

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

Recenzja rozprawy doktorskiej

mgr. Mateusza Balcerzaka pt. *Sytuacja prawna części zamiennych w prawie własności intelektualnej* napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Urszuli Promińskiej

1. Temat badawczy

Temat badawczy, ogólnie ujęty w tytule jako *Sytuacja prawna części zamiennych w prawie własności intelektualnej*, został bardzo dobrze wybrany. Status części zamiennych w prawie własności intelektualnej jest zagadnieniem o dużym stopniu trudności i szczegółowości oraz wykazującym specyfikę na tle innych problemów tej dziedziny ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe. Przyjęta w pracy orientacja horyzontalna dała piszącemu szansę na holistyczne potraktowanie zagadnienia, co biorąc pod uwagę tendencję do kumulowania się różnych form ochrony względem tych samych dóbr i produktów stanowi ogromną wartość tego opracowania. Przegląd całego systemu prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji przez pryzmat jednego szczególnego problemu gospodarczego jest zadaniem bardzo ambitnym i wymagającym dobrej orientacji we wszystkich reżimach ochronnych. O tym, że zadanie to jest niełatwe, świadczy skąpa liczba monografii poświęconych temu zagadnieniu oraz brak tego typu całościowej analizy w polskim piśmiennictwie.

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest jednym z największych producentów części zamiennych w Europie, studium prawne tego typu jest bardzo potrzebne. Orzecznictwo sądów polskich (nieliczne cytowane w pracy) zdaje się nie odpowiadać znaczeniu gospodarczemu tej problematyki w Polsce. Pozytywną ocenę wyboru tematu wzmacnia również jego niezwykła aktualność. W chwili obecnej trwają w Unii Europejskiej prace nad urzeczywistnieniem "prawa do naprawy", które poza orientacją ekologiczną (czego wyrazem jest zamiar przeciwdziałania na forum UE celowemu postarzaniu produktów i zobowiązanie do ekologicznego projektowania produktów) ma również aspekt ekonomiczny, prokonsumencki i prokonkurencyjny, wyrażający się w dążeniu do zapewnienia szerokiego dostępu do części zamiennych.

W ramach szeroko wyznaczonego pola badawczego Autor sformułował na wstępie pracy trzy precyzyjne i dyscyplinujące dalsze wywody pytania badawcze. Pierwsze, natury ogólnej, które jest motywem zasadniczej części wywodów, dotyczy granic legalności w systemie prawa własności intelektualnej działań różnego typu o charakterze komercyjnym, których przedmiotem są części zamiennie a celem naprawa agregatu. Drugie jest próbą wychwycenia wizji ustawodawcy w tym zakresie, która byłaby spójnie realizowana w całej analizowanej dziedzinie. Prowadzi ono w sposób naturalny do trzeciego pytania, które zmierza do identyfikacji prawa do przeprowadzania naprawy jako uniwersalnego ograniczenia treści praw własności intelektualnej.

2. Metoda badawcza

W pracy dominuje analiza logiczno-językowa. Rozważania koncentrują się na prawie polskim analizowanym w szerszym europejskim kontekście. Pomocniczo i w ograniczonym zakresie stosowana jest metoda komparatystyczna, uprawniona ze względu na uniwersalny charakter szeregu diskutowanych w pracy problemów, wspólnych wielu systemom prawnym. Cele wyznaczone w rozprawie zachęciły również Autora do prezentacji uwag w oparciu o analizę historyczną przepisów. Metodologia pracy i proporcje zastosowanych metod nie budzą zastrzeżeń.

3. Kompozycja rozprawy

Kompozycja pracy jest harmonijna i uzasadniona wyznaczonymi celami. Rozprawa została podzielona na sześć rozdziałów, opatrzona prawidłowym formalnie wstępem prezentującym problemy badawcze i zwieńczona wnioskami, które stanowią rezultaty analizy skoncentrowanej wokół wyznaczonych celów. "Interdyscyplinarny" w ramach jednej dziedziny prawa charakter rozprawy oraz ambicja całościowego studium sytuacji prawnej części zamiennych w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej spowodowały konieczność rozczłonkowania wywodów na części poświęcone poszczególnym reżimom ochronnym przy zachowaniu jednak zwartości i dyscypliny wywodu (objętość rozprawy - 241 ss.).

4. Uwagi szczegółowe

W **rozdziale I** znalazł się przegląd możliwych kwalifikacji części zamiennych jako dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej. Autor rozpoczyna rozważania od prezentacji w rozdziale I siatki pojęć prawa cywilnego odnoszących się do rzeczy, skupiając

się na tych, które dotyczą ich złożoności i wieloelementowości. Następnie podejmuje próbę zdefiniowania części zamiennej, wychodząc od definicji słownikowej oraz śledząc wszystkie przypadki użycia tego pojęcia w różnych dziedzinach prawa, co prowadzi go do konstatacji o braku definicji legalnej tego pojęcia, zarówno w prawie własności intelektualnej jak i w prawie cywilnym. Już we wstępnej części rozważań, których celem jest zaprowadzenie ładu pojęciowego i ustalenie bazy terminologicznej relewantnej dla dalszych rozważań prawnych, zarysowują się podstawowe wątpliwości sugerujące umowność pojęcia "część zamienna", które może być wypełniane różnym znaczeniem w zależności od kontekstu prawnego lub gospodarczego użycia (np. czy część zamienna w prawie wzorów to nie to samo co część zamienna w prawie znaków towarowych). Ta część rozważań stanowi próbę (zdaną na niepowodzenie) umiejscowienia problematyki części zamiennych w ramach cywilistycznej macierzy, choć w praktyce nie ma ona większego znaczenia dla zakresu ochrony części zamiennych w prawie własności intelektualnej.

Następnie Autor dokonuje przeglądu dóbr niematerialnych, których nośnikiem mogą być części zamienne. Autor uznał za zbędną odrębną analizę relacji zachodzących między pojęciem "część zamienna" i "wzór użytkowy" (co zapowiedział już we wstępie), wskazując na adekwatność w tym zakresie rozważań dotyczących wynalazku (s. 30 przyp. 47). Wydaje się, że kategoria wzorów użytkowych wykazuje jednak na tyle istotne różnice w stosunku do kategorii wynalazków oraz duże znaczenie dla rozwiązań z grupy "małej wynalazczości", że tego typu rozważania byłyby cenne dla całościowego omówienia tematu (również w kontekście przygotowywanych zmian w zakresie zasad ochrony wzorów użytkowych w przepisach polskich).

Analizując relacje między pojęciem wzoru przemysłowego a pojęciem części zamiennej, Autor odnosi się do ważnego i wywołującego wiele nieporozumień pojęcia wytworu złożonego. Sprawozdanie z kierunków interpretacji tego pojęcia prowadzi go do trafnej konstatacji na temat potrzeby zmodyfikowania definicji wytworu złożonego i jego części składowej, która powstrzyma zauważalną w orzecznictwie tendencję do przenoszenia "logiki" tej regulacji na inne niewymagające jej sytuacje. Autor zgłasza również postulat, bardziej ogólnej natury, by wyłączyć spod ochrony prawem do wzoru wszelkie części, które są niewidoczne w czasie normalnego korzystania z wytworu. Wydaje się, że zachowanie spójności między pierwszym a drugim postulatem wymaga doprecyzowania, iż wyłączenie to miałooby objąć swym zakresem wszelkie cechy postaci produktu niewidoczne w czasie zwykłego używania wzoru (podobny postulat zgłoszono w *Legal review on industrial design protection in Europe*, Bruksela 2016, s. 77).

Mam wątpliwość, czy wyłączenie spod ochrony niewidocznych części składowych stanowi "niewzruszalne domniemanie" (jak sugeruje Autor na s. 39), czy raczej w sposób szczególny skrojony zestaw przesłanek, który ma rozwiązać pewien problem gospodarczy, jakim dla twórców dyrektywy było już na etapie tworzenia przepisów ryzyko monopolizacji rynku części zamiennych wytworów złożonych z pomocą prawa do wzoru. Dodatkowy wymóg widoczności już na wstępie wyłączyć miał możliwość ochrony tym prawem wszelkich części niewidocznych, co Autor wyjaśnia następnie na s. 41.

Na s. 47 Autor porusza kwestię zasad ochrony prawem do wzoru części większych struktur budowlanych (np. płyt budowlanych, bloków izolacyjnych, listew przypodłogowych), która wymaga pilnej rewizji w orzecznictwie polskim. Konstrukcja i zasady ochrony części składowej wytworu złożonego zostały stworzone przez prawodawcę unijnego, by rozwiązać w sposób możliwie najbardziej uniwersalny problem zakresu ochrony części zamiennych. Niezrozumienie celu tej konstrukcji powoduje, że w praktyce rozciąga się jej stosowanie na produkty, które stanowią elementy większych całości, które nie funkcjonują jednak jako części zamienne, a większe całości - jako produkty złożone.

Prowadzona przez Autora analiza relacji między pojęciami "część zamienna" - "część składowa wytworu złożonego" - "postać części wytworu", prowadzi do konstatacji, iż kryteria porządkujące są dość płynne. Tymczasem kwalifikacja części zamiennej jako części składowej wytworu złożonego lub jako postaci części wytworu przekłada się na stawiane przez ustawodawcę kryteria ochrony. Biorąc pod uwagę fakt, że zgłoszenie wzoru podlega jedynie badaniu pod kątem formalnej prawidłowości (tu zauważalne są pewne różnice między polską i europejską procedurą zgłoszeniową), nasuwa się pytanie, kto i kiedy weryfikuje status i charakter rejestrowanej części zamiennej. Na s. 41 pojawia się stwierdzenie, iż wymóg widoczności oznacza konieczność zbadania w procesie rejestracji, jak wytwór jest usytuowany w ramach agregatu. W praktyce - biorąc pod uwagę specyfikę postępowania rejestrowego przez UPRP i EUIPO - badanie to nastąpi raczej w postępowaniu o stwierdzenie nieważności albo przy ustalaniu zakresu przedmiotowego ochrony w sporze o naruszenie.

W ramach przygotowania publikacji rozprawy w części poświęconej kwalifikacji części zamiennej jako utworu warto odnieść się do rozstrzyganej obecnie przez TSUE sprawy C-683/17 *Cofemel*, w której ostatnio rzecznik generalny Szpunar wydał opinię odnoszącą się do kryteriów ochrony prawnoautorskiej wzornictwa i utworów użytkowych.

Tytuł **rozdziału II** nie zapowiada problematyki w nim omawianej. Zaleca się jego modyfikację, która pokaże, że chodzi raczej o skutki, szerokie spektrum gospodarcze i

następstwa rynkowe tej ochrony widoczne w poziomie konkurencji. W rozdziale tym analizowane są bowiem kwestie o znaczeniu podstawowym dla wybranej tematyki. Autor wzmiankuje o aspekcie ekonomicznym w postaci zapewnienia konsumentom dostępu do tańszych zamienników, ale nie osadza tego interesu w ramach prawnych (wskazuje tylko na ważne orzeczenie brytyjskie, które zarysowało takie prawo w systemie *common law*). Ciekawe są wywody, które pokazują rozdźwięk między treścią praw właścicielskich uprawnionego do rzeczy w zakresie możliwości przeprowadzenia jej naprawy a treścią uprawnień właścicielskich uprawnionego do prawa własności intelektualnej, które chroni wyłączność względem dóbr niematerialnych ucieleśnionych w tej rzeczy lub w jej częściach zamiennych. Doktorant prezentuje również aspekt ekologiczny tego zagadnienia. Warto zauważyć zmiany w podejściu do tego problemu na szczeblu UE (m.in. rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw, 2016/2272(INI))(2018/C 334/06).

W rozdziale II Autor omawia również kwalifikację działań producentów tzw. oryginalnych części zamiennych na rynku wtórnym w świetle prawa konkurencji (jako nadużycie pozycji dominującej), relacjonując orzecznictwo TSUE. Pomimo istotnej zmiany linii orzeczniczej TSUE dotyczącej styku praw własności intelektualnej i zasad konkurencji, TSUE nie miał okazji do zweryfikowania po latach swojego stanowiska wyrażonego w latach 80-tych i 90-tych w odniesieniu do ochrony części zamiennych prawem do wzoru. Nie przekonuje mnie jednak stanowisko Doktoranta (s. 73, 74, 225), iż sięganie do instytucji nadużycia pozycji dominującej "nie jest właściwą drogą dla rozwiązania problemu ochrony dóbr niematerialnych na rynku wtórnym". Może rodzić ono przekonanie, że sytuacja ta nie wymaga interwencji przez wzgląd na poziom konkurencji rynkowej. W moim przekonaniu orzecznictwo TSUE istotnie ewoluowało od lat 80-tych i dostrzeżony został w nim antykonkurencyjny potencjał ochrony prawami własności intelektualnej, co powinno doprowadzić do rewizji wcześniejszego stanowiska Trybunału. Antykonkurencyjnym skutkiem ochrony prawami własności intelektualnej w tym szczególnym przypadku można przeciwdziałać dwojako, podnosząc zarzut nadużycia pozycji dominującej lub w sposób bardziej generalny i niejako *ex ante* przez wprowadzanie odpowiednich ograniczeń treści praw własności intelektualnej, które zapobiegą tym antykonkurencyjnym konsekwencjom (co przyjmuje jako właściwe rozwiązanie Doktorant s. 76).

Autor w sposób skrótowy prezentuje również inne rozwiązania prawne, które mogłyby być remedium na monopolizację rynku części zamiennych (licencję przymusową, ograniczenie czasu trwania ochrony, ograniczenia treści). Odnosząc się do ograniczenia treści

jako jednej z możliwości rozwiązania tego problemu, porusza on ważną kwestię dotyczącą zasad interpretacji ograniczeń w prawie własności intelektualnej. Przez lata dominowała dyrektywa interpretacyjna oparta na zasadzie *exceptiones non sunt extendandae*, co prowadziło do zakazu rozszerzającej ich interpretacji. Doktorant trafnie zauważa, że podejście to w prawie własności intelektualnej wymaga współcześnie rewizji (s. 79).

Zawarta w **rozdziale III** analiza statusu działań względem części zamiennych oraz z ich użycia w świetle prawa patentowego dotyka kluczowych problemów treści ochrony patentowej i jej zakresu przedmiotowego. Autor stoi na stanowisku, że czynność naprawy (niezależnie od legalności samej części zamiennej) nie stanowi aktu używania opatentowanego wynalazku (s. 84), lecz jako działanie ułatwiające naruszenie patentu może być ewentualnie kwalifikowana jako tzw. pośrednie naruszenie patentu na gruncie art. 422 k.c. Istotny walor praktyczny ma prezentacja kryteriów pozwalających na odróżnienie naprawy od rekonstrukcji. W kwestii zakresu przedmiotowego ochrony Autor zajmuje wyraźne stanowisko krytyczne wobec częściowej ochrony wynalazku. W rozdziale tym znalazły się również interesujące rozważania na temat naruszenia pośredniego patentu, kwalifikacji recydingu i modernizacji przedmiotu według wynalazku a także wytwarzania towarów komplementarnych względem wynalazku w świetle konstrukcji prawa patentowego. Ta część rozważań stanowi pogłębione studium problemów o dużym stopniu komplikacji i szczegółowości, w którym nie brakuje jednak miejsca na prezentację własnego zdania Autora w kwestiach budzących kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Przyjęta przez Doktoranta optyka stanowi próbę urzeczywistnienia "prawa do naprawy" w ramach obowiązujących koncepcji i zasad ochrony patentowej, z konstrukcją nadużycia patentu włącznie.

W **rozdziale IV** omówiony został status części zamiennych i działań z ich użyciem w świetle prawa wzorów przemysłowych. Unijny system ochrony wzoru wspólnotowego wykreowany przez rozporządzenie 6/2002 jest systemem autonomicznym i w tym sensie pozostaje poza oddziaływaniem ("wpływem" - jako to przyjął Doktorant na s. 129 pracy) dyrektywy 98/71/WE, której celem była harmonizacja prawa krajowego. Biorąc pod uwagę identyczne zasady materialnoprawne przyjęte w obu regulacjach prawnych, ich wzajemne bliskie związki objawiają się m.in. w spójnej wykładni identycznych zasad ochrony wzorów.

W rozdziale tym Autor podjął karkołomną próbę wykładni dwóch klauzul napraw obecnych w Polskim prawie wzorów przemysłowych (jak się wydaje raczej jako rezultat wpadki legislacyjnej niż przemysłanej konstrukcji przepisów), której celem jest

uporządkowanie relacje między nimi. W omówieniu wyłączenia ze względu na funkcjonalność techniczną w prawie wzorów zabrakło odniesienia do bardzo ważnego wyroku TSUE z 3 marca 2018 r. w sprawie C-395/16 *Doceram*, w którym znalazła się długo oczekiwana przez użytkowników systemu ochrony wzorów wykładnia tego wyłączenia.

Doktorant odniósł się do mojej propozycji interpretacyjnej dotyczącej "promieniowania klauzuli napraw", którą jednak przedstawia jako postulat, iż "regulacja ograniczająca prawo wyłączne na gruncie jednego reżimu może mieć szersze odniesienie" (s. 153). W literaturze wyraziłam przekonanie, że regulacja ograniczająca prawo wyłączne na gruncie jednego reżimu powinna być brana pod uwagę przy ocenie zakresu działań dozwolonych w innym reżimie. Tego typu dyrektywa interpretacyjna, niezbędna w żywole kumulacji, cechującym współczesny system prawa własności intelektualnej, powinna być stosowana przy wykładni przepisów w sytuacjach, gdy brakuje równoległych ograniczeń treści w sąsiednich reżimach ochronnych a są one potrzebne, by nie unicestwić sfery wolnej przewidzianej przez wzgląd na istotne interesy i wartości leżące u podstaw zasad ochrony w prawie własności intelektualnej i wolności konkurencji. Nie jest to jednak postulat automatycznego rozszerzania wyjątków zaplanowanych w jednym reżimie na inny, lecz zachęta do interpretacji przepisów z uwzględnieniem kontekstu systemowego (co obrazowo porównałam do promieniowania klauzuli napraw), czego przykładem był wyrok Trybunału w sprawie C-337/95 *Dior/Evora* (uwaga do przyp. 466 - zakres wyczerpania autorskich praw majątkowych dotyczy jedynie wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworów - art. 51 ust. 3 pr.aut., a nie całości autorskich praw majątkowych, co było istotą sporu w sprawie C-337/95 *Dior/Evora*), a czego zabrakło w postanowieniu w sprawie C-500/14 *Ford/Wheeltrims*. Doktorant w pracy, odnosząc się do podobnych przypadków zdaje się przyjmować podobną linię interpretacyjną, czego wyrazem jest szereg postulatów szczegółowych oraz konkluzja pracy (s. 231).

Autor porusza bardzo ciekawą kwestię naruszenia prawa wyłącznego do wzoru przemysłowego przez odtworzenie części wzoru chronionego, trafnie argumentując, że działanie takie nie stanowi naruszenia bezpośredniego prawa z rejestracji (s. 160). Jedynie w przypadku działań polegających na wytwarzaniu części składających się na całość, której wytworzenie zostało rozproszone dla zamaskowania naruszenia można rozważać pośrednie naruszenie prawa do wzoru.

W kontekście ochrony wzorniczej Autor rozpatruje ochronę postaci produktu przed nieuczciwym naśladownictwem określoną w art. 13 u.z.n.k. i proponuje wykładnię art. 13 ust. 2 u.z.n.k. uwzględniającą istnienie klauzuli napraw w prawie wzorów, traktując konieczność

wiernego odtworzenia wyglądu części zamiennej jako przypadek naśladowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności formy zapewniającej jego użyteczność; atrybut funkcjonalności łączy ze szczególną funkcją i przeznaczeniem części, co stanowi oryginalną wykładnię tego przepisu. Niewątpliwie jest to cenny postulat, który ma przeciwdziałać blokowaniu skutków klauzuli napraw z pomocą innych reżimów ochronnych.

W **rozdziale V** Doktorant podejmuje, ze wszech miar pożądaną, próbę wykładni funkcjonalnej i systemowej ograniczenia treści zawartego w art. 33⁴ pr.aut. (umożliwiającego korzystanie z utworów w związku z naprawą sprzętu), która zapewni spójność między dwoma reżimami, które wykazują ogromny potencjał kumulacji. W mojej ocenie treść tego ograniczenia treści przewidzianego w prawie autorskim nasuwa wątpliwości, czy objęte jego zakresem jest wytwarzanie części zamiennych, które odtwarzają utwór chroniony prawem autorskim. Niewątpliwie słuszny jest postulat *de lege ferenda* wprowadzenia ograniczenia treści autorskich, które będzie kompatybilne z klauzulą napraw w reżimie wzorniczym. Trafne są również uwagi Autora na temat różnicowania przedmiotu ochrony prawna autorskiej w kontekście rysunków technicznych części zamiennych (czyim innym jest utwór wzornictwa przemysłowego lub przedmiot użytkowy a czym innym utwór - rysunek tego przedmiotu).

Być może warto rozważyć doprecyzowanie tytułu **rozdziału VI** przez dodanie "w kontekście komercjalizacji części zamiennych". Ciekawe są wywody dotyczące warunków użycia tzw. referencyjnego znaków towarowych. W związku z interpretacją tego ograniczenia treści powraca problem definicji części zamiennej. Relacjonowane przez Autora rozprawy stanowisko Trybunału w sprawie C-228/03 *Gillette*, który uznał za niecelowe ustalenie zakresu pojęcia "część zamienna" na potrzeby wykładni ograniczenia treści prawa do znaku towarowego ze względu na referencyjne użycie, potwierdza zauważony w I rozdziale brak spójnego horyzontalnego rozumienia tego pojęcia. Trybunał skoncentrował się na celu tego ograniczenia. Autor trafnie zauważa gospodarczą potrzebę referencyjnego użycia w konkretnym przypadku znaku towarowego w formie identycznej do chronionej (a nie jego jedynie słownej wersji), podejmując w tym względzie rzeczową polemikę z poglądami Promotorki - prof. dr hab. Urszuli Promińskiej. Wobec wprowadzonej już po oddaniu pracy do recenzji zmianie do art. 156 p.w.p. rozważania powinny być skorygowane o wprowadzoną kategorię zgodności z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, która zastąpiła dotychczasowe dwa warunki dozwolonego użycia referencyjnego, których uzasadnienie i odrębność próbował zarysować w pracy Doktorant.

Poza ochroną formalną oznaczeń Autor odniósł się również do problematyki ochrony oznaczeń stosowanych na częściach zamiennych dostępnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Trafne są uwagi Autora (s. 213), by na możliwości ochrony nieformalnej przed czynami nieuczciwej konkurencji patrzeć również przez pryzmat zasad ochrony formalnej znaków towarowych (w szczególności kryteriów tzw. dozwolonego użytku informacyjnego). Doktorant zwrócił również w tym kontekście uwagę na problematykę wykorzystywania cudzych numerów katalogowych, zauważając, że w praktyce pełnią one funkcję odróżniającą i są nośnikiem informacji pozwalającym na odróżnienie produktu od innych, wskazanie pochodzenia towaru (s. 214). Wydaje się, że nie jest to trafne spostrzeżenie; numery takie pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną i pozwalają określić przeznaczenie produktu, jego cechy gatunkowe oraz zorientować się w ofercie producenta (wątpliwości w zakresie ich zdolności odróżniającej wyraził Trybunał Sprawiedliwości UE - wówczas ETS - w sprawie C-112/99 Toshiba/Katun, tezy 50-52).

Autor prezentuje tezę, iż zastosowanie cudzych numerów katalogowych jest działaniem nieuczciwym na gruncie art. 10 u.z.n.k., gdyż generuje pomyłkę co do cech towarów (prezentowanie swojego towaru jako równoważnego oryginalnemu); może też być kwalifikowane jako czyn nieuczciwy w świetle klauzuli generalnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. Nie wykluczając *a limine* przypadków działań nieuczciwych w związku z zachowaniami tego typu (które jednak są bardziej prawdopodobne, gdy numer seryjny występuje obok znaku towarowego producenta części oryginalnych), pożądana jest jednak większa ostrożność w dopatrywaniu się cech nieuczciwości w tego typu zachowaniach, gdyż liberalna wykładnia u.z.n.k. może doprowadzić do obchodzenia sfery wolnej zaprojektowanej w prawie własności intelektualnej, w szczególności blokowania działań niezbędnych do pełnego urzeczywistnienia klauzuli napraw.

Podobnie przekonanie, iż "klient widząc część o charakterystycznej postaci (komercjalizowaną bez jakichkolwiek oznaczeń - anonimowo) może zakładać, że pochodzi od producenta właściwego urządzenia, do którego jest ona przeznaczona" (s. 217), prowadzi do zajmowania sfery wolnej w świetle prawa własności intelektualnej z pomocą mechanizmów przewidzianych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, co jest systemowo szkodliwe. Biorąc pod uwagę kryteria stwierdzania zdolności odróżniającej postaci produktu oraz wyłączenia ze względu na funkcjonalność w prawie znaków towarowych skutek tego rodzaju jest w praktyce raczej rzadki, a zbyt liberalne przyjmowanie jego wystąpienia na gruncie

prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji może prowadzić do obchodzenia zasad prawa znaków towarowych z pomocą ochrony nieformalnej przewidzianej w u.z.n.k.

Istotą części zamiennych jest ich tożsamość z cechami części, które odtwarzają. Skoro jest to cecha immanentna tej grupie produktów, nie jest właściwe dopatrywanie się nieuczciwości w komunikatach rynkowych, które na tę tożsamość wskazują bez występowania innych czynników nieuczciwości (do jakich należy wprowadzenie w błąd co do pochodzenia produktu oraz nieuczciwe czerpanie korzyści z cudzej renomy lub jej osłabianie). Autor trafnie wskazuje na potrzebę weryfikacji wykładni art. 16 ust. 3 pkt 8 u.z.n.k., który w kontekście reklamy legalnie komercjalizowanych części zamiennych może być podstawą do dopatrywania się nieuczciwości w działaniach dozwolonych na gruncie prawa własności intelektualnej. W mojej ocenie, właśnie ten kontekst szczególnie jaskrawie ujawnia pilną potrzebę usunięcia tej regulacji (tzw. klauzuli perfumowej) jako przepisu szkodliwego i blokującego możliwość prowadzenia komunikacji rynkowej w sferze wolnej (tu: określonej klauzulą napraw).

6. Ocena formalna pracy

Strona formalna pracy jest niemal bez zarzutu. Praca została przygotowana bardzo rzetelnie, w oparciu o obszerną - krajową i zagraniczną - literaturę przedmiotu oraz dostępne orzecznictwo. Autor relacjonuje wypowiedzi doktryny i judykatury oraz wyraża swoje stanowisko w omawianych zagadnieniach w sposób komunikatywny. Ogromną zaletą pracy, która dotyczy zagadnień skomplikowanych, jest klarowny wywód, prowadzony zrozumiałym i precyzyjnym językiem. Zauważalna jest niewielka liczba usterek językowych, które wskazują na pewien pośpiech w pracy nad ostateczną wersją rozprawy i zostaną z pewnością wyeliminowane na etapie przygotowania jej do druku (zob. brakujące wyrazy np. s. 89, s. 90, s. 93, s. 133, s. 200 akapit 2 - przyp. 200, s. 209, s. 218, zbędne powtórzenia s. 210, cytata z urwanym zdaniem cytowanym na s. 133 - przyp. 405 - brakuje "symbiozę funkcji, jaka ma pełnić produkt, z wieloma innymi czynnikami i cechami (estetycznymi, ergonomicznymi, użytkowymi, produkcyjnymi, związanymi z komercjalizacją)", niezrozumiałe zdanie s. 199 akapit 2, brakujące odesłanie w przyp. 631 na s. 200, nieprawidłowa pisownia Acacia - nazwy kluczowej dla klauzuli napraw sprawy, s. 151 - błąd ortograficzny niewykorzystywanie). Należy też zastąpić pojęcie "prawa wspólnotowego" "prawem unijnym" (np. s. 32), wykładni prawspólnotowej - prounijną (np. s. 130, s. 181), a pojęcie Wspólnoty używane w kontekście współczesnym terminem Unia Europejska (np. s. 33).

Pewne zastrzeżenia budzi forma niektórych (wybranych i jednak nielicznych) przypisów. Doktorant omawiając w pracy wybrane zagadnienia w oparciu o informacje zaczerpnięte z literatury, w tekście przypisu nie wskazuje na relacje między własnym stanowiskiem cytowanego a prezentowanymi w publikacji poglądami innych (np. przypis nr 184 na s. 67 może sugerować, że cytowany autor przywołuje kwestie bezpieczeństwa jako dodatkowe uzasadnienie dla utrzymywania wyłączności na rynku, co biorąc pod uwagę fakt, że w powoływanym tekście relacjonowane są różne poglądy i argumenty przywoływane w debacie, może prowadzić do przypisania autorstwa poglądów, których autor sam nie głosi, lecz zaledwie przywołuje cudze jako relewantne w debacie; podobnie s. 157, przyp. 477). Wątpliwości w tym zakresie zostałyby rozwiane, gdyby Autor, tworząc przypisy, w przypadkach tego wymagających operował w właściwym dla nich kodem, który używany jest do zaprezentowania tego typu niuansów w pracach naukowych (zob., tak, co relacjonuje, szerzej, etc.).

7. Konkluzje

Niezaprzeczalny wkład Autora w rozwój doktryny wyraża się w podjęciu i rzetelnym opracowaniu tematu wymagającego dobrej znajomości zasad ochrony własności intelektualnej i konkurencji oraz o ogromnym znaczeniu gospodarczym, który dotychczas nie był całościowo analizowany w polskiej doktrynie własności intelektualnej. Dostępne zagraniczne opracowania odnoszą się również do wycinkowych problemów wytwarzania i komercjalizacji części zamiennych oraz czynności naprawy. Autor wykorzystał analizę statusu części zamiennych w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej jako pretekst do pogłębionych rozważań na temat kwalifikacji działań związanych z naprawą w świetle treści ochrony w poszczególnych reżimach, co stanowi jego oryginalny wkład, wymagający często zajęcia stanowiska w kwestiach dotychczas nierozstrzygniętych w doktrynie i orzecznictwie (np. w kwestii tzw. naruszeń pośrednich).

Konkludując, uważam, że recenzowana rozprawa doktorska jest samodzielnym, oryginalnym i dojrzałym dziełem naukowym, świadczącym o umiejętności Autora prowadzenia dyskusji naukowej w dziedzinie prawa oraz predyspozycjach do pracy naukowej. Uważam, że rozprawa pt. *Sytuacja prawna części zamiennej w prawie własności intelektualnej* spełnia wymogi określone w art. 13 ust. 1 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i wnoszę o dopuszczenie p. Mateusza Balcerzaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Kraków, 7 maja 2019 r.

