chodzi raczej o to, że rynek (m.in. oczekiwania klientów) uczynił pewne cechy produktu atrakcyjnymi lub nadał im charakter standardu, a konkurencyjny producent – nie mogąc ich kopiować z powodu wyłączności prawnej – musi zwiększyć koszty produkcji, ale niekoniecznie cenę zbytu – aby wytwarzać alternatywne produkty, które byłyby akceptowalne przez konsumenta jako substytut. Takie utrudnienie może być pokonane przez podmioty z dużą płynnością finansową, które mogą sobie pozwolić na wdrożenie takiej

[32] *S. Sołtysiński*, O niektórych aspektach ochrony intelektualnej, s. 160 i n.

[33] *J. Drexl*, Real knowledge, s. 19–20; *M. Maggiolino*, Intellectual Property and Antitrust, s. 7.

[34] Szerzej w kontekście kwestii, czy ochrona ze znaku towarowego może być źródłem monopolu ekonomicznego, zob. *G.S. Lunney Jr*, Trademark Monopolies, s. 421–427; 480–481. Zob. także *M. Szpunar*, Kilka uwag, s. 693 i 696.

produkcji i udźwignięcie ryzyka pewnych strat w początkowym okresie dotarcia z produktem do konsumenta, nie jest to jednak zjawisko korzystne dla stanu konkurencji jako całości. Powyższe zastrzeżenia skierowano w doktrynie amerykańskiej również w stosunku do funkcjonalności estetycznej produktu; *W.M. Landes* i *R.A. Posner* podają przykład koloru złotego stosowanego do książki kucharskiej czy koloru jasnożółtego dla margaryny lub masła[35]. Pomijając kwestię zdolności odróżniającej tych odcieni kolorów dla wybranych substratów, istotnym argumentem na rzecz odmowy ochrony jako znak towarowy były utrudnienia (koszty) producentów w oferowaniu alternatywnych towarów z pominięciem tej cechy, które byłyby również atrakcyjne dla odbiorcy końcowego[36].

Powyższe aspekty ekonomiczne podniesione w doktrynie w odniesieniu do funkcjonalności znaków towarowych znajdowały swoje odzwierciedlenie również w wypowiedziach Rzeczników Generalnych. Jako podsumowanie warto przytoczyć założenie *P. Mengozziego* wyrażone w sprawie *Lego* w kontekście funkcjonalności technicznej, że prawo własności przemysłowej „nie może wyrządzać konkurentom istotnej szkody niezwiązanej z reputacją ich własnych oznaczeń", w związku z tym ewentualna „analiza kształtów zastępczych musiałaby zostać dokonana z uwzględnieniem współdziałania i nakazu dostępności jako wyrażenia interesu ogólnego"[37]. Ta myśl została dalej rozwinięta przez *M. Szpunara* tym razem w kontekście funkcjonalności estetycznej rozważanej w sprawie *Hauck*, który stwierdził, że omawiana regulacja „służy temu, by ochrona znaku towarowego nie została wykorzystana w innym celu niż ten, dla którego została ona ustanowiona, a w szczególności by nie została użyta w celu uzyskania nieuczciwej przewagi rynkowej niewynikającej z rywalizacji na podstawie cen i jakości"[38]. Wydaje się zatem, że względy ochrony konkurencji będą w przyszłości dominować przy interpretacji przeszkód funkcjonalnych.

35 *W. Landes*, *R. Posner*, The Economic Structure, s. 200.

36 Kwestię uwzględnienia kryterium zwiększonych kosztów produkcji przy ocenie funkcjonalności oznaczenia w świetle orzecznictwa szwajcarskiego zauważa *R. Skubisz*, Funkcjonalność techniczna, s. 486.

37 Opinia Rzecznika Generalnego z 26.1.2010 r. do sprawy C-48/09, *Lego Juris v. OHIM*, EU:C:2010:41, pkt 74.

38 Opinia Rzecznika Generalnego z 14.5.2014 r. do sprawy C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KC v. Stokke A/S*, EU:C:2014:322, pkt 79.

## § 4. Zakres przedmiotowy bezwzględnych przeszkód funkcjonalnych

Zagadnienie funkcjonalności ma szanse stać się bardziej widoczne w praktyce wraz z nowelizacją unijnego prawa znaków towarowych, o której wspominano na wstępie. Przyjęto nową definicję znaku towarowego, która ma sprzyjać możliwości rejestracji znaków określanych mianem nietradycyjnych lub niekonwencjonalnych[39]. Ta kategoria obejmuje nie tylko znane już wcześniej kolory, dźwięki, znaki pozycyjne, ale również znaki o bardziej złożonej strukturze, takie jak polegające na ruchu, hologramach czy efektach multimedialnych. Rozwój technologii wydaje się pomagać w znalezieniu środków technicznych, które mogą precyzyjnie przedstawiać przedmiot znaku. Wychodząc naprzeciw praktyce, regulacja wykonawcza zawarta w rozporządzeniu Nr 2018/626[40] wprowadza pewną kategoryzację oznaczeń, precyzując właściwe im zasady dokonania zgłoszeń, w tym sposobu ich przedstawienia[41].

Zawarte tam reguły świadczące o dopuszczalności zgłoszenia tego rodzaju oznaczeń nie mają jednak na celu zapewniać im automatycznej rejestracji. Przykładowo, to, że znak pozycyjny jest wymieniony jako taki w art. 3 lit. d rozporządzenia Nr 2018/626 wraz ze specyficznym sposobem określenia jego przedmiotu, nie oznacza, że nie podlega on kontroli merytorycznej pod kątem wystąpienia przeszkód bezwzględnych, w tym dotyczących funkcjonalności. Ta kwestia pojawiła się w uwagach stron w postępowaniu w sprawie *Louboutin*, natomiast opinia Rzecznika Generalnego brzmiała w tej kwestii jasno. Przepisy rozporządzenia Nr 2018/626 nie zmieniają prawa materialnego w tym zakresie[42]. Również nowa definicja znaku nie zwalnia tego rodzaju nietypowych oznaczeń z obowiązku wykazania się zdolnością odróżniającą, a naj-

[39] Rezygnowano z wymogu graficznej przedstawialności na rzecz warunku, aby przedstawienie oznaczenia w rejestrze pozwalało „właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego", zob. art. 3 dyrektywy 2015/2436 i art. 4 rozporządzenia Nr 2017/1001.

[40] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5.3.2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.Urz. UE L Nr 104, s. 37).

[41] Zob. art. 3 rozporządzenia Nr 2018/626.

[42] Zob. opinię z 6.2.2018 r., C-163/16, pkt 27–34 i 41–42.

częściej z trudnego dowodu wtórnej dystynktywności[43]. Ułatwienia techniczne wcale nie ustanawiają drogi na skróty dla spełnienia podstawowych warunków ochrony.

Nowe przepisy dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia Nr 2017/1001 określają oznaczenia badane pod kątem przeszkód funkcjonalnych jako takie, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru i które muszą wynikać z charakteru samych towarów lub być niezbędne do uzyskania efektu technicznego, lub zwiększyć znacznie wartość towaru. Zauważalna zmiana tej regulacji polega na rozszerzeniu kategorii oznaczenia przez wskazanie obok kształtu – lub wraz z kształtem – także innej właściwości produktu.

Na tle pierwotnych przepisów, które łączyły przeszkody funkcjonalne z kształtem produktu, interpretacja obejmowała formy przestrzenne nadane przez same kontury produktu, ale również dwuwymiarowe reprezentacje graficzne produktów trójwymiarowych[44]. Kolejnego znaczącego kroku dokonano przy rozpatrywaniu oznaczeń stanowiących kombinację kilku cech, przykładowo kształtu i związanego z nim koloru czy kształtu i związanej z nim grafiki. W tym przypadku kluczowy aspekt interpretacji polegał na ustaleniu, czy dane oznaczenie składa się „wyłącznie" z kształtu funkcjonalnego. Oznaczało to dokonanie pewnej oceny całościowej oznaczenia i wartościowania poszczególnych elementów w celu wyłowienia tych dominujących. Jeżeli te dodatkowe elementy, obok samego kształtu, nie były na tyle istotne (wizualnie) i na dodatek nie miały charakteru funkcjonalnego – ocenianego według jednego z kryteriów normatywnych, tj. czy jest zdeterminowany naturą towaru, czy służy w osiąganiu efektu technicznego, czy znacznie zwiększa wartość towaru – to były one pochłonięte przez „kształt", a całe oznaczenie podlegało zakazowi rejestracji. Taka ocena zapadła w odniesieniu do czerwonego klocka Lego[45].

Ważne dopełnienie przyniosła sprawa czerwonej podeszwy do butów *Louboutin*, które miało charakter oznaczenia pozycyjnego nadanego przez określony odcień koloru i jego miejsce na określonym fragmencie (elemencie) przestrzennym buta o możliwym różnym kształcie. Oznaczenie było zarejestrowane w prawie państwa Beneluksu w świetle przepisów krajowych implementujących wcześniejszą dyrektywę 2008/95/WE. Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące kwalifikacji spornego ozna-

43 Szerzej *R. Skubisz*, Uzyskanie charakteru odróżniającego, s. 203–226; szczególnie w odniesieniu do kształtów s. 208–209.

44 Tę kwestię rozstrzygnięto w wyr. TSWE z 18.6.2002 r., C-299/99.

45 Wyr. TSUE z 14.9.2010 r., C-48/09, pkt 52, 73 jako odwołanie od wyroku Sądu w sprawie T-270/06.

czenia uznał, że kolor naniesiony w szczególnym miejscu towaru (tu podeszwy buta) nie może być uznany za oznaczenie utworzone „wyłącznie" przez kształt produktu w świetle dotychczasowych przepisów. Wyrok prezentuje inną argumentację niż sugerowaną w Opinii Rzecznika Generalnego *M. Szpunara*, zgodnie z którą uznanie oznaczenia przedstawiającego kolor „scalony" z kształtem podlega analizie funkcjonalności również w świetle art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 2008/95/WE[46].

W świetle nowych przepisów ocena znaku towarowego *Louboutin* może wypaść zupełnie inaczej, na niekorzyść uprawnionego, o czym jeszcze poniżej. Wymagająca zasygnalizowania w tym miejscu jest także istotna wątpliwość, czy nowe przepisy o funkcjonalności mogą być stosowane również do znaków towarowych zarejestrowanych pod rządami starych przepisów[47]. Możliwość taka nie wynika wprost z tekstu dyrektywy 2015/2436 czy rozporządzenia Nr 2017/1001. Wydana przez EUIPO w 19.5.2017 r. nota wyjaśniająca pt. *Temporal scope of the application of the new grounds for refusal of EUTMR* (Zasady stosowania w czasie nowych przeszkód bezwzględnych zawartych w rozporządzeniu unijnym o znakach towarowych – tłum. *L.B.*) przyjmuje odmienne rozwiązania. Mianowicie, w pkt 3.1 dokumentu wskazano, że badania przez Urząd wniosku o rejestrację na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e rozporządzenia Nr 2017/1001 pod kątem funkcjonalności innych właściwości produktu aniżeli kształtu nie stosuje się do zgłoszeń dokonanych przed 23.3.2016 r.[48]. W ostatnim czasie zapadł wyrok TSUE w sprawie *Textilis* w związku z zapytaniem, czy oznaczenie dwuwymiarowe (tj. grafika stosowana do wyrobów tekstylnych) i zarejestrowane pod rządami rozporządzenia Nr 207/2009 może być uznane za kształt zwiększający znacznie wartość towaru na podstawie nowej definicji przeszkody funkcjonalności estetycznej[49]. Trybunał podkreślił przywiązanie ustawodawcy unijnego do zasady pewności prawa i w tym świetle przyjął, że nowe brzmienie przepisu nie ma zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego zmienionego rozporządzenia[50]. Nie wydaje się jednak, aby w ten sposób zupełnie zamknięta została kwestia

46 Zob. pkt 49–58 opinii z 22.6.2017 r., C-163/16.

47 *L. Brancusi*, Trade marks functionality, s. 99–100.

48 Zob. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/Temporal_scope_of_application_en.pdf (dostęp: 22.7.2019 r.).

49 Wyr. TSUE z 14.3.2019 r., C-21/18, *Textilis Ltd i Ozgur Keskin v. Svenskt Tenn Aktiebolag*, EU:C:2019:199.

50 Wyr. TSUE z 14.3.2019 r., C-21/18, pkt 31–33.

przyjęcia rozszerzającej interpretacji starych przepisów o przeszkodach funkcjonalnych tak, aby osiągnąć pewne cele założone przez nową regulację, które zakładają wzmocnienie ochrony konkurencji na rynku. Rzecznik Generalny *M. Szpunar* skłonny był przyjąć taką interpretację rozszerzającą w odniesieniu do znaku pozycyjnego *Louboutin*, formułując następujący pogląd: „Tymczasem, w odniesieniu do oznaczeń składających się z kształtu i koloru towaru, które mogą być rejestrowane zarówno w starym, jak i w nowym systemie, dodanie odesłania do «innej właściwości towaru» może być interpretowane na dwa sposoby: to dodanie może być rozumiane jako zmieniające system prawny mający zastosowanie do tych oznaczeń lub jako stanowiące jedynie uściślenie (pkt 63) (...). Okoliczność, że prawodawca nie uznał za niezbędne wprowadzenia takich przepisów przejściowych, może wskazywać, iż uważał on, że system prawny tych oznaczeń jest ten sam w ramach obu tych kolejnych dyrektyw" (pkt 64). Niewątpliwie te zagadnienia mają szanse stać się przedmiotem dalszych wyjaśnień ze strony TSUE.

Dla znaków towarowych zgłoszonych na podstawie nowych przepisów kluczowym aspektem przy stosowaniu funkcjonalności stanowi interpretacja pojęcia właściwości towaru oraz jej relacja ze znanym już wcześniej pojęciem kształtu. Przepis używa łącznika „lub", co bywa najczęściej rozumiane jako wskaźnik alternatywy łącznej, a nie rozłącznej. Można zatem wyobrazić sobie szerokie spektrum oznaczeń, które mogą być badane na gruncie przeszkód funkcjonalnych. Za pojedynczą właściwość produktu można, przykładowo, uznać kolor, dźwięk, smak, zapach, fakturę materiału. Łączenie kilku właściwości również może wchodzić w zakres ww. przeszkód. To samo dotyczy łączenia jednej z tych nowych właściwości z kształtem rozumianym zarówno jako forma zdeterminowana konkretną geometrią (np. pojedyncza kolorowa pigułka), jak i taka, która może przybierać różnorodne kontury i proporcje (np. czerwona podeszwa damskich butów na wysokich obcasach). Niewątpliwie to rozszerzenie zakresu przeszkód funkcjonalnych w prawie unijnym spowoduje pewne zbliżenie do praktyki amerykańskiej, która szczególnie w wymiarze funkcjonalności estetycznej zawiera liczne przypadki znaków składających się z koloru lub kształtu produktu lub opakowania. Część tych orzeczeń znana była doktrynie rodzimej w kontekście oceny zdolności rejestrowej kolorów *per se*. Warto jednak zaznaczyć, że w prawie amerykańskim kolor analizowany był wielokrotnie również w kontekście funkcjonalnym, pod kątem znaczenia dla użytkowości produktu lub podniesienia atrakcyjności w oczach klienta. Można tu przytoczyć sprawy koloru czarnego dla silników (ułatwiający dopasowanie do pozostałych części i optycznie zmniejszający rozmiar, co

poprawiało wygląd ogólny) lub zielonego dla traktorów (z uwagi na preferencje klientów odnośnie do możliwości dopasowania różnego sprzętu rolniczego)[51], niebieskiego i pomarańczowego dla leków (ze względu na wdrożenie jasnego schematu stosowania leków, tj. różne kolory dla różnych dawek substancji czynnej, oraz zwiększenie psychicznej przychylności pacjentów wobec zażywania lekarstwa)[52].

Pojęcie właściwości produktu do celów badania przeszkód funkcjonalnych nie powinno jednak obejmować słów, grafiki, logo, rysunków, a zatem wszelkich efektów, które mogą mieć samoistny byt w stosunku do towaru[53]. Nie wydaje się *prima facie* zamierzone przez ustawodawcę ani pożyteczne praktycznie, aby zakres tych przeszkód rozszerzyć na wszelkie oznaczenia stanowiące kombinację dowolnych elementów, w tym słowno-graficznych. Prawdą jest, że w sprawie *Louboutin* Rzecznik Generalny określił właściwość produktu jako „część lub element danego towaru"[54]. Pojęcie „część" może wskazywać na element budowy czy związany ze strukturą (istotą) towaru jako taki. Natomiast pojęcie „element" wydaje się brzmieć zbyt ogólne i przez to implikować zbyt szerokie zastosowanie, co mogłoby znacznie obciążyć praktykę, gdyby rozszerzono stosowanie tej przeszkody na każdy znak złożony. Niewątpliwie powyższe wątpliwości interpretacyjne stanowią kolejną pożywkę dla późniejszej praktyki orzeczniczej.

---

51 Zob. orzeczenia *Brunswick Corp v. British Seagull Ltd*., 35 F.3d 1527, 1532 (Fed. Cir. 1994) oraz *Deere & Co. v. Farmhand, Inc*, 560 F.Supp. 85, 98 (S.D. Iowa 1982) 721 F.2d 253 (8th Cir. 1983), analizowane m.in. przez *E. Wojcieszko-Głuszko*, Kolorowy znak towarowy, s. 536–540.

52 Zob. orzeczenia *Shire US Inc. v. Barr Laboratories, Inc*, 325 F.3d 348 (3rd Cir. 2003), dotyczące naruszenia wyglądu tabletek leku Adderall przez producenta leku generycznego.

53 Pewien kierunek wykładni może nadać wyrok z 15.6.2010 r., T-547/08, *X Technology Swiss GmbH v. OHIM*, EU:T:2010:235, dotyczący znaku pozycyjnego zdefiniowanego przez pomarańczowy kolor stosowany w przedniej części skarpetki, gdzie Sąd rozważał te elementy kolorystyczne jako mające niesamodzielny charakter wobec towaru, na co także wskazuję w artykule Trade marks' functionality, s. 101.

54 Zob. pkt 23 opinii z 6.2.2018 r., C-163/16.