

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUD EUROPSKE UNIJE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



LUXEMBOURG

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA
EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 14 maja 2014 r.¹

Sprawa C-205/13

**Hauck GmbH & Co. KG
przeciwko
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peterowi Opsvikowi
oraz
Peter Opsvik A/S**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)]

Znaki towarowe – Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji –
Znak przestrzenny składający się z kształtu towaru – Dyrektywa 89/104/EWG –
Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze –Oznaczenie składające się wyłącznie
z kształtu wynikającego z charakteru towaru – Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie –
Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość
towaru – Krzeselko dziecięce Tripp Trapp

¹ – Język oryginału: polski.

I – Wprowadzenie

1. Problematyka znaków towarowych będących odzwierciedleniem samego towaru nie jest problematyką nową w prawie własności intelektualnej. Z dokumentów opracowanych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) wynika, że francuskie sądy już w połowie dziewiętnastego wieku dopuściły możliwość ochrony znaków towarowych przedstawiających kształt samego towaru lub jego opakowania – na przykład w 1858 r. objęto ochroną znak towarowy będący kształtem tabliczki czekolady².

2. Nie ulega wątpliwości, że problematyka rejestracji tego typu oznaczeń charakteryzuje się istotną specyfiką. Wynika ona z faktu, że różnica pomiędzy oznaczeniem a obiektem, na który oznaczenie to wskazuje, ulega zatarciu: obiekt staje się oznaczeniem w odniesieniu do samego siebie. W kontekście prawa znaków towarowych wiąże się to z ryzykiem, że wyłączność wynikająca z rejestracji znaku towarowego zostanie rozciągnięta na niektóre cechy towaru wyrażone w jego kształcie, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia możliwości wprowadzania na rynek towarów konkurencyjnych.

3. Wspomniana wyżej okoliczność została uwzględniona w prawie Unii dotyczącym znaków towarowych. Wprowadzono bowiem szczególny przepis dotyczący oznaczeń przedstawiających kształt towaru. W okresie, którego dotyczy stan faktyczny rozpatrywanej sprawy, odpowiedni przepis był zamieszczony w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104³.

4. Zagadnienia podniesione przez Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów) w odesłaniu prejudycjalnym dotyczą roszczenia o stwierdzenie nieważności rejestracji przestrzennego znaku towarowego, który przedstawia krzeselko dziecięce Tripp Trapp. Niniejsza sprawa stwarza

² – Zobacz prace 17. sesji stałego komitetu WIPO ds. znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych, dotyczącej nowych typów znaków towarowych (dostępne na stronie <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>). W ówczesnej doktrynie podnoszono, że rejestracja takich znaków nie powinna budzić wątpliwości, z wyjątkiem kształtów, które „wynikają z samej natury rzeczy” lub są uwarunkowane przez wymogi produkcyjne. Zaznaczano też możliwość kumulacji z ochroną na gruncie ustawy z 1806 r. o wzorach przemysłowych, zob. E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Paris, Marchal et Billard 1875, s. 38–41. W międzywojennej Polsce art. 107 ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych wyraźnie dopuszczał możliwość rejestracji znaków towarowych składających się z form plastycznych.

³ – Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwana dalej „dyrektywą”). Dyrektywa ta w okresie późniejszym została zastąpiona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). Niemniej – z uwagi na stan faktyczny rozpatrywanej sprawy – zastosowanie znajduje dyrektywa 89/104. W obu aktach prawnych problematykę znaków towarowych wynikających z kształtu towaru regulują przepisy art. 3 ust. 1 lit. e), których brzmienie jest identyczne.

Trybunałowi okazję, aby po raz pierwszy dokonać wykładni zakresu dwóch przeszkód rejestracyjnych ujętych w przepisie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104/EWG, który zakazuje rejestracji znaku składającego się wyłącznie z kształtu „wynikającego z charakteru samego towaru” (tiret pierwsze tego przepisu) lub „znacznie zwiększającego jego wartość” (tiret trzecie).

II – Ramy prawne

A – Prawo Unii

5. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi:

„Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

[...]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

- kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, lub
- kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, lub
- kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[...]”.

B – Konwencja Beneluksu

6. Prawo znaków towarowych w Niderlandach jest uregulowane Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (konwencją Beneluksu dotyczącą własności intelektualnej), podpisaną w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r. (zwaną dalej „konwencją Beneluksu”). Artykuł 2.1 tej konwencji, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy Beneluksu”, stanowi:

„[...]”

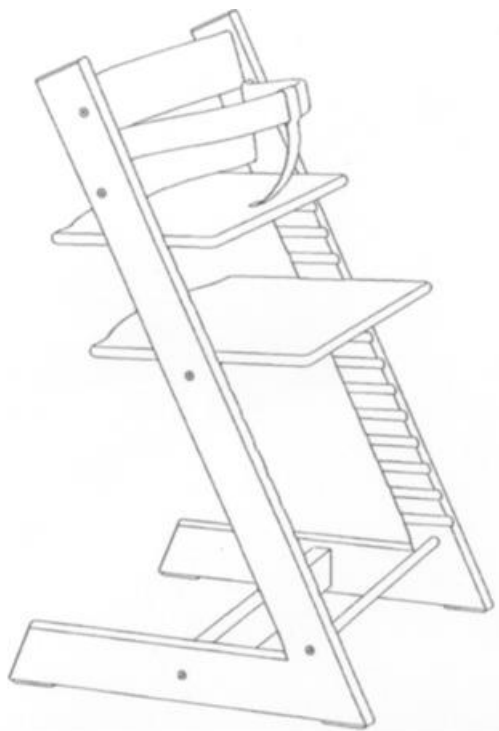
2. Niemniej nie mogą zostać uznane za znaki towarowe oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu, który wynika z charakteru samych towarów, który zwiększa znacznie wartość towaru lub który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego”.

III – Postępowanie główne

7. Na początku lat siedemdziesiątych XX w. Peter Opsvik stworzył projekt krzeselka dziecięcego Tripp Trapp. Projekt ten był wielokrotnie nagradzany i eksponowany w muzeach.

8. W 1972 r. grupa Stokke, do której należą dwie spółki pozwane w postępowaniu głównym, czyli norweska spółka Stokke A/S oraz niderlandzka spółka Stokke Nederland BV, wprowadziła krzeselko Tripp Trapp na rynek. Prawa własności intelektualnej w odniesieniu do przedmiotowego kształtu przysługują również dwóm pozostałym pozwany, Peterowi Opsvikowi i norweskiej spółce Peter Opsvik A/S.

9. W dniu 8 maja 1998 r. Stokke A/S dokonała zgłoszenia w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu przestrzennego znaku towarowego przedstawiającego kształt krzeselka Tripp Trapp. Zgłoszenie to dotyczyło „krześel, w tym krześelek dziecięcych” należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Wspomniany znak, zarejestrowany pod numerem 0639972 (zwany dalej „znakiem towarowym Tripp Trapp”), dotyczy kształtu przedstawionego poniżej:



10. Niemiecka spółka Hauck GmbH & Co. KG (zwana dalej „spółką Hauck”) prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji artykułów dziecięcych, w tym dwóch modeli krześelek dla dzieci oznaczonych nazwami „Alpha” i „Beta”.

11. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik i Peter Opsvik A/S (zwani dalej razem „Stokke i Opsvik”) wytoczyli przed Rechtbank 's-Gravenhage powództwo przeciwko spółce Hauck, podnosząc, iż sprzedaż krzesełek „Alpha” i „Beta” narusza ich prawa autorskie oraz prawa z rejestracji znaku towarowego Tripp Trapp.
12. Spółka Hauck wystąpiła z powództwem wzajemnym, żądając między innymi stwierdzenia nieważności rejestracji znaku towarowego Tripp Trapp.
13. Wyrokiem z dnia 4 października 2000 r. Rechtbank 's-Gravenhage orzekł na korzyść Stokke i Opsvik w zakresie roszczenia opartego na naruszeniu praw autorskich. W pozostałym zakresie sąd ten uznał za zasadne roszczenie wynikające z powództwa wzajemnego spółki Hauck i stwierdził nieważność rejestracji znaku towarowego Tripp Trapp.
14. W postępowaniu odwoławczym Gerechtshof 's-Gravenhage uchylił częściowo wspomniany wyrok, między innymi w zakresie roszczenia odszkodowawczego wynikającego z naruszenia praw autorskich. W zakresie dotyczącym stwierdzenia nieważności rejestracji znaku towarowego wyrok został utrzymany w mocy.
15. Jak wynika z postanowienia sądu odsyłającego, w apelacji Stokke i Opsvik podnieśli, że podstawowa wartość krzeselka Tripp Trapp wynika nie tyle z atrakcyjności kształtu, co z jego funkcjonalności. Podnieśli także, że kształt objęty znakiem towarowym Tripp Trapp nie wynika wyłącznie z charakteru towaru, jeżeli uwzględni się różnorodność kształtów krzesełek dziecięcych. Spółka Hauck twierdziła natomiast, że atrakcyjny kształt krzeselka Tripp Trapp ma wpływ na istotną wartość towaru, a poza tym kształt ten stanowi formę w dużej mierze funkcjonalną, a więc wyznaczoną przez charakter towaru.
16. W swoim rozstrzygnięciu Gerechtshof 's-Gravenhage ustalił między innymi, że przedmiotowy kształt jest bardzo atrakcyjny i zwiększa znacznie wartość krzeselka Tripp Trapp. Krzeselko to – z uwagi właśnie na swój kształt – szczególnie nadaje się do użytku jako krzeselko dla dzieci. Jest to krzeselko bezpieczne, solidne, wygodne, a tym samym jego kształt należy postrzegać jako „pedagogiczny” i „ergonomiczny”. Tym samym kształt krzeselka Tripp Trapp jest uwarunkowany przez naturę danego towaru. Konsument dokonuje zatem zakupu tego krzeselka z uwagi na jego walory estetyczne i zarazem praktyczne. Można założyć, że konsumenci poszukują takich cech w towarach konkurujących. Znak towarowy składający się – tak jak w przypadku znaku towarowego Tripp Trapp – wyłącznie z kształtu, którego zasadnicze właściwości wynikają z charakteru danego towaru, a także nadają danemu towarowi dużą wartość, podlega przesłankom nieważności przewidzianym w art. 2.1 ust. 2 konwencji Beneluksu. Nie ma przy tym znaczenia, że wskazane wyżej właściwości towaru mogą zostać uzyskane także przy wykorzystaniu innych kształtów.

17. Od rozstrzygnięcia Gerechtshof 's-Gravenhage obie strony postępowania wniosły skargi kasacyjne do Hoge Raad.

IV – Pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

18. W tych okolicznościach Hoge Raad postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami:

- „1) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret pierwsze] dyrektywy [89/104] w brzmieniu skodyfikowanym dyrektywą [2008/95], zgodnie z którą znaki towarowe w postaci trójwymiarowego kształtu nie mogą składać się wyłącznie z kształtu towaru wynikającego z charakteru samych towarów, chodzi o kształt niezbędny dla funkcji towaru, czy też chodzi tu o jedną lub więcej istotnych cech użytkowych towaru, których konsument prawdopodobnie poszukuje w towarach konkurencji?
- b) Jak należy interpretować ten przepis, jeżeli żaden z dwóch zaproponowanych sposobów wykładni nie jest właściwy?
- 2) a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji z art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret trzecie] dyrektywy [89/104] w brzmieniu skodyfikowanym dyrektywą [2008/95], wedle którego znaki towarowe w postaci trójwymiarowego kształtu nie mogą składać się wyłącznie z kształtu nadającego towarowi istotną wartość, chodzi o powód (lub powody), na podstawie których dany krąg odbiorców podejmuje decyzję o zakupie towaru?
- b) Czy z »kształtem nadającym towarowi istotną wartość«⁴ w rozumieniu tego przepisu mamy do czynienia tylko wówczas, jeżeli kształt ten w porównaniu z innymi wartościami (jak np. – w przypadku krzesełek dziecięcych – bezpieczeństwo, wygoda i solidność wykonania), należy postrzegać jako najistotniejszą, względnie dominującą wartość, czy też z »kształtem nadającym towarowi istotną wartość« mamy do czynienia także wówczas, jeżeli towar obok kształtu posiada inne wartości, które również mogą być uznane jako istotne?
- c) Czy dla odpowiedzi na pytanie drugie lit. a) i b) znaczenie decydujące ma opinia większości konsultowanego kręgu odbiorców,

⁴ – Należy tu zaznaczyć, że istnieje pewna różnica pomiędzy zacytowanym fragmentem przepisu w języku postępowania, który odnosi się do „kształtu nadającego towarowi istotną wartość” (podobnie w językach: niemieckim, hiszpańskim, angielskim, francuskim i in.), a tekstem tegoż przepisu w języku polskim, który mówi o „kształcie zwiększającym znacznie wartość towaru”. Ta różnica nie prowadzi moim zdaniem do rozbieżności w pojmowaniu znaczenia przepisu.

czy też sąd może uznać, że dla postrzegania danej wartości jako» istotnej «w rozumieniu tego przepisu wystarczy opinia tylko części kręgu odbiorców?

- d) Jeżeli poprawna jest ta druga odpowiedź zaproponowana w pytaniu drugim lit. c), jaki wymóg należy ustanowić w odniesieniu do tego, o jaką część kręgu odbiorców powinno chodzić?
- 3) Czy przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy [89/104] w brzmieniu skodyfikowanym dyrektywą [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że wymieniona w nim przeszkoda rejestracyjna zachodzi również wówczas, kiedy znak towarowy w postaci kształtu składa się z oznaczenia, w odniesieniu do którego można zastosować [tiret pierwsze], i które ponadto spełnia przesłankę z [tiret trzeciego] tego przepisu?''.

19. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w Trybunale w dniu 18 kwietnia 2013 r.

20. Uwagi na piśmie przedstawiły strony w postępowaniu głównym, a także rządy niemiecki, włoski, polski, rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd portugalski oraz Komisja Europejska.

21. Strony te, z wyjątkiem rządów włoskiego i portugalskiego, wzięły również udział w rozprawie, która odbyła się w dniu 26 lutego 2014 r.

V – Analiza

22. Jak już wspomniałem, poza ogólnymi podstawami odmowy rejestracji znaku towarowego lub stwierdzenia jej nieważności, dyrektywa 89/104 wprowadza, w art. 3 ust. 1 lit. e), przepis szczególny dotyczący wyłącznie oznaczeń składających się z kształtu danego towaru⁵.

23. Spełnienie którejkolwiek z trzech przesłanek wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 lit. e) jest przeszkodą dla rejestracji znaku towarowego. Przesłanki te mają charakter ostateczny w tym znaczeniu, że – w odróżnieniu od przesłanek rejestracyjnych ujętych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) oraz d) dyrektywy – ich zastosowanie nie może zostać uchylone na tej podstawie, że dany znak towarowy

⁵ – Pojęcie to obejmuje kształty trój- lub dwuwymiarowe oraz znaki graficzne (obrazowe) przedstawiające kształt towaru, zob. wyrok *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 76. Identyczny przepis został zamieszczony w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), a poprzednio w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

uzyska tak zwaną „wtórną zdolność odróżniającą” w następstwie jego używania (art. 3 ust. 3 dyrektywy)⁶.

24. Trybunał dokonywał już niejednokrotnie wykładni przesłanki ujętej w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy. Przesłanka ta dotyczy niedopuszczalności rejestracji znaków, które składają się wyłącznie z „kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego”⁷. W niniejszej sprawie natomiast Trybunał został poproszony o dokonanie wykładni przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) w odniesieniu do przesłanek ujętych w tiret pierwszym oraz trzecim. Wniosek sądu odsyłającego dotyczy również ewentualnej możliwości kumulatywnego zastosowania obu tych przesłanek.

A – *Ratio legis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy*

25. Trybunał stoi na stanowisku, że poszczególne przesłanki odmowy rejestracji lub stwierdzenia jej nieważności, wymienione w art. 3 ust. 1 dyrektywy, powinny być interpretowane w świetle interesu ogólnego, który leży u podstaw każdej z tych przesłanek⁸.

26. W świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy interes ogólny leżący u podstaw przedmiotowego przepisu polega na tym, aby uniknąć monopolizowania niektórych zasadniczych właściwości towaru, które wynikają z jego kształtu.

27. Zdaniem Trybunału art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dąży zatem do uniknięcia takiej sytuacji, w której zarejestrowanie znaku towarowego prowadziłoby do przyznania monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych. Przepis ten zapobiega temu, by ochrona znaku towarowego prowadziła do stworzenia przeszkody utrudniającej konkurencji swobodne oferowanie towarów zawierających takie same rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe⁹.

28. Nie mam wątpliwości, że opisany wyżej cel leży u podstaw wszystkich trzech przesłanek przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Wszystkie trzy

⁶ – Wyroki: [Philips](#), EU:C:2002:377, pkt 75; [Benetton Group](#), C-371/06, EU:C:2007:542, pkt 25–27.

⁷ – Wyroki: [Philips](#), EU:C:2002:377; [Lego Juris/OHIM](#), C-48/09 P, EU:C:2010:516; a także wyroki Sądu: z dnia 8 maja 2012 r., [Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in.](#) (Przedstawienie trójkątnej powierzchni z czarnymi kropkami), T-331/10, EU:T:2012:220; z dnia 8 maja 2012 r., [Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in.](#) (Przedstawienie powierzchni z czarnymi kropkami), T-416/10, EU:T:2012:222; z dnia 19 września 2012 r., [Reddig/OHIM – Morleys \(Rękojeść noża\)](#), T-164/11, EU:T:2012:443.

⁸ – Wyroki: [Windsurfing Chiemsee](#), C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25–27; [Philips](#), EU:C:2002:377, pkt 77.

⁹ – Wyroki: [Windsurfing Chiemsee](#), EU:C:1999:230, pkt 25; [Philips](#), EU:C:2002:377, pkt 78–79.

przesłanki służą temu, aby utrzymać w domenie publicznej zasadnicze właściwości danego towaru, które są odzwierciedlone w jego kształcie.

29. Cel ten ma zresztą swoje głębsze uzasadnienie, które dotyczy przesłanek aksjologicznych prawa ochrony znaków towarowych.

30. Znak towarowy – jako dobro niematerialne – posiada zdolność wywołania u odbiorców określonych skojarzeń pomiędzy towarem (lub usługą) a danym oznaczeniem¹⁰. Dzięki temu odbiorca może powiązać dany znak towarowy z pochodzeniem towarów o stałym standardzie jakości. Znak towarowy zapewnia jednolitość cech kupowanych towarów, i w ten sposób zmniejsza, po pierwsze, ryzyko związane z ograniczonym dostępem do informacji oraz, po drugie, koszt poszukiwania odpowiedniego towaru. W ten sposób system znaków towarowych wzmacnia przejrzystość rynku, równoważąc dysproporcję między skomplikowanymi uwarunkowaniami marketingowymi a ograniczoną wiedzą konsumenta na temat tych uwarunkowań¹¹.

31. Ze względu na swoje funkcje gospodarcze system ochrony znaków towarowych stanowi niezbędny element służący kształtowaniu uczciwej konkurencji na podstawie cen i jakości towarów¹². Należy przy tym zaznaczyć, że wyłączność na użytkowanie danego dobra niematerialnego, będąca cechą wszystkich praw własności intelektualnej, w kontekście znaków towarowych zwykle nie prowadzi do ograniczenia konkurencji. Wyłączność na korzystanie z danego oznaczenia (znaku towarowego) nie ogranicza swobody oferowania towarów przez konkurentów. Mogą oni swobodnie czerpać z puli potencjalnych oznaczeń (znaków towarowych), których liczba jest właściwie nieograniczona.

32. Jednakże w niektórych sytuacjach istnienie praw wyłącznych do znaku towarowego może prowadzić do zakłócenia konkurencji.

33. Przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy służy uniknięciu takiej sytuacji, w której rejestracja kształtu – poprzez zastrzeżenie wyłączności na zasadnicze cechy towaru istotne z punktu widzenia skutecznego konkurowania na danym rynku – pozwalałaby na uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej.

¹⁰ – Zobacz R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, s. 15–18, 235–236; E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego, w: *System prawa prywatnego*, tom 14b – Prawo własności przemysłowej, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, C.H. Beck 2012, s. 427–428.

¹¹ – Zobacz W.M. Landes, R.A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press 2003, s. 166–168; A. Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, Cheltenham, Elgar Publishing 2011, s. 47–53, 157.

¹² – Zobacz podobnie wyroki: *Lego Juris/OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 38; wyrok *Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry*, od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 42.

Prowadziłoby to do podważenia celu istnienia systemu ochrony znaków towarowych.

34. Przykładem takiego wykorzystania systemu ochrony znaków towarowych – choć nie jedynym – jest kumulowanie ochrony opartej na rejestracji znaku towarowego z ochroną na podstawie innych praw własności intelektualnej. Chciałbym wyraźnie przy tym zaznaczyć, że takie kumulowanie ochrony jest co do zasady dozwolone w prawie unijnym. Przykładowo, zarejestrowanie wzoru przemysłowego nie wyklucza udzielenia prawa ochronnego na tę samą formę trójwymiarową jako znaku towarowego, jeżeli oczywiście są spełnione przesłanki rejestracji znaku¹³.

35. Należy jednakże pamiętać, że cel systemu ochrony znaków towarowych, służący stworzeniu podstaw dla uczciwej konkurencji poprzez wzmocnienie przejrzystości rynku, różni się od założeń stojących u podstaw ochrony niektórych innych praw własności intelektualnej, które służą – w uproszczeniu – wspieraniu innowacji i kreatywności.

36. Owa rozbieżność celów wyjaśnia, dlaczego ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego jest bezterminowa, natomiast ochronę innych praw własności intelektualnej ustawodawca ograniczył w czasie. Ograniczenie to jest wynikiem wyważenia, z jednej strony, interesu publicznego polegającego na ochronie innowacyjności i kreatywności oraz, z drugiej strony, interesu gospodarczego, który opiera się na możliwości korzystania z osiągnięć intelektualnych innych osób w celu wspierania dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

37. Wykorzystanie prawa znaków towarowych w celu rozciągnięcia wyłączności na dobra niematerialne, które podlegają ochronie na podstawie innych praw własności intelektualnej, mogłoby – po wygaśnięciu takich praw – prowadzić do naruszenia równowagi interesów, którą ustawodawca określił między innymi poprzez ograniczenie okresu ochrony tych innych praw.

38. Omawiane zagadnienie jest rozmaicie uregulowane w poszczególnych systemach prawnych¹⁴. Ustawodawca Unii rozstrzygnął je w ten sposób, że

¹³ – Wynika to między innymi z art. 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, s. 28). Zobacz J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, I.B. Mika, Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych), *Kwartalnik Prawa Prywatnego*, 2001, zeszyt 2, s. 343.

¹⁴ – W prawie federalnym Stanów Zjednoczonych do tego problemu odnosi się tzw. koncepcja funkcjonalności („functionality doctrine”) rozwinięta w drodze orzecznictwa, a następnie skodyfikowana przez ustawę; zob. A. Horton, Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States, *European intellectual property review*, 1989, Vol. 11, s. 311.

ustanowił kryteria normatywne mogące stanowić bezwzględną przeszkodę dla rejestracji znaku będącego kształtem towaru.

39. Kryteria te, ujęte w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, zapobiegają zatem wykorzystaniu prawa znaków towarowych w celu niezgodnym z jego założeniami. Służą one ochronie uczciwej konkurencji poprzez uniemożliwienie monopolizacji zasadniczych właściwości danego towaru istotnych z punktu widzenia skutecznego konkurowania na danym rynku. W szczególności służą one także zapewnieniu równowagi interesów, która została zdefiniowana przez ustawodawcę poprzez czasowe ograniczenie ochrony z tytułu niektórych innych praw własności intelektualnej.

40. W oparciu o powyższe założenia, przejdę do analizy pytań przedłożonych przez sąd odsyłający.

B – *Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy (pytanie pierwsze)*

41. W pierwszym pytaniu sąd odsyłający zwraca się o wykładnię pojęcia „kształtu wynikającego z charakteru samych towarów”.

42. Odnośnie do kontekstu tego pytania, z postanowienia Hoge Raad wynika, iż cechy kształtu wspomnianego krzeselka dziecięcego są, przynajmniej częściowo, uwarunkowane przez jego właściwości użytkowe, a w szczególności bezpieczeństwo, wygodę oraz solidność. Krzeselko to posiada również walory „pedagogiczne i ergonomiczne”.

43. Stokke i Opsvik podnoszą w postępowaniu głównym, że właściwości wspomnianego krzeselka nie są wystarczające do stwierdzenia wystąpienia przeszkody rejestracyjnej dotyczącej kształtu wynikającego z charakteru towaru [art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze]. Zdaniem Stokke i Opsvik przeszkoda ta dotyczy towarów mających z góry ustalony kształt, nieposiadających kształtów zamiennych.

44. Jak już wspomniałem, Trybunał nie miał jeszcze okazji do wypowiedzenia się w zakresie wykładni przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze¹⁵.

45. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że istnieją dwa stanowiska co do sposobu interpretacji tego przepisu, które znalazły odzwierciedlenie zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w uwagach uczestników postępowania.

46. Pierwsze, węższe stanowisko zakłada, że pojęcie „kształtu wynikającego z charakteru samych towarów” dotyczy kształtu, który nieodłącznie wynika z natury danego towaru, a więc który nie pozostawia żadnej swobody dla

¹⁵ – Zobacz odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 40/94 wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2000 r., *Procter & Gamble/OHIM (Kształt mydła)*, T-122/99, EU:T:2000:39, pkt 55.

indywidualnego wkładu producenta¹⁶. Wykładnia ta ogranicza zakres stosowania przedmiotowej przesłanki rejestracyjnej do towarów, które nie posiadają alternatywnych kształtów, a więc do towarów naturalnych (klasycznym przykładem zastosowania tej przesłanki jest wykluczenie możliwości rejestracji „kształtu banana dla bananów”) oraz wyrobów o unormowanych cechach kształtu (takich jak np. piłka do gry w rugby).

47. Takie stanowisko zdaje się przeważać w praktyce administracyjnej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dotyczącej wspólnotowego znaku towarowego¹⁷.

48. Zgodnie z drugim stanowiskiem, opartym na wykładni rozszerzającej, przedmiotowa przesłanka obejmuje – w stosunku do wszelkich towarów – kształt najbardziej przyjęty, najbliższy wyrażający istotę danego towaru¹⁸. Chodzi tu o oznaczenia typowe dla danej kategorii semantycznej, innymi słowy, o oznaczenia, które odnoszą się do wyobrażeń odbiorców o zasadniczych cechach danego towaru. Zakaz rejestracji dotyczyłby wyłącznie cech rodzajowych (generycznych) danego towaru, które wynikają z jego funkcji. Zakaz nie dotyczyłby natomiast cech szczególnych danego towaru oraz tych, które wynikają z konkretnego zastosowania tego towaru¹⁹.

49. W świetle tego drugiego stanowiska nie byłaby dopuszczalna rejestracja kształtu składającego się wyłącznie z cech zwyczajowo przyjętych dla danego towaru, takich jak – by użyć przykładów podanych przez rząd Zjednoczonego Królestwa na rozprawie oraz powoływanych nieraz w doktrynie – kształtu sześcianu dla cegły, kształtu pojemnika z dzióbkiem, pokrywką i rączką – dla czajnika, czy też ząbków w kształcie widełek – dla widelca.

¹⁶ – W niniejszej sprawie takie stanowisko wynika z uwag Stokke i Opsvik w postępowaniu głównym, a także uwag rządów włoskiego i portugalskiego oraz Komisji.

¹⁷ – Zobacz wytyczne dotyczące postępowań przed OHIM, zatwierdzone ostatnio decyzją prezesa OHIM nr EX-13-5 z dnia 4 grudnia 2013 r. (zwane dalej „wytycznymi OHIM”), część B sekcja 4 (Bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji) pkt 2.5.2. Zobacz również A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, The protection of shapes by the Community trade mark, *European intellectual property review*, 2003, Vol. 25, s. 173.

¹⁸ – Takie stanowisko odzwierciedlone jest w uwagach spółki Hauck, a także – z pewnymi zastrzeżeniami – rządów niemieckiego, polskiego oraz rządu Zjednoczonego Królestwa.

¹⁹ – Zobacz H. Fezer, MarkenG § 3, w: H. Fezer (Hrsg.), *Markenrecht*, 4. Auflage, München, Beck 2009, Rn 663; G. Eisenführ, Art. 7, w: G. Eisenführ, D. Schennen (Hrsg.), *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 3. Auflage, Köln, Wolters Kluwer 2010, Rn 197; a także A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception, *European intellectual property review*, 2001, Vol. 23, s. 92.

50. W moim przekonaniu pierwsze, zawężające stanowisko, choć dopuszczalne w drodze wykładni językowej przepisu, nie jest trafne w świetle jego *rationis legis*.

51. Przede wszystkim to pierwsze stanowisko może prowadzić do podważenia istoty przesłanki ujętej w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy. Trudno bowiem wyobrazić sobie racjonalnego ustawodawcę, który by przewidział przeszkodę rejestracyjną o tak wąskim zakresie, sprowadzającym się właściwie do kształtów stworzonych przez przyrodę lub ujednoliconych normatywnie. Przy tak zawężającej wykładni wspomniane kryterium zdaje się zbyt wąskie, gdyż kształty takie nie mają w sposób oczywisty zdolności odróżniającej ani też nie mogą jej nabyć w drodze używania. Ich rejestracja byłaby i tak wykluczona w świetle art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy, a art. 3 ust. 3 tej dyrektywy nigdy nie znalazłby w stosunku do nich zastosowania.

52. Ponadto propozycja aż tak zawężającej wykładni omawianego przepisu nie tylko pozbawiałaby go znaczenia normatywnego. Wykładnia taka stałaby również w sprzeczności z założeniem, wedle którego trzy kryteria ujęte w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy mają wspólny cel²⁰.

53. Zanim przejdę do konkluzji w przedmiocie wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy, chciałbym odnieść się do orzecznictwa Trybunału dotyczącego tiret drugiego tego przepisu. Przypomnę, że przepis ten zakazuje rejestracji „kształtów niezbędnych dla uzyskania efektu technicznego”. W wyroku w sprawie *Philips* Trybunał stwierdził, że przesłanka ta odnosi się do kształtów, których *zasadnicze właściwości* (moje podkreślenie) spełniają funkcję techniczną. Ustanowienie wyłączności, która jest przecież nieodłączną cechą ochrony znaku towarowego, nie może stanowić przeszkody dla możliwości oferowania przez konkurentów towarów spełniających tę samą funkcję techniczną. Nie może tworzyć także przeszkody, która ograniczałaby możliwość dokonania przez konkurentów wyboru rozwiązania służącego uzyskaniu określonej funkcji technicznej. Jeśli zasadnicze właściwości funkcjonalne kształtu towaru są uwarunkowane wyłącznie efektem technicznym, przepis art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie wyklucza rejestrację oznaczenia składającego się z tego kształtu, nawet jeśli efekt techniczny, o którym mowa, może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów²¹.

²⁰ – W niniejszej sprawie Komisja wychodzi z założenia – moim zdaniem błędnego – że przesłanka odmowy rejestracji określona w tiret pierwszym omawianego przepisu ma inny charakter aniżeli przesłanki określone w dwóch pozostałych tiret, tzn. drugim i trzecim. Przesłanka ta zdaniem Komisji nie dotyczy monopolizowania niektórych zasadniczych właściwości towaru, lecz służy uniknięciu utworzenia „monopolu naturalnego” w stosunku do towaru jako takiego, a więc sytuacji, w której zastrzeżenie, na rzecz jednego podmiotu, jedyne go możliwego kształtu towaru wykluczyłoby jakąkolwiek konkurencję.

²¹ – Wyrok *Philips*, EU:C:2002:377, pkt 79, 83.

54. Moim zdaniem powyższe rozumowanie – ze względu na zbieżność założeń leżących u podstaw trzech kryteriów przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy – ma również zastosowanie w przypadku kryterium wykluczającego rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z „kształtu wynikającego z charakteru samego towaru”.

55. W związku z powyższym stoję na stanowisku, że przepis art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy wyklucza rejestrację kształtu, którego wszystkie zasadnicze właściwości wynikają z charakteru danego towaru, a więc są uwarunkowane przez funkcję użytkową, którą dany towar pełni.

56. Moim zdaniem należy w tym przypadku uwzględnić następującą okoliczność. Otóż niektóre właściwości kształtu mają szczególnie istotne znaczenie dla funkcji, którą spełnia określony towar. Mogą to być również takie właściwości kształtu, które trudno określić jako konieczne do uzyskania „efektu technicznego” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy.

57. Ponieważ chodzi tu o takie właściwości, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcji danego towaru, niewątpliwie są to też właściwości, których użytkownik może poszukiwać w towarach konkurujących. W ujęciu ekonomicznym chodzi tu o cechy kształtu, które nie mają równie dobrego zamiennika (perfekcyjnej cechy substytucyjnej).

58. Zastrzeżenie takich właściwości na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudniłoby konkurującym przedsiębiorstwom nadanie ich towarom kształtu, który byłby równie przydatny w użyciu. Prowadziłoby to do uzyskania przez właściciela znaku towarowego znacznej przewagi wywierającej negatywny wpływ na strukturę konkurencji na danym rynku.

59. W świetle powyższych rozważań nie mam wątpliwości, że art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy wyklucza w sposób oczywisty rejestrację kształtów, których zasadnicze właściwości wynikają z funkcji danego towaru. Chodziłoby tu na przykład o nogi wraz z poziomą płaszczyzną dla stołu, czy też o podeszwę w kształcie ortopedycznym wraz z paskiem w kształcie litery „v” dla kłapek. Omawiany przepis może mieć jednak duże znaczenie także przy rozważaniu dopuszczalności rejestracji znaków składających się z kształtów wyrobów bardziej złożonych – np. kształt kadłuba żagłówki lub śmigła samolotu.

60. Należy tu także uwzględnić okoliczność, że w stosunku do przeszkód rejestracyjnych ujętych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) i d) dyrektywy ustawodawca przewidział możliwość nabycia przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w następstwie jego używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy.

61. Natomiast zastosowanie przeszkody rejestracyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy, nie może zostać uchylone w oparciu o art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. Powołanie tej przeszkody oznacza więc, że rejestracja danego kształtu jest definitywnie wykluczona. Takie założenie jest zgodne

z celem przedmiotowego przepisu, gdyż służy ono temu, by zasadnicze właściwości kształtu, istotne dla funkcji danego towaru, nie mogły zostać zmonopolizowane poprzez wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej.

62. Przy wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy należy dodatkowo uwzględnić okoliczność – zachodzącą również w przypadku przesłanki ujętej w tiret drugim – że rejestracja znaku towarowego przedstawiającego kształt towaru może uniemożliwić nie tylko używanie danego kształtu, lecz również kształtów podobnych. W razie zarejestrowania oznaczenia w postaci kształtu składającego się wyłącznie z właściwości wynikających z charakteru danego towaru duża liczba kształtów zamiennych mogłaby okazać się niedostępna dla konkurentów²².

63. Argument ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do kształtów przedmiotów użytkowych, w zakresie których inwencja twórcza jest ograniczona poprzez konieczność uzyskania efektu funkcjonalnego. Okoliczność ta uzasadnia niedopuszczalność rejestracji takich kształtów, których podstawowe właściwości są uwarunkowane wyłącznie przez funkcje użytkowe danego towaru.

64. Natomiast w moim rozumieniu przesłanka wykluczająca rejestrację z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze nie ma zastosowania do kształtów, które obok takich rodzajowych (generycznych) właściwości funkcjonalnych, zawierają inne istotne cechy. Cechy te nie mogą jednak wynikać wprost z funkcji danego towaru, lecz muszą być jedynie wyrazem konkretnego zastosowania tej funkcji. Takim konkretnym zastosowaniem może być na przykład rękojeść szczoteczki do zębów w kształcie postaci z bajki, czy też pudło rezonansowe gitary wycięte w sposób odbiegający od powszechnego wyobrażenia o kształcie tego instrumentu.

65. W świetle powyższych rozważań należy moim zdaniem odpowiedzieć na pytanie pierwsze lit. a) zadane przez sąd odsyłający w następujący sposób. Przepis art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy dotyczy kształtu, którego wszystkie zasadnicze właściwości wynikają z charakteru danego towaru, przy czym nie ma tu znaczenia okoliczność, że towar ów może przybrać również inny, alternatywny kształt.

66. W świetle takiej wykładni nie ma potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze lit. b).

C – *Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy (pytanie drugie)*

67. W drugim pytaniu sąd odsyłający podnosi szereg kwestii związanych z wykładnią podstawy odmowy rejestracji znaku dotyczącej „kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”.

²² – Zobacz odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wyrok *Lego Juris/OHIM*, EU:C:2010:516, pkt 56.

68. Jak wynika z postanowienia sądu odsyłającego, Stokke i Opsvik w postępowaniu głównym podważają ustalenie Gerechthof 's-Gravenhage, w świetle którego rozpatrywany kształt jest objęty zakresem zastosowania omawianej przeszkody rejestracyjnej z uwagi na okoliczność, że jest on bardzo atrakcyjny i nadaje dużą wartość krzeselku dziecęcemu Tripp Trapp. W szczególności twierdzą oni, że konsumenci kupują Tripp Trapp przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest to krzeselko solidne, bezpieczne, funkcjonalne i ergonomiczne. Ponadto design tego krzeselka – pomimo że wpływa na jego wartość, nie jest podstawową przyczyną jego zakupu.

69. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że przepis z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy nie jest sformułowany w sposób przejrzysty. Świadczą o tym duże rozbieżności w jego interpretacji²³.

70. Mam wrażenie, że wszystkie rozważane w doktrynie i orzecznictwie sposoby rozumienia przepisu z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie opierają się na podobnych przesłankach teleologicznych. Rozważania te wychodzą z założenia, że celem zakazu rejestrowania kształtów zwiększających znacznie wartość towaru jest rozgraniczenie ochrony znaków towarowych oraz ochrony innych dóbr niematerialnych (podlegających ochronie na podstawie prawa wzorów przemysłowych czy też prawa autorskiego). Przy dokonywaniu wykładni przedmiotowego przepisu należy więc dążyć do wykluczenia takiej sytuacji, w której prawo znaków towarowych zostałoby wykorzystane wyłącznie do celów, których realizacji służą inne prawa własności intelektualnej²⁴.

71. Przyjęcie podobnych przesłanek teleologicznych nie prowadzi jednak do jednolitego rozumienia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy.

72. Można w tym zakresie wskazać na dwie zarysowujące się linie orzecznicze. Z jednej strony, chodzi przede wszystkim o judykaturę sądów niemieckich, a z drugiej – o orzecznictwo izb odwoławczych OHIM oraz Sądu Unii Europejskiej.

73. W świetle orzecznictwa Bundesgerichtshof²⁵ (niemieckiego federalnego sądu najwyższego) oraz doktryny niemieckiej²⁶ omawiany przepis wyklucza

²³ – Na przykład autorzy studium sporządzonego na zamówienie Komisji przez instytut prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji im. Maxa Plancka zaznaczają, że ratio legis tego przepisu jest niejasny i sugerują jego uchylenie lub zmianę, zob. *Study of the overall functioning of the European trade mark system*, München 2011, pkt 2.32–2.33 na s. 72–73 (dostępne na stronie http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). Obecnie procedowana propozycja nowelizacji dyrektywy zakłada jednak utrzymanie przepisu w niezmienionym brzmieniu [COM(2013)162 z dnia 27 marca 2013 r.].

²⁴ – Zobacz opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie, *Philips*, C-299/99, EU:C:2001:52, pkt 30, 31.

²⁵ – Zobacz wyrok z dnia 24 maja 2007 r., „Fronthaube”, (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, pkt 23. Bundesgerichtshof odwołał się tu do orzecznictwa z lat 50.: wyroku z dnia 22 stycznia

rejestrację kształtów, w przypadku których walor estetyczny towaru wyrażony w jego kształcie jest tak ważny, że główna funkcja znaku towarowego, jaką jest wskazanie określonego pochodzenia, traci znaczenie. Jeżeli natomiast – z perspektywy obrotu handlowego – danego towaru nie stanowi wyłącznie kształt estetyczny, lecz kształt ten jest jedynie „elementem” całego towaru, którego funkcja użytkowa lub przeznaczenie wynika z innych właściwości, wówczas rejestracja takiego kształtu jest dopuszczalna.

74. W świetle przedstawionej wykładni omawiana przeszkoda rejestracyjna dotyczy przede wszystkim dzieł sztuki oraz sztuki stosowanej, a także wyrobów spełniających wyłącznie funkcję dekoracyjną. Natomiast nie wyklucza ona rejestracji kształtów towarów, które poza funkcją dekoracyjną posiadają również inne funkcje użytkowe, takie jak na przykład krzesło lub fotel²⁷.

75. W innym kierunku zmierza praktyka orzecznicza OHIM, którą potwierdził wyrok Sądu w sprawie *Bang & Olufsen/OHIM (Kształt głośnika)*²⁸.

76. W świetle tego wyroku, uznanie, że kształt nadaje towarowi istotną wartość, nie wyklucza tego, że znaczną wartość nadają temu towarowi również inne jego właściwości, takie jak – w przypadku głośnika – właściwości techniczne. Innymi słowy, już sam fakt, że design danego towaru jest elementem bardzo istotnym z punktu widzenia konsumenta, wskazuje na to, że kształt nadaje towarowi znaczną wartość. Nie ma przy tym znaczenia, że konsument bierze

1952 r., „Hummelfiguren”, (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1, oraz wyroku z dnia 9 grudnia 1958 r., „Rosenthal-Vase”, (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64.

²⁶ – Zobacz H. Fezer, op.cit. (ww. w przypisie 19), Rn 696, G. Eisenführ, op.cit. (ww. w przypisie 19), Rn 201.

²⁷ – Zobacz np. wyrok niemieckiego Bundespatentgericht z dnia 8 czerwca 2011 r., „Barcelona – Sessel”, (26 W (pat) 93/08), dotyczący tzw. krzesła barcelońskiego zaprojektowanego przez słynnego niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohego. Sąd niemiecki stwierdził, że przedmiotowy kształt nie spełnia przesłanki nieważności dotyczącej kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, gdyż jego pierwszym przeznaczeniem i funkcją użytkową jest funkcja mebla służącego do siedzenia („Sitzmöbel”), które poza względami estetycznymi musi spełniać wymogi ergonomiczne.

²⁸ – Wyrok z dnia 6 października 2011 r., *Bang & Olufsen/OHIM (Kształt głośnika)*, T-508/08, EU:T:2011:575, wyrok ten dotyczył skargi na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 września 2008 r. (sprawa R 497/2005-1).

również pod uwagę inne właściwości danego towaru²⁹. Taka wykładnia zdaje się być konsekwentnie stosowana w praktyce OHIM³⁰.

77. W świetle tej pierwszej linii orzeczniczej, reprezentowanej przede wszystkim przez orzecznictwo sądów niemieckich, przesłanka określona w tiret trzecim ma zastosowanie tylko w takich sytuacjach, w których walory estetyczne danego kształtu są tak ważne, że główna funkcja znaku towarowego traci znaczenie. Ma to miejsce wówczas, gdy wartość gospodarcza danego towaru opiera się wyłącznie na wzornictwie, tak jak w przypadku dzieł sztuki użytkowej lub niektórych wyrobów kolekcjonerskich.

78. Takie stanowisko budzi moje wątpliwości. Zgadzam się oczywiście, że kształt dzieła sztuki, w tym dzieła sztuki użytkowej, nie może z uwagi na swą naturę pełnić funkcji znaku towarowego w odniesieniu do tego dzieła. Niemniej okoliczność, że dany kształt służy wyłącznie jako przedmiot estetyczny i dlatego nie może funkcjonować jako znak towarowy, nie jest moim zdaniem jedyną sytuacją objętą hipotezą omawianego przepisu. Trudno mi więc zgodzić się z podstawowym założeniem wspomnianego stanowiska, które zakłada, iż pojęcie „kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru” zamyka się w sytuacjach, w których wartość gospodarcza towaru jest zawarta wyłącznie w jego estetycznym kształcie.

79. Moim zdaniem wykładnia omawianego przepisu powinna dążyć do nadania mu znaczenia zgodnego z ogólnym celem art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Przepis ten 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.

80. W moim rozumieniu przesłanka ujęta w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy ma na celu wykluczenie monopolizacji takich zewnętrznych cech danego towaru, które nie spełniają funkcji technicznej ani użytkowej, a równocześnie znacznie zwiększają one atrakcyjność towaru i wywierają duży wpływ na preferencje konsumentów.

²⁹ – Zobacz odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 wyrok Kształt głośnika, EU:T:2011:575, pkt 73, 77. Podobne, szersze stanowisko, nieograniczające się do wyrobów o wyłącznej funkcji dekoracyjnej, ma również poparcie w doktrynie, zob. A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, op.cit. (ww. w przypisie 17), s. 175; A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, op.cit. (ww. w przypisie 19), s. 94.

³⁰ – Zobacz decyzje izb odwoławczych OHIM dotyczące kształtu krzesła „Alu-Chair” zaprojektowanego przez amerykańskich architektów Charlesa i Ray Eamesów (decyzja z 14 grudnia 2010 r. w sprawie R 486/2010-2) oraz butelki w kształcie diamentu projektu egipskiego designera Karima Rashida (decyzja z 23 maja 2013 r. w sprawie R 1313/2012-1), a także wytyczne OHIM, część B sekcja 4 pkt 2.5.4.

81. Przy takiej wykładni zakres zastosowania przesłanki określonej w tiret trzecim przedmiotowego przepisu nie sprowadza się do dzieł sztuki czy sztuki użytkowej. Dotyczy on również wszelkich innych przedmiotów użytkowych, dla których wzornictwo jest jednym z zasadniczych elementów decydujących o ich atrakcyjności, a więc stanowiących o sukcesie rynkowym danego towaru.

82. Przy czym mam tu na myśli nie tylko niektóre kategorie towarów, które – ogólnie rzecz biorąc – są kupowane z uwagi na estetyczny kształt, jak jest w przypadku biżuterii lub zdobionych sztućców.

83. Omawiany przepis dotyczy moim zdaniem również tych towarów, które nie są ogólnie postrzegane jako przedmioty spełniające funkcję zdobniczą, lecz w stosunku do których estetyka kształtu odgrywa istotną rolę w pewnym ograniczonym segmencie rynku, tak jak w przypadku mebli designerskich.

84. Prawdą jest, że nikt nie kupuje głośnika tylko po to, by postawić go w kącie jako przedmiot zdobiący wnętrze pomieszczenia. Niemniej w pewnym segmencie rynku kształt głośników niewątpliwie stanowi o ich atrakcyjności.

85. Proponowany przeze mnie sposób wykładni omawianego przepisu uwzględnia fakt, że określony towar może pełnić wielorakie funkcje. Nie ulega bowiem wątpliwości, że oprócz swojej pierwotnej funkcji użytkowej (np. głośnik jako urządzenie służące do słuchania muzyki) towar może zaspokajać również inne potrzeby konsumenta. Można sobie wyobrazić, że znaczna wartość towaru wynika nie tylko z cech, które służą realizacji jego funkcji użytkowej, lecz także z jego walorów estetycznych (np. głośnik może pełnić także funkcję dekoracyjną). Okoliczność, że dany towar obok funkcji estetycznej pełni również funkcję użytkową, nie powinna, w moim przekonaniu, wyłączać możliwości zastosowania art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy. Tak jest moim zdaniem w przypadku niektórych towarów designerskich, których estetyczne właściwości kształtu stanowią główny lub przynajmniej jeden z podstawowych motywów konsumenta przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

86. Osobno należy natomiast rozważyć kwestię, które okoliczności faktyczne należy uwzględnić, aby wykazać, że dany kształt towaru nadaje danemu towarowi „istotną wartość” [pytanie drugie lit. a), c) i d)].

87. Pytanie sądu odsyłającego dotyczy przede wszystkim ewentualnej konieczności uwzględnienia tego, jak dany kształt jest postrzegany przez docelowy krąg odbiorców.

88. Chciałbym w pierwszej kolejności zauważyć, że przesłanki odmowy rejestracji ujęte w art. 3 ust. 1 dyrektywy można – w uproszczeniu – podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, są to takie przesłanki, które niedopuszczalność rejestracji ujmują z perspektywy konsumenta, gdyż dotyczą oznaczeń niespełniających kryterium rozpoznawalności, które nie mogą służyć odbiorcy jako wskazówka co do pochodzenia towaru, lub mogą wprowadzić odbiorcę

w błąd [lit. b) i g)]. Po drugie, są to takie przesłanki, które służą również ochronie przedsiębiorstw konkurujących, albowiem mają na celu utrzymanie niektórych oznaczeń w domenie publicznej [lit. c) i e)].

89. Przy dokonywaniu analizy danego oznaczenia pod względem zgodności z tą pierwszą grupą przesłanek sposób postrzegania oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców musi koniecznie być uwzględniony³¹. Z kolei w przypadku tej drugiej grupy przesłanek powinno się ocenić sposób postrzegania danego oznaczenia w szerszej perspektywie. Powinno się uwzględnić zarówno sposób postrzegania danego oznaczenia przez odbiorców towaru, jak i skutki gospodarcze, które będą wynikały z zastrzeżenia danego oznaczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy. Innymi słowy, trzeba rozważyć, czy rejestracja oznaczenia nie wpłynie negatywnie na możliwość wprowadzania na rynek towarów konkurencyjnych.

90. W odniesieniu do wykładni przepisu analogicznego do art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy Trybunał orzekł, iż sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym i może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu przy ustaleniu zasadniczych właściwości danego oznaczenia³².

91. Uważam, że podobne rozumowanie może znaleźć zastosowanie w przypadku wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy.

92. Nie wykluczam, że w przypadku zastosowania art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy zakładany sposób postrzegania przez konsumenta może mieć większe znaczenie niż w przypadku zastosowania tiret drugiego tego przepisu. Inaczej niż w przypadku kształtów niezbędnych do uzyskania efektu technicznego (tiret drugie), ocena, czy dany kształt zwiększa znacznie wartość towaru (tiret trzecie), na przykład poprzez estetyczne cechy kształtu, wymusza konieczność uwzględnienia perspektywy przeciętnego konsumenta.

93. Jednakże – jak zaznaczyłem w pkt 89 niniejszej opinii – sposób postrzegania danego kształtu przez konsumenta nie jest decydującym kryterium oceny. Stanowi on jeden z wielu, zasadniczo obiektywnych ustaleń faktycznych, mających wykazać, że estetyczne właściwości danego kształtu mają tak duży wpływ na atrakcyjność towaru, że ich zastrzeżenie na rzecz jednego przedsiębiorcy zakłóciłoby warunki rywalizacji na danym rynku. Innymi takimi okolicznościami są dla przykładu: natura rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów

³¹ – Wyroki: *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 34, 56; wyrok *Deutsche SiSi-Werke/OHIM*, C-173/04 P, EU:C:2006:20, pkt 60–63.

³² – Zobacz, odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wyrok *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 76. Także, odnośnie do ppkt (iii) tego artykułu wyrok *Kształt głośnia*, EU:T:2011:575, pkt 72.

powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wyrobów konkurujących mających zbliżone właściwości, wypracowanie przez producenta strategii promocyjnej podkreślającej głównie estetyczne właściwości danego towaru³³.

94. W świetle powyższych rozważań uważam, że w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie lit. b) podniesione przez sąd odsyłający, należy uznać, iż pojęcie kształtu „zwiększającego znacznie wartość towaru” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie odnosi się do kształtu, którego właściwości estetyczne stanowią jeden z głównych elementów decydujących o wartości rynkowej danego towaru, będąc zarazem jedną z podstaw decyzji konsumenta o zakupie. Wykładnia ta nie wyklucza tego, że towar posiada inne właściwości ważne dla konsumenta.

95. Natomiast w odniesieniu do zagadnień, o których mowa w pytaniu drugim lit. a), c) i d), należy stwierdzić, że sposób postrzegania przez przeciętnego odbiorcę jest jedną z okoliczności, które należy uwzględnić przy dokonywaniu analizy zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji – między innymi obok takich okoliczności jak natura rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wyrobów konkurujących, strategia promocyjna podkreślająca głównie estetyczne właściwości danego towaru. Żadna z tych okoliczności nie jest sama w sobie decydująca.

D – Możliwość łącznego zastosowania przesłanek ujętych w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie dyrektywy (pytanie trzecie)

96. W trzecim pytaniu sąd odsyłający rozważa możliwość kumulatywnego zastosowania dwóch odrębnych przesłanek rejestracyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie.

97. Jak wynika z postanowienia sądu odsyłającego, przedmiotowe pytanie dotyczy dopuszczalności rejestracji oznaczenia przedstawiającego kształt przestrzenny, którego niektóre właściwości zwiększają znacznie wartość danego towaru (tiret trzecie), a pozostałe – wynikają z jego charakteru (tiret pierwsze).

98. Stanowiska uczestników postępowania w kwestii dopuszczenia takiej kumulacji są podzielone³⁴.

³³ – Zobacz podobnie okoliczności uwzględnione przez Sąd, odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94, w wyroku Kształt głośnika, EU:T:2011:575, pkt 74, 75.

³⁴ – Spółka Hauck, rządy polski i Zjednoczonego Królestwa sugerują odpowiedź dopuszczającą taką kumulację, natomiast pozostali uczestnicy postępowania wykluczają taką możliwość.

99. W moim przekonaniu odpowiedź na tak postawione pytanie wynika w pewnej mierze ze struktury normatywnej przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, który zawiera trzy alternatywne przesłanki, z których każda stwarza samoistną przeszkodę dla rejestracji. Taka struktura przepisu zdaje się wykluczać jego zastosowanie do sytuacji, w której żadna z trzech przesłanek nie byłaby spełniona w całości.

100. Takie stanowisko uzasadnia również wykładnia językowa. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, każda z trzech alternatywnych przesłanek zamieszczonych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy dotyczy oznaczeń, które składają się „wyłącznie” z kształtów, o których mowa w poszczególnych tiret.

101. Jeżeli z kolei uwzględnić wykładnię celowościową przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, to – jak już wspomniałem – przepis ten służy jednemu celowi ogólnemu. Każda z trzech przesłanek ujętych w poszczególnych tiret służy niedopuszczeniu do takiej sytuacji, w której wyłączenie na dane oznaczenie prowadziłoby do monopolizacji istotnych cech towaru odzwierciedlonych w jego kształcie.

102. Zaproponowana przeze mnie wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) oznacza, że zastosowanie kryterium z tiret pierwszego tego przepisu nie wyklucza tego, że dany towar może posiadać różne kształty, a zastosowanie kryterium z tiret trzeciego nie wyklucza tego, że poza funkcją estetyczną towar spełnia inne funkcje równie ważne dla konsumenta.

103. W świetle takiej wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy łączne zastosowanie przedmiotowych przesłanek nie wydaje mi się konieczne dla osiągnięcia celu, któremu przepis ten służy.

104. W niniejszej sprawie, gdyby sąd krajowy uznał, że kształt krzeselka Tripp Trapp znacznie zwiększa jego wartość w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy, a więc jako całość spełnia warunki zastosowania tej przesłanki, nie miałoby znaczenia to, że kształt ten zapewnia również inne właściwości, takie jak bezpieczeństwo czy wymogi ergonomii, które mogłyby być dodatkowo rozważane pod kątem przesłanki z art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy.

105. Przedstawiona propozycja wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy nie wyklucza zatem równoległej analizy tych samych okoliczności pod kątem spełniania jednej lub więcej przesłanek, o których mowa w poszczególnych tiret. Odmowa rejestracji bądź stwierdzenie jej nieważności jest możliwe jedynie pod warunkiem, że chociaż jedna z tych przesłanek okaże się spełniona w całości.

106. Na końcu chciałbym jednak podnieść jedno zastrzeżenie dla takiej propozycji wykładni omawianego przepisu.

107. Mianowicie chciałbym zauważyć, że łączne zastosowanie przesłanek zawartych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy powinno być dopuszczone w przypadku

oznaczeń, które są postrzegane przez konsumentów jedynie jako zbiór różnych kształtów. Chodzi mi tu o oznaczenia będące zestawieniem kilku odrębnych przedmiotów, tak jak na przykład oznaczenie odzwierciedlające układ stacji paliw lub wystrój sklepu handlu detalicznego³⁵, a więc przedstawiających co prawda nie kształt towaru, lecz materialne odzwierciedlenie okoliczności, w których dana usługa jest świadczona.

108. Moim zdaniem – o ile uznamy, że tego rodzaju „zbiorowe” oznaczenia mogą pełnić funkcję znaku towarowego – należałoby również rozważyć dopuszczalność kumulacji kryteriów przy zastosowaniu do nich art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy.

109. Zagadnienie to wykracza jednakże poza zakres niniejszej sprawy.

110. Z przedstawionych względów, na trzecie pytanie należy moim zdaniem odpowiedzieć w ten sposób, że to samo oznaczenie może być równolegle badane pod kątem przesłanek zamieszczonych w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie, natomiast podstawa do odmowy rejestracji lub stwierdzenia jej nieważności istnieje tylko wówczas, gdy warunki zastosowania przynajmniej jednej z tych przesłanek są spełnione w całości.

VI – Wnioski

111. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał odpowiedział na przedstawione przez Hoge Raad der Nederlanden pytania w sposób następujący:

- 1) Pojęcie kształtu „wynikającego z charakteru samych towarów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze Pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych dotyczy kształtu, którego wszystkie zasadnicze właściwości wynikają z charakteru danego towaru. Nie ma tu znaczenia okoliczność, że towar ów może przybrać również inny, alternatywny kształt.
- 2) Pojęcie kształtu „zwiększającego znacznie wartość towaru” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie tej dyrektywy odnosi się do kształtu, którego właściwości estetyczne stanowią jeden z głównych elementów decydujących o wartości rynkowej danego towaru, będąc zarazem jedną z podstaw decyzji konsumenta o zakupie. Wykładnia ta nie wyklucza tego, że towar posiada inne właściwości ważne dla konsumenta.

Sposób postrzegania przez przeciętnego odbiorcę jest jedną z okoliczności, które należy uwzględnić przy dokonywaniu analizy zastosowania

³⁵ – Zobacz, odnośnie do wystrój sklepu, wyrok francuskiego Cour de cassation (sądu kasacyjnego) z dnia 11 stycznia 2000 r., nr 97–19.604, a także sprawę Apple (C-421/13, w toku).

rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji – między innymi obok takich okoliczności jak natura rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wyrobów konkurujących, strategia promocyjna podkreślająca głównie estetyczne właściwości danego towaru. Żadna z tych okoliczności nie jest sama w sobie decydująca.

- 3) To samo oznaczenie może być równolegle badane pod kątem przesłanek zamieszczonych w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze i trzecie wspomnianej dyrektywy, natomiast podstawa do odmowy rejestracji lub stwierdzenia jej nieważności istnieje tylko wówczas, gdy warunki zastosowania przynajmniej jednej z tych przesłanek są spełnione w całości.