

Recenzja

rozprawy doktorskiej Pana mgr. Macieja Zejdy, pt.

Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione

I. Uwaga wstępna. Wybór tematu

Wstępna refleksja dotyczy wyboru tematu. Prawo ochronne na znak towarowy, ukształtowane jako podmiotowe prawo bezwzględne, jak wszystkie prawa tego typu ma na celu ochronę indywidualnych interesów uprawnionego. Jest też poza sporem, że monopol przyznany przez rejestrację znaku towarowego ze swej istoty ogranicza swobodę działalności gospodarczej osób trzecich. Celem prawodawców była i jest taka regulacja, która zapewnia równowagę pomiędzy ochroną interesu uprawnionego a interesami innych uczestników rynku. Początkowo, ochrona interesu uprawnionego była ograniczona do funkcji odróżniającej, jako konstytutywnej dla oznaczenia odróżniającego towar ze względu na jego pochodzenie. Z czasem, ochrona objęła także inne funkcje, wykraczające poza samo wskazanie komercyjnego pochodzenia towaru, a w istocie rezultaty ich pełnienia przez znak towarowy. Dostrzeżono także rosnące ryzyka związane z wyłączością używania zarejestrowanego znaku, które grożą zakłóceniem wykonywania przez inne podmioty przysługujących im praw podmiotowych. Tym należy tłumaczyć postępującą reglamentację zachowań osób trzecich, które choć „wkraczają” w monopol uprawnionego do znaku towarowego, są dozwolone.

Ewolucję rozwiązań prawnych, poszerzających zakres dozwolonego używania przez osoby trzecie cudzego znaku towarowego rozpoczęło w zasadzie porozumienie TRIPS. Kończy ją, przynajmniej na obecnym etapie, prawo unijne: dyrektywa 2015/2435, a w jej wykonaniu prawa krajowe i rozporządzenie o znaku towarowym Unii Europejskiej

2017/1001. Żywa jest jednak nadal dyskusja nad kształtem nowych rozwiązań. Z tych choćby względów wybór tematu recenzowanej rozprawy należy uznać za trafny.

II. Uwagi formalne. Konstrukcja pracy

Przedmiotem pracy jest „analiza zakresu funkcjonowania znaku towarowego w obrocie gospodarczym oraz przestrzeni publicznej, na który nie ma wpływu uprawniony – tj. używania cudzych znaków towarowych przez osoby trzecie (tj. nieuprawnione) bez uzyskiwania zgody podmiotu nieuprawnionego” (s. 9 rozprawy). Rozważania dotyczą przede wszystkim regulacji unijnej, za czym przemawia znacząca harmonizacja praw krajowych z dyrektywą 215/2436. Obejmują także analizę prawną porównawczą amerykańskiego i australijskiego prawa znaków towarowych. Jej celem jest skonfrontowanie metod regulacji oraz kierunku ewolucji zakresu dozwolonego używania cudzego znaku towarowego we wskazanych systemach prawnym z przyjętymi w prawie unijnym.

Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych Wstępem i zwieńczonych Wnioskami. Każdy z rozdziałów jest zakończony Podsumowaniem. Rozdział I. przedstawia zarys koncepcji dozwolonego używania przedmiotów praw własności intelektualnej. Przedmiotem uwag jest koncepcja regulacji dozwolonego użytku w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej, z wyłączeniem dozwolonego używania przez osoby trzecie znaku towarowego, co jest oczywiście zasadne. Kanwą dla prezentacji prawa polskiego stanowią uwagi dotyczące regulacji przedmiotowego zagadnienia z perspektywy historycznej i prawa międzynarodowego. Porównanie rozwiązań dotyczących dozwolonego używania przyjętych w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej prowadzi Autora do kilku konstatacji, z których istotne znaczenie mają trzy. Po pierwsze – brak kompleksowej regulacji dozwolonego używania w prawie własności przemysłowej znacznie utrudnia ustalenie zakresu praw wyłącznych. Po drugie – odmienny charakter przedmiotów własności przemysłowej (rozwiązania techniczne i oznaczenia odróżniające) dodatkowo implikuje odmienne rozwiązania w zakresie ich dozwolonego używania przez osoby trzecie. Po trzecie – konieczne jest rozważenie szerszych uprawnień państw sygnatariuszy WTO w zakresie wprowadzania ograniczeń praw wyłącznych ze względu na ochronę interesu publicznego.

Rozdział II. zawiera analizę zakresu prawa z rejestracji znaku towarowego „z perspektywy osoby nieuprawnionej” (s. 97 rozprawy). Przedmiotem szczegółowych rozważań objęte są: pojęcie używania znaku towarowego, naruszenie funkcji znaku towarowego, ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy i granice dozwolonego używania renomowanych

znaków towarowych. W podsumowaniu Autor dochodzi do następujących wniosków. Po pierwsze – rozwój koncepcji używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego prowadzi do przyjęcia, że oznaczenie pochodzenia należy rozumieć raczej jako abstrakcyjne odróżnianie towarów, a nie wskazywanie źródła ich pochodzenia. Po drugie – przyjęcie używania oznaczenia w charakterze znaku wymaga stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z pełnionych przez znak funkcji. Po trzecie – test funkcjonalny powinien być traktowany jako równoważący interesy stron w przypadku kolizji pomiędzy zakresem wyłączności a swobodą używania cudzych znaków towarowych. Po czwarte – „Wymóg używania oznaczenia w odniesieniu do towarów i usług, a także wymóg naruszenia jednej z funkcji znaku towarowego, kreuje, niezależną od ograniczeń *sensu stricto*, sferę dozwolonej działalności osób nieuprawnionych.” (s. 175 rozprawy).

Rozdział III zatytułowany „Dozwolone używanie znaków towarowych” obejmuje rozważania nad charakterem prawnym ograniczeń prawa z rejestracji znaku towarowego, klauzulę zgodności używania znaku towarowego przez osobę trzecią z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu oraz przypadki dozwolonego używania *sensu stricto*. Podsumowanie tego rozdziału sprowadza się do tezy, że ograniczenia wynikające z art. 14 dyrektywy 2015/2436 obejmują te zachowania osób trzecich, które w ich braku stanowiłyby naruszenie prawa z rejestracji, jako mieszczące się w zakresie prawa wyłącznego. Zawiera także krytyczne oceny m.in. wobec ujęcia przez TSUE zgodności z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, zawężenia dozwolonego używania nazwiska wyłącznie do osób fizycznych, braku klauzuli uzasadnionego powodu w przypadku naruszenia przyjmującego postać podwójnej identyczności. Wskazuje też na potrzebę wyraźnego wskazania na dozwolone używanie cudzego znaku ze względu na konieczność poszanowania praw podstawowych.

Ostatni rozdział referuje metody regulacji kwestii dozwolonego używania cudzych znaków towarowych w federalnym prawie amerykańskim i w prawie australijskim oraz zakres regulacji i dorobek orzecznicy, który zwłaszcza w prawie amerykańskim ma znaczenie prawotwórcze. Analiza przebiega według tych samych kryteriów, a zatem obejmuje przesłanki naruszenia i przesłanki dozwolonego używania. Akcentuje różnice pomiędzy nie tylko metodą regulacji ale także kryteriami oceny dozwolenia osobom trzecim na używanie zarejestrowanych znaków towarowych.

Układ pracy, wybór i kolejność rozważanych zagadnień odpowiadają założonemu celowi jak i weryfikacji tez, które Autor postawił we Wstępie (s.11 rozprawy). Ich merytoryczną ocenę zawiera pkt. III recenzji. Z formalnego punktu widzenia konstrukcja pracy jest zasadniczo poprawna.

Zastrzeżenia wiążą się z trzema kwestiami. Po pierwsze, z potrzebą i zakresem rozważań nad regulacją dozwolonego użytku w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej w odniesieniu do wynalazku, wzoru przemysłowego i oznaczeń geograficznych. Różnice dotyczące natury wskazanych przedmiotów są tak oczywiste i znaczące dla charakteru i zakresu praw je chroniących, że wystarczyłoby wskazać na nie we Wstępie. Ewentualne analogie do prawa autorskiego w zakresie regulacji dozwolonego użytku byłyby i tak możliwe. Natomiast Rozdział I. można poświęcić w całości źródłom prawa międzynarodowego i unijnego w celu wskazania rozwoju pewnej filozofii współistnienia rozmaitych praw wyłącznych, potrzeby uwzględniania w ich regulacji ochrony interesów innych podmiotów jak i ogólnych wartości. Po drugie, z Podsumowaniami, które są w zasadzie streszczeniami poszczególnych rozdziałów, a także wypełniają w znaczącej części treść Wniosków. Tym samym praca jest pełna powtórzeń. Po trzecie, z zachwianiem proporcjonalności. Rozdział III. - kluczowy z punktu widzenia tematu rozprawy – stanowi dwukrotność objętości pozostałych rozdziałów. Jest jednocześnie wielowątkowy. Czy nie byłoby z pożytkiem dla klarowności podzielenie go na dwa rozdziały: Zagadnienia ogólne (dozwolone używanie cudzych znaków towarowych *sensu stricto*, charakter prawny, klauzula zgodności z uczciwymi praktykami) i Przypadki dozwolonego używania? Dzięki wskazanym dwóm zabiegom dotyczącym rozdziału I i III, praca zyskałaby na czytelności i przejrzystości.

Nie budzi zastrzeżeń strona warsztatowa pracy. Recenzowana dysertacja jest oparta o bogatą literaturę (ponad 220 pozycji, w tym znaczna ilość pozycji zagranicznych) i orzecznictwo (ponad 180 orzeczeń) zarówno sądów polskich jak i zagranicznych oraz TSUE, które są poddane rzetelnej analizie. Praca jest napisana dobrym językiem polskim i prawniczym, z poszanowaniem zasad cytowania. Świadczy o dobrej znajomości tematu i wycuciu jego specyfiki.

III. Ocena merytoryczna

Praca ma charakter krytycznej analizy rozwiązań dotyczących dozwolonego używania cudzych znaków towarowych w prawie unijnym. Odnosi się także do ogólniejszego zagadnienia, jakim jest zakres wyłączności płynący z prawa do znaku towarowego i

charakter prawny ograniczeń tego prawa. Poddaje analizie przypadki dozwolonego używania wskazane w dyrektywie jak również postuluje objęcie zakresem dozwolonego używania inne zachowania. Rozważania obejmują wszystkie przypadki naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, zarówno „zwykłego” jak i renomowanego. Autor ocenia zatem to samo zachowanie z punktu widzenia uprawnionego do znaku i z perspektywy osób trzecich. Już z tego krótkiego wskazania widać, że praca jest wielowątkowa, a niektóre z nich już stanowią lub mogą stanowić przedmiot odrębnych dysertacji.

Ocena merytoryczna rozważań objętych recenzowaną pracą skupia się na głównych tezach rozprawy.

Autor stawia pytanie, czy treść uprawnień zakazowych pozwala na prawidłowe funkcjonowanie przesłanek dozwolonego używania cudzych znaków towarowych? W odpowiedzi twierdzi, że „...treść uprawnień zakazowych oraz zakres ochrony wynikającej z prawa z rejestracji znaku towarowego nie pozwala w sposób jednoznaczny określić, kiedy używanie cudzego znaku towarowego wkracza w sferę monopolu uprawnionego” (s.294 rozprawy) To z kolei rodzi trudności z określeniem przesłanek dozwolonego używania cudzego znaku *sensu stricto*. Autor „obciąża” za ten stan m.in. zbyt zachowawcze i tradycyjne zapatrywanie TSUE odnoszące się do zakresu monopolu uprawnionego z rejestracji, pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd oraz rozszerzenia rodzajów funkcji pełnionych przez znak towarowy, które wymagają ochrony. Na aprobatę zasługuje zapatrywanie Autora, że normatywne ograniczenia określone w art. 14 dyrektywy 2015/2436 (art. 156 p.w.p.) stanowią w istocie przypadki wyłączenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a więc zawężenia jego sfery negatywnej. Nie uznaję natomiast za w pełni zasadną krytykę podejścia TSUE do zakresu monopolu wynikającego z rejestracji znaku, który logicznie rzecz ujmując musi być wyznaczony przede wszystkim przez pryzmat interesu uprawnionego; wszak jest to jego prawo podmiotowe. Zakres wyłączności wynika z natury przedmiotu prawa (związek oznaczenia z towarem) i celu prawa, jakim jest zarobkowe używanie znaku w pełnionych przez niego funkcjach. Interesy innych podmiotów oraz prawa i wolności podstawowe wymagają uwzględnienia o tyle, o ile jest to uzasadnione i konieczne do zachowania równowagi pomiędzy wszystkimi wskazanymi wyżej interesami.

Podobnie rzecz się przedstawia, gdy chodzi o drugą tezę Autora, który pyta, czy przesłanki immanentnego ograniczenia prawa do znaku towarowego z uwagi na cel takiego używania wystarczająco zabezpieczają uzasadnione interesy osób trzecich? Nie z wszystkimi

ocenami Autora można się zgodzić. Można postawić przewrotne pytanie, czy przesłanki dozwolonego używania uwzględniają uzasadniony interes uprawnionego? Jest oczywiste, że wyznaczenie zakresu dozwolonego używania cudzego znaku towarowego *sensu stricto* wymaga odniesienia do rozmaitych wartości, które przemawiają za pozbawieniem uprawnionego możliwości zakazania osobie trzeciej używania jego znaku. Nie wydaje się możliwe precyzyjne i jednoznaczne wskazanie cech bądź znamion zachowań objętych dozwoleniem. Ich ocena musi być wyważona, równoważąca pozycje wszystkich zainteresowanych.

Wreszcie, trzecia teza, która stanowi pytanie, czy uzasadnione jest rozważenie dozwolonego używania w kontekście wykorzystywania znaków towarowych w ramach swobody wypowiedzi? Autor słusznie zwraca uwagę, że problem ten ogranicza się w zasadzie do używania cudzego znaku towarowego w parodii, a ze względu na kontekst handlowy wypowiedzi parodystycznych zasługuje na wyłączenie go spod zakazu uprawnionego. Stanowisko Autora jest uzasadnione w świetle przytoczonej przez niego treści odpowiedniego punktu preambuły do dyrektywy 2015/2436. Bliższa mojej filozofii jest ocena zakazu parodystycznego i komercyjnego wykorzystania znaku towarowego z perspektywy art. 5 k.c. lub art.3 u.z.n.k.

Poglądy Autora, choć nie wszystkie są zgodne z moim pojmowaniem ochrony znaków towarowych, wpisują się w widoczną tendencję do rozszerzenia sfery dozwolonego używania zarejestrowanych znaków towarowych przez osoby trzecie. Całość opracowania wymaga moim zdaniem jedynie uporządkowania.

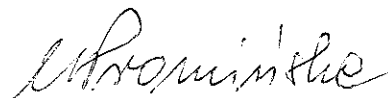
IV. Konkluzja

Przedłożona do recenzji praca doktorska jest rezultatem rzetelnego wysiłku włożonego w oryginalne przedstawienie trudnej i złożonej problematyki. Autor wykazał solidną wiedzę, dobry warsztat, zmysł krytyczny i przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej.

Przedstawione w toku recenzji walory pracy dominują nad zastrzeżeniami, które mają charakter formalny i mogą być z łatwością usunięte przy ewentualnej publikacji pracy. Wszystko to sprawia, że rozprawa doktorska Pana mgr. Macieja Zejdy, pt. „Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione” jest wartościową pracą naukową i spełnia przesłanki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym w

zakresie sztuki (Dz.U Nr 65, poz. 595, z późn. zm) i może być podstawą dalszych czynności w przewodzie doktorskim.

Łódź, 4 października 2021 r.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prominthe".