

**Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.  
„Zakres dozwolonego używania znaków towarowych  
przez osoby nieuprawnione”**

Promotor: dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Czub

**1. CELE PRACY I STAN BADAŃ**

Podstawowym celem badawczym rozprawy doktorskiej jest określenie zakresu oraz ocena adekwatności wewnętrznych granic prawa z rejestracji znaku towarowego w relacji do sytuacji osób, które mają interes, aby używać cudzych znaków towarowych, nie uzyskując wcześniej zgody uprawnionego. Przedmiot pracy został ograniczony do analizy oraz oceny dozwolonego używania cudzych znaków towarowych z perspektywy konstrukcji samego prawa z rejestracji – tzn. ograniczenia monopolu uprawnionego z tytułu samego prawa wyłącznego. Poza zakresem pracy znajdują się ograniczenia związane z konkretną sytuacją prawną (np. z czynności prawnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych), ogólnymi ograniczeniami wszystkich praw (jak np. zasady współżycia społecznego, zakaz nadużywania prawa) oraz ograniczenia, które wynikają z kolizji praw wyłącznych (np. współuprawnienie rozumiane jako ograniczenie prawa każdego ze współuprawnionych przez prawo drugiego z nich, kolizja prawa z rejestracji znaku towarowego i prawa tzw. użytkownika uprzedniego), a nawet wyczerpanie prawa.

Głównym celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. czy treść uprawnień zakazowych pozwala na prawidłowe funkcjonowanie przesłanek dozwolonego używania cudzych znaków towarowych?
2. czy przesłanki immanentnego ograniczenia prawa do znaku towarowego z uwagi na cel takiego używania wystarczająco zabezpieczają uzasadnione interesy osób trzecich?
3. czy uzasadnione jest rozważanie dozwolonego używania w kontekście wykorzystywania znaków towarowych w ramach swobody wypowiedzi?

Pomimo swojej doniosłości zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, odnośna problematyka nie była, jak dotąd, przedmiotem pogłębionej analizy w polskiej literaturze prawniczej. Pewnym przyczynkiem do dyskusji nad zagadnieniem dozwolonego używania znaków towarowych była praca G. Packa pt. „Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym)”. Wspomnieć również należy, że istnieją opracowania poświęcone wybranym zagadnieniom dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione. Jednak

żadne z dotychczasowych opracowań nie wyczerpuje całościowo problematyki poruszanej w niniejszej pracy oraz nie odnosi się do zmian wynikających z reformy europejskiego prawa znaków towarowych. Jednocześnie poglądy dotyczące dozwolonego używania cudzych znaków towarowych stale ewoluują i w związku z tym wiele zagadnień, poruszanych dotychczas w literaturze, zasługuje na nową ocenę i skonfrontowanie z rozwiązaniami wynikającymi z orzecznictwa. Mając powyższe na uwadze, rozprawa doktorska stanowi pierwsze, kompleksowe opracowanie problematyki dozwolonego używania znaków towarowych na gruncie polskiej literatury prawniczej.

## **2. ROZWAŻANIA ZAWARTE W PRACY**

Rozprawa doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z tematem rozprawy i wniosków.

Pierwszy rozdział rozprawy poświęcony jest analizie charakteru ograniczeń praw autorskich oraz praw do przedmiotów własności przemysłowej w ramach uregulowań międzynarodowych, europejskich oraz krajowych, a także odniesieniu rozwiązań znanych prawu autorskiemu oraz prawu własności przemysłowej do konstrukcji przewidzianych w prawie znaków towarowych.

W drugim rozdziale podjęto próbę ustalenia – w świetle prawa unijnego - zakresu pojęcia używania cudzego znaku towarowego w obrocie handlowym w odniesieniu do towarów lub usług oraz rozważono kwestię wkroczenia przez osobę trzecią w zakres uprawnień zakazowych wynikających z uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego.

W ramach rozdziału trzeciego analizie oraz ocenie poddane zostały szczegółowe przesłanki dozwolonego używania *sensu stricto*, tj. oderwane od zakresu uprawnień zakazowych, na podstawie prawa unijnego. W szczególności, dokonana została ewaluacja sposobu interpretacji klauzul generalnych oraz zakresu zastosowania konkretnych przesłanek ograniczających uprawnienia zakazowe. Rozważony został również charakter prawny przepisów regulujących dozwolone używanie znaków towarowych przez osoby nieuprawnione.

Rozdział czwarty poświęcony został analizie amerykańskiego oraz australijskiego systemu prawnego, dla celów pogłębionej oceny systemu dozwolonego używania znaków towarowych w prawie UE.

## **3. WNIOSKI**

Przeprowadzone badania dają podstawę do wyprowadzenia m. in. następujących wniosków z rozważań zawartych w pracy:

- Szeroko ujęty przez TSUE zakres ochrony w przypadku naruszeń związanych z podwójną identycznością powoduje, że problematyczny jest brak stosownych ograniczeń równoważących interesy osób uprawnionych, odbiorców, a także osób nieuprawnionych. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie testu

zakłócenia funkcji znaku towarowego jako instrumentu równoważącego interesy stron w przypadku kolizji między zakresem uprawnień wynikających z prawa z rejestracji a potrzebą swobodnego używania cudzych znaków towarowych.

- Na krytykę zasługuje możliwość wywołania szkody renomie znaku towarowego w związku z negatywnymi wypowiedziami dotyczącymi nieweryfikowalnych cech łączonych przez uprawnionego z jego znakiem towarowym.
- Krytycznie należy się odnieść do sposobu wykładni kryterium nienależnie uzyskanych korzyści w kontekście naruszenia renomowanych znaków towarowych. Przesłanki nienależności ustalone przez TSUE, opisują raczej proces uzyskiwania korzyści, nie odnosząc się natomiast do oceny, czy korzyść ta jest nienależna.
- Restrykcyjna interpretacja pojęcia uzasadnionych przyczyn, zwłaszcza w zakresie wymogu niezbędności użycia renomowanego znaku towarowego zasługuje na krytykę. Na aprobatę zasługuje natomiast powiązanie przesłanki uzasadnionych przyczyn z pojęciem uczciwej konkurencji oraz dobrej wiary. Takie ujęcie uzasadnionych przyczyn pozwala zrównoważyć niezwykle szeroko interpretowaną koncepcję nienależnie uzyskanych korzyści poprzez uwzględnienie interesu indywidualnego oraz publicznego.
- Przesłanki ograniczenia prawa do znaku towarowego z uwagi na cel używania ulegają osłabieniu poprzez restrykcyjną interpretację przesłanek ogólnych, wobec czego nie zabezpieczają dostatecznie uzasadnionych interesów osób trzecich.
- Brzmienie aktów prawa unijnego powinno być interpretowane jako dopuszczające odniesienie oceny uzasadnionej przyczyny do działania osoby nieuprawnionej w ramach swobody wypowiedzi.
- Wprowadzenie wyraźnego ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego, zezwalającego osobom trzecim na wykorzystywanie go w parodii, wzmocniłoby równowagę pomiędzy interesami wszystkich uczestników obrotu.
- Prawo amerykańskie, wyraźnie dopuszcza używanie znaków towarowych przez osoby nieuprawnione z uwagi na swobodę wypowiedzi również gdy użycie jest skierowane na osiągnięcie korzyści finansowych. Możliwość podjęcia skutecznej obrony przez osobę trzecią jest jednak uzależniona od kwestii braku ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, a także wykazania przez nieuprawnionego, że użycie cudzego znaku towarowego ma istotne znaczenie w kontekście całej wypowiedzi.
- Porównując opisane w pracy obce systemy prawne z systemem unijnym, można dojść do wniosku, że sytuację osób nieuprawnionych najlepiej zabezpiecza jasne sformułowanie przesłanek naruszenia.

Reasumując, w celu lepszego zabezpieczenia interesów osób trzecich w prawie europejskim, wysunąć należy postulat uelastycznienia przesłanek dozwolonego używania poprzez zerwanie ich korelacji z przesłankami naruszenia. Innym, korzystnym rozwiązaniem, jest podniesienie progu wymaganego dla wykazania naruszenia poprzez wprowadzenie wyraźnego wymogu używania cudzego znaku towarowego w celu oznaczenia pochodzenia towarów i usług.