

Poznań, dnia 22 listopada 2019 r.

dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Recenzja

pracy doktorskiej Mateusza Żuka

pt. *Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej*
napisanej pod kierunkiem Prof. ucz. dra hab. Roberta Grzeszczaka

I. Uwagi dotyczące rozprawy doktorskiej

1. Wybór tematyki. Wybór tematu

Pojęcie zdolności odróżniającej jest jednym z podstawowych pojęć prawa znaków towarowych. Brak zdolności odróżniającej stanowi bezwzględną przesłankę odmowy rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego. Ta przesłanka brana jest zatem pod uwagę z urzędu przez organy właściwe z punktu widzenia udzielania ochrony. Oznaczenie musi mieć zdolność odróżniająca, jeśli ma mieć zdolność do pełnienia podstawowej funkcji, jaką pełnią znaki towarowe w obrocie gospodarczym, czyli wskazywać na pochodzenie produktów lub usług od określonego przedsiębiorcy.

Rola zdolności odróżniającej nie ogranicza się jednak tylko do samej fazy udzielania ochrony. Zdolność odróżniająca oznaczenia pełni również istotną rolę na etapie dochodzenia ochrony przez uprawnionego. Autor stawia hipotezę badawczą, wskazując, że zakres ochrony jest pochodną m.in. stopnia zdolności odróżniającej znaku – im ten stopień wyższy tym zakres ochrony szerszy. To sprawdzenie tej hipotezy stanowi jego podstawy cel badawczy w recenzowanej pracy doktorskiej. Mając na uwadze doniosłość zdolności odróżniającej w prawie znaków towarowych wybór tematu pracy doktorskiej należy uznać za uzasadniony,

ciekawy i jednocześnie ambitny. Autor ograniczył się do prawa Unii Europejskiej, dlatego przede wszystkim sięga do postanowień rozporządzenia 2017/1001 oraz dyrektywy 2015/2436, a także orzecznictwa sądów unijnych i decyzji EUIPO. W ograniczonym zakresie sięga również do orzecznictwa sądów państw członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Niemcy).

Na samym wstępie chciałbym podkreślić, że dobrze oceniam przedłożoną mi pracę. Autor przebił się przez bardzo duży materiał orzecznictwa i literatury. Co ważne jednak, jest to w pełni samodzielna praca. Ma ona charakter oryginalny i jest dowodem dogłębnej znajomości analizowanej problematyki. Nie zawsze łatwo się ją czyta, ale po przebrnięciu przez całość czytelnik ma satysfakcję, bo praca jest źródłem szeregu ciekawych wniosków i inspiracją do dalszych badań. Uwagi, jakie formułuję poniżej, mogą stanowić inspirację do pogłębienia kilku wskazanych zagadnień przed publikacją pracy.

2. Struktura pracy. Uwagi szczegółowe

W pierwszym rozdziale znajdujemy rozważania dotyczące podstawowych pojęć dla pracy. Po pierwsze, znajdujemy tu wyjaśnienie samego pojęcia zdolności odróżniającej. Po drugie, autor przedstawia tu zasady, wedle których dokonuje się oceny zdolności odróżniającej i omawia poszczególne kryteria brane pod uwagę przy tej ocenie. Po trzecie, dokonuje podziału znaków według kryterium ich znajomości. Po czwarte, omawia stopnie zdolności odróżniającej, wskazując na niską, średnią i wysoką zdolność odróżniającą. Wreszcie, na końcu rozdziału zajmuje się kwestią ochrony znaków.

Autor trafnie definiuje pojęcie zdolności odróżniającej wiążąc pojęcie zdolności odróżniającej z podstawową funkcją jaką znaki towarowe pełnią w obrocie, a mianowicie funkcją oznaczenia pochodzenia. Poprawnie wskazuje, że zdolność odróżniająca powinna być oceniana w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak jest zgłaszany oraz biorąc pod uwagę krąg odbiorców towarów i usług oznaczanych znakiem, jako podmiotów dostatecznie uważnych i rozsądnych oraz dobrze poinformowanych. Nie wydaje mi się jednak zasadne pomniejszanie znaczenia wyróżnienia abstrakcyjnej i konkretnej zdolności odróżniającej, czy zdolności odróżniającej i zdolności odróżniania – jak to się ujmuje w literaturze polskiej. Rozróżnienie to ma swoje znaczenie. Brak zdolności odróżniania (zdolności abstrakcyjnej) ma inny charakter niż brak zdolności odróżniającej. Brak zdolności odróżniania jest poważniejszy

problemem, wyklucza bowiem wykorzystanie danego oznaczenia w każdym przypadku, w odniesieniu do wszelkich towarów czy usług.

Pierwszy rozdział zawiera również przedstawienie źródeł prawa relewantnych z punktu widzenia omawianej tematyki. Doktorant trafnie identyfikuje te źródła i słusznie wspomina o Karcie Praw Podstawowych, podkreślając również słusznie, że w sprawach znaków towarowych orzecznictwo odnoszące się do Karty, w szczególności art. 17 ust. 2 nie jest jeszcze szczególnie rozwinięte (s. 22). W całej pracy sprawa Karty wraca, choć bardzo skrótowo i powierzchownie. Mam tu pewien niedosyt. W unijnym prawie własności intelektualnej tych odniesień do Karty jest przecież bardzo wiele. Widzimy je w szeregu spraw a zakresu prawa autorskiego (szczególnie w ostatnich orzeczeniach TSUE w takich sprawach jak *Pelham*, *Funke Medien* czy *Spiegel Online*), czy chociażby w przypadku patentów (*Huawei v. ZTE*). W przypadku znaków towarowych, a szczególnie w kwestii zdolności odróżniającej – i to zarówno jako przesłanki bezwzględnej odmowy rejestracji, jak w przypadku gdy zdolność odróżniająca jest jednym z kryteriów wpływających na zakres ochrony – wydaje się, że wyważenia wymaga z jednej strony ochrona praw do znaków towarowych, a z drugiej chociażby ochrona swobody prowadzenia działalności gospodarczej, również gwarantowana w Karcie Praw Podstawowych. Swoboda dostępu do pewnych oznaczeń opisowych jest kluczowa dla możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji, jest także istotna z punktu widzenia odbiorców produktów i usług.

Rozdział pierwszy zawiera bardzo szczegółową analizę kryteriów branż pod uwagę przy ustalaniu zdolności odróżniającej i jej stopnia. Autor analizuje takie kryteria jak: opisowość, aluzyjność, charakter zachwalający, zwyczaj posługiwania się pewnymi oznaczeniami, dekoracyjność, nieprecyzyjność, fantazyjność czy niepowtarzalność. Wskazuje także na wtórną zdolność odróżniającą wynikającą ze znajomości znaku. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazuje, kiedy mamy do czynienia z niską, średnią i wysoką zdolnością odróżniającą. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w wielu miejscach ocena występowania zdolności odróżniającej oraz jej stopnia ma w istocie bardzo arbitralny charakter. Autor tymczasem formułuje w sumie dość kategoryczne oceny w wielu przypadkach. Wydaje mi się, że zbyt optymistycznie podchodzi do możliwości tak jednoznacznego rozstrzygania sporów w oparciu o wypracowane kryteria zdolności odróżniającej i jej stopni.

Rozdział drugi poświęcony jest znaczeniu zdolności odróżniającej dla oceny podobieństwa znaków. Autor sięga do orzecznictwa TSUE w sprawach Sabel czy Lloyd Schufabrik wskazując, że ocena podobieństwa ma charakter oceny całościowej i obejmuje warstwy wizualną, fonetyczną i znaczeniową. Ponadto podkreśla, że ocena dokonywana jest na podstawie ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki przy uwzględnieniu ich odróżniających i dominujących elementów (s. 115). W dalszej części rozważania koncentrują się wokół oceny podobieństwa w kontekście występowania elementów dominujących i odróżniających oraz elementów niedystynktywnych.

Autor analizuje orzeczenie w sprawie *Matrazen*, gdzie wskazano na rolę elementu dominującego przy ocenie podobieństwa znaków, by następnie pokazać ewolucję orzecznictwa pozwalającą uznać za dominujący element znaku takie elementy, które mają niską zdolność odróżniającą lub wręcz pozbawione tej zdolności (s. 119). Autor trafnie też identyfikuje orzeczenia, które ograniczają zakres zastosowania wyroku w sprawie *Matrazen* w tych przypadkach, gdy nie jest uzasadnione pomijanie elementów niedystynktywnych znaku, przede wszystkim ze względu na ich wielkość czy pozycję, sprawiające, że składniki te również budują ogólne wrażenie wywierane przez znak (s. 126). W dalszej części Autor omawia pojęcie elementów znaku o niezależnej pozycji odróżniającej, które użyte zostało w sprawie *Medion* na określenie elementów niepomijalnych późniejszego znaku budujących jego ogólne wrażenie. Jak słusznie zauważa Doktorant istotne są tu nie tylko zdolność odróżniająca, ale ponadto sposób inkorporacji pod względem znaczeniowym i semantycznym (s. 138).

Trzeci rozdział poświęcono problematyce ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd. Autor trafnie wyjaśnia tu znaczenie przesłanki wprowadzenia w błąd i właściwy sposób jej rozumienia, wskazując, że ryzyko wprowadzenia w błąd może mieć charakter bezpośredni (gdy odbiorcy myślą oznaczenia) jak i pośredni (gdy osoby wiążą właściciela znaku wcześniejszego i późniejszego) (s. 194, s. 202 i n.). Słusznie wyjaśnia istotę błędu – mamy tu do czynienia z błędem co do pochodzenia, a nie innych okoliczności takich jak skład towarów czy jego jakość (s. 195). Wreszcie poprawnie rekonstruuje sposób w jaki dokonuje się oceny ryzyka wprowadzenia w błąd tzn. z uwzględnieniem takich okoliczności jak rozpoznawalność lub renoma znaku, zdolność odróżniająca znaku oraz poziom uwagi relewantnych odbiorców (s. 199).

Bardzo ciekawe są rozważania dotyczące związków pomiędzy wysoką zdolnością odróżniającą a ryzykiem wprowadzenia w błąd. Przyjmuje się bowiem, jak słusznie wskazuje Doktorant, że im większa zdolność odróżniająca, tym większe ryzyko wprowadzenia w błąd. Rzeczywiście może się wydawać, że właśnie duża zdolność odróżniająca powinna raczej skutkować mniejszym ryzykiem wprowadzenia w błąd. Autor, analizuje rzetelnie ten problem i sięga do literatury i ustaleń poczynionych już wcześniej w tym rozdziale – tzn. do koncepcji pośredniego wprowadzenia w błąd, które obejmuje również konfuzyjne skojarzenie towarów (s. 221).

Dalsze rozważania w rozdziale trzecim koncentrują się wokół przypadków średniej i niskiej zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego i potencjalnego zakresu takich znaków. Autor formułuje tu pewne uogólnienia – np. na stronie 230 czy potem w podsumowaniu na stronach 272 i n. Z tymi uogólnieniami jest jednak pewien problem, bo ostatecznie ocena jest jednak oceną właśnie całościową, a obecność jednych kryteriów „kompensuje” braki innych. Dlatego takie uogólnienia mogą być bardzo ryzykowne i często arbitralne. Nie zmienia to jednak faktu, że warto – jak czyni to Doktorant zwłaszcza w podsumowaniu rozdziału trzeciego – wskazywać na pewne trendy w orzecznictwie. Mam tu pewne zastrzeżenie, nie wiem czy tego typu bardzo techniczne rozważania to coś czego oczekujemy od nauki. Brakuje mi tego, by doktorant spojrział nieco z boku, z większym dystansem do badanych linii orzeczniczych i dokonał oceny bardziej z perspektywy celów prawa znaków towarowych czy roli znaków towarowych w gospodarce rynkowej. Zbyt intensywna ochrona oznaczeń i niskiej zdolności odróżniającej niekoniecznie jest korzystna – przyczynia się bowiem do wzrostu liczby sporów i powoduje nadmierny rozrost i tak już szerokiej ochrony. Oczekiwałbym tu może więcej krytycyzmu i dystansu do stanowiska sądów unijnych.

W rozdziale czwartym Autor omawia rozszerzoną ochronę znaku renomowanego. Zakres ochrony znaków renomowanych jest szerszy niż zwykłych znaków towarowych, w szczególności znaki renomowane chronione są także poza granicami tożsamości czy podobieństwa towarów lub usług. Pierwsza część rozdziału czwartego zawiera przedstawienie ogólnych zasad ochrony znaków renomowanych. Doktorant trafnie wskazuje tutaj, że podstawą uznania renomy jest jego znajomość u odbiorców, dzięki której w ich świadomości może wytworzyć się związek między kolidującymi oznaczeniami, przy czym – jak trafnie za TSUE podkreśla Autor, takie skojarzenie nie musi być wcale natychmiastowe (s. 278). Za

stanowiskiem TSUE wyrażonym w sprawie *Intel*, Autor trafnie identyfikuje otwarty katalog kryteriów uwzględnianych przy ustalaniu istnienia związku pomiędzy oznaczeniami, są to: stopień podobieństwa między kolidującymi oznaczeniami, charakter towarów lub usług, dla których kolidujące oznaczenia są zarejestrowane, stopień pokrewności między towarami i usługami, krąg odbiorców produktów bądź usług oznaczanych kolidującymi znakami, intensywność używania i renomę wcześniejszego oznaczenia oraz charakter odróżniający wcześniejszego oznaczenia (s. 278).

W ostatniej części rozdziału znajdują się ciekawe rozważania dotyczące tego, w jakich przypadkach używanie oznaczenia, które ma określoną renomę, przez osoby trzecie jest dopuszczalne. To ważne zagadnienie, zwłaszcza jeśli brać uwagę rozszerzony zakres ochrony znaków renomowanych. Autor wskazuje na ewolucję stanowiska w tym zakresie – najpierw okolicznością uzasadniającą korzystanie było istnienie wcześniejszych praw osób trzecich, w szczególności prawa do nazwiska, by wreszcie przejść do uzasadnienia opartego na przekonaniu o konieczności wyważenia interesów uprawnionego i osoby trzeciej (s. 314). Autor trafnie wskazuje na uzasadnienie dla stosowania renomowanych oznaczeń w reklamie kontekstowej wskazując jako podstawę takiego korzystania konieczność ochrony konkurencji na rynku (s. 316).

Na samym końcu rozdziału znajdujemy rozważania dotyczące ochrony renomy znaków towarowych w ramach reżimu nieuczciwej konkurencji. Autor wskazuje tu na dyskusje toczące się w doktrynie prawa znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji odnośnie tego, gdzie należałoby umieścić rozszerzoną ochronę znaków renomowanych (s. 317). Poza postawieniem pytania nie znajdujemy głębszego uzasadnienia tego problemu. Można by tę kwestię rozwinąć, szczególnie że w podsumowaniu Autor wyraźnie wskazuje, że dostrzega potrzebę dyskusji w tej kwestii (s. 318).

Rozdział szósty poświęcony został mechanizmom, które mają zapobiegać ochronie znaków pozbawionych zdolności odróżniającej. Autor wskazuje na problem związany z funkcjonowaniem w obrocie znaków, które mimo że nie mają zdolności odróżniającej uzyskały ochronę. Problem wynika z faktu, że z jednej strony poziom zdolności odróżniającej wymagany w procesie rejestracji oznaczeń nie jest wysoki, a po drugie znaki, które nie miały zdolności odróżniającej, jednak uzyskały ochronę, korzystają później z domniemania minimalnej zdolności odróżniającej (s. 349). Autor omawia zarówno szereg mechanizmów zawartych w

prawie materialnym, jak i regulacji procesowych. Wskazuje, że organy dysponują mechanizmami pozwalającymi na odmowę ochrony oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej.

Słusznie sięga Autor do instytucji ograniczenia skutków znaku towarowego. Regulacje zawarte w art. 14 dyrektywy czy art. 74 rozporządzenia w oczywisty sposób nie dotyczą jedynie znaków pozbawionych zdolności odróżniającej. W wielu wypadkach chodzi tu będzie o sytuacje wykorzystywania pewnych opisowych elementów znajdujących się w zarejestrowanym oznaczeniu przez osoby trzecie. Dostępność tego typu opisowych oznaczeń rzeczywiście znajduje uzasadnienie z punktu widzenia interesu ogólnego, przejawiającego się w dążeniu do zapewnienia uczestnikom rynku możliwości oznaczania swoich produktów, a odbiorcom – możliwości bycia odpowiednio poinformowanymi o właściwościach towarów czy usług.

Ponadto, Autor sięga również do art. 130 rozporządzenia, który reguluje kwestie roszczeń przysługujących uprawnionemu w związku z naruszeniem praw do znaku unijnego oraz zagrożeniem naruszenia prawa do znaku. Chodzi tu po prostu o roszczenie o zaniechanie naruszeń (ang. *permanent injunction*). Takie roszczenie przysługuje uprawnionemu w razie naruszenia lub zagrożenia naruszeniem praw do znaku towarowego. Autor mówi o tym roszczeniu tylko w kontekście znaku towarowego unijnego, ale w oczywisty sposób roszczenie takie przysługuje również uprawnionemu do znaku krajowego czy znaku zgłaszanego w procedurze międzynarodowej w WIPO. Konieczność wprowadzenia takiego roszczenia wynika wprost z przepisów dyrektywy o egzekwowaniu praw własności intelektualnej, tj. dyrektywy 2004/48. Pewna elastyczność przy stosowaniu tego roszczenia wynika zarówno z brzmienia art. 130 rozporządzenia, jak i przepisów tamtej dyrektywy, która w przepisach ogólnych wyraźnie stanowi w art. 3, że wszelkie środki ochronne tam zawarte powinny być skuteczne, odstraszające i proporcjonalne. To właśnie wprost proporcjonalność oraz wyraźne odwołanie do uzasadnionych powodów dają pewną elastyczność. Autor powinien był sięgnąć do tego dorobku w jakimś przynajmniej zakresie, bo odnoszę wrażenie, że w tej części nie jest zbyt precyzyjny. Proporcjonalność daje możliwości dopasowania zakazu sądowego do okoliczności, nie bez przyczyny mówi się w prawie własności intelektualnej o „szyciu zakazu sądowego na miarę” (ang. *tailored injunctions*). W Zjednoczonym Królestwie, gdzie proporcjonalność wywodzi się z *equity*, dopasowywanie zakazu sądowego (np. wprowadzenie ograniczeń czasowych zakazu, opóźnienie jego wejścia w życie) zawsze było możliwe. Wydaje się, że art.

130 rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie również terytorialnemu zróżnicowaniu intensywności ochrony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tu nie chodzi o ograniczenie skuteczności znaku unijnego, a o rozstrzygnięcie w jednostkowej sprawie, które powinno być możliwie dopasowane do okoliczności danej sprawy.

Rozprawę kończą wnioski badawcze bardzo syntetycznie ujęte. Autor zauważa, że jego podstawowa hipoteza została potwierdzona w części. Zdaniem Autora znaki o wysokiej i średniej zdolności odróżniającej korzystają z szerszej ochrony niż znaki o niższej zdolności odróżniającej. Autor pokazuje też w jakich przypadkach zdolność odróżniająca nie odgrywa istotnego znaczenia przy całościowej ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd. To są ciekawe wnioski. Myślę, że warto rozważyć tu jeszcze jedną kwestię. Otóż w istocie, o ile przy rejestracji próg zdolności odróżniającej ustawiony jest nisko, można zatem powiedzieć, że mamy tu pewność co do tego jakie przesłanki muszą być spełnione dla uzyskania ochrony, o tyle zakres ochrony będzie się zmieniać – zdolność odróżniająca, będąc powiązaną z rozpoznawalnością i renomą znaku, jest zmienna w czasie. Zakres prawa wyłącznego ewoluuje zatem. W zasadzie nie spotykamy się z takim zjawiskiem w przypadku innych praw wyłącznych.

3. Literatura. Orzecznictwo

Wybór orzecznictwa TSUE oraz Sądu jest niezwykle obszerny. Podobnie jest z wyborem decyzji EUIPO. Autor przywołuje także wybrane orzeczenia sądów państw członkowskich. Łącznie spis orzecznictwa sądów unijnych wraz z decyzjami EUIPO zajmuje 15 stron (ss. 389-404). Spis literatury także jest obszerny i obejmuje kolejne 6 stron (ss. 404-410). Trudno mieć tu zastrzeżenia. Wybór ten jest trafny i wyczerpujący.

4. Strona formalna

Nie mam większych zastrzeżeń co do języka, jakiego używa Autor czy dokumentowania źródeł i sposobu powoływania literatury. Edycja pracy w wielu miejscach budzi jednak szereg zastrzeżeń. Praca powinna być w lepszym stanie oddana recenzentom. Widać tu pośpiech przy kończeniu pracy.

Autor bardzo słusznie zastrzegł na samym początku pracy (s. 20), że nie zamierza opisywać wyroków sądów unijnych, trafnie podkreślając znaczenie Wytycznych EUIPO w tym zakresie. Rzeczywiście takie działanie nie ma samodzielnej wartości naukowej. Jednocześnie jednak mam wrażenie, że przynajmniej w niektórych fragmentach pracy Autor popadł właśnie w takie opisywanie orzecznictwa sądów unijnych. Dotyczy to w szczególności rozważań, jakie znalazły się w rozdziale pierwszym (ss. 49-69) czy drugim (ss. 115-190). Można było część z tych rozważań skrócić, bez szkody dla przekazu.

II. Ocena rozprawy doktorskiej

Podsumowując, rozprawa – mimo pewnych uwag krytycznych – spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim. Doktorant podjął się ambitnego zadania. Sprostą mu, napisał pracę samodzielną i oryginalną, która zasługuje na wysoką ocenę.

Konkludując, wnoszę o dopuszczenie mgr. Mateusza Żuka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.


Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski