

dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

Warszawa, dnia 18 maja 2025 r.

Aleja Wojska Polskiego 45

05-520 Konstancin-Jeziorna

ewa.tefelska@gmail.com

RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Błach-Morysińskiej

n.t.

**Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanka
utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy w prawie unijnym,
brytyjskim i polskim**

Warszawa 2024, ss. 367

Napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nowińskiej

1. Podstawa prawna

- Art. 14 ust.2 pkt. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.)
- Art. 179 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.)

2. Wybór tematu pracy

Mimo że temat rozprawy w zbliżonym brzmieniu był już przedmiotem monografii pt. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym napisanej przez M. Trzebiatowskiego w 2007 r., wybór tematu pracy dotyczącego rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanki utrzymania prawa ochronnego należy ocenić

pozytywnie. Od czasu wydania poprzedniej rozprawy na podobny temat upłynął już znaczący czas, w którym dokonano wielokrotnych nowelizacji zarówno aktów prawa unijnego, jak i polskiego prawa znaków towarowych. Dodatkowo, zamierzeniem Autorki deklarowanym w tytule rozprawy było przeprowadzenie badań prawnoporównawczych dotyczących porównania regulacji unijnych i polskich z prawem brytyjskim. Natomiast, niezależnie od zmian w prawie brytyjskim, jakie mogły nastąpić w okresie od powstania poprzedniej pracy, nastąpiła w ostatnim czasie jeszcze istotna zmiana wynikająca z faktu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej co mogło stanowić impuls do omówienia wynikających z tego faktu zmian w ustawodawstwie brytyjskim oraz praktyce jego stosowania. Niestety Autorka zaznaczyła w pracy, że stan prawny w niej omówiony został zamknięty na 20 grudnia 2022 r. Tym samym Autorka nie przeprowadziła pełnych badań w zakresie zmian w prawie i praktyce stosowanej w Wielkiej Brytanii w okresie po wyjściu tego państwa z UE po 20 grudnia 2020 r., a wyniki tych badań mogłyby mieć istotne znaczenie dla konkluzji pracy w tym zakresie.

Podjęte w rozprawie zagadnienie ma niewątpliwie duże znaczenie praktyczne. Zawarte w pracy ustalenia dotyczące cech, jakimi powinno charakteryzować się używanie znaku, aby mogło stanowić używanie rzeczywiste stanowią cenną wskazówkę dla właścicieli znaków pragnących zachować swoje prawa.

Próby ustalenia znaczenia wielu pojęć związanych z rzeczywistym używaniem znaku mają duże znaczenie dla ujednolicenia praktyki stosowania tych przepisów w wymiarze krajowym i unijnym. Zagadnienia używania znaku towarowego pojawiają się bowiem w wymiarze praktycznym w licznych sporach zarówno przed organami administracji, jak i przed sądami.

2. Struktura pracy

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Autorka przedstawiła ewolucję przepisów aktów prawa międzynarodowego i krajowego regulujących używanie i rzeczywiste używanie znaku towarowego. Analizie poddała przepisy Konwencji Paryskiej, Porozumienia TRIPS, prawa unijnego zawartego w rozporządzeniach i dyrektywach dotyczących znaków towarowych oraz przepisy prawa krajowego w Polsce i Wielkiej Brytanii.

W rozdziale drugim Autorka analizowała wzajemną relację między pojęciami używanie i rzeczywiste używanie znaku towarowego. Podkreśliła konieczność zbadania pojęcia używania znaku w kontekście funkcji znaku towarowego, a zwłaszcza jego funkcji odróżniającej. W tym rozdziale wskazano również na znaczenie orzecznictwa TSUE w dokonywaniu interpretacji pojęć prawa unijnego związanych z rzeczywistym używaniem znaku, a zwłaszcza samego pojęcia rzeczywistego używania, które nie zostało zdefiniowane w przepisach. Szczególnie dużo uwagi poświęciła orzeczeniom TSUE w sprawach Ansul C-40/01 oraz La Mer Technology C-259/02.

W rozdziale trzecim zawarto rozważania nad przesłankami, jakie muszą być spełnione, aby wypełnić obowiązek rzeczywistego używania. Szczegółowo przeanalizowano używanie oznaczenia zgodnie z funkcjami znaku towarowego, a także jego publiczny charakter. Szczególnie interesujące są wywody dotyczące sposobów używania znaku towarowego, zwłaszcza używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług, w Internecie, ale także jako firmy oraz w reklamie.

W rozdziale czwartym Autorka skupiła się na kryteriach oceny rzeczywistego używania. Przeanalizowała zagadnienie, jaki musi być zakres używania, zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy, a także terytorialny. Podkreśliła także znaczenie używania znaku w ramach specjalizacji. Zwróciła uwagę na konieczność używania znaku w postaci takiej, w jakiej został zarejestrowany, jak również na możliwość wykazania rzeczywistego używania poprzez dowody używania znaku przez osobę trzecią.

Pracę zamyka rozdział piąty, w którym Autorka skupiła się na analizie skutków, do jakich prowadzi nieużywanie znaku, a także ewentualnych podstaw uzasadniających nieużywanie. Wskazała na różnice, jakie występują między sytuacją, w której znak nieużywany zaczął być ponownie używany w sposób rzeczywisty co prowadzi do rozpoczęcia na nowo biegu terminu pięcioletniego, w odróżnieniu od sytuacji, w której dochodzi do usprawiedliwienia braku rzeczywistego używania, wywołującego jedynie przerwę w biegu terminu pięcioletniego. Autorka omawia także wpływ braku rzeczywistego używania znaku na pozycję uprawnionego w postępowaniach sprzeciwowych i postępowaniach o naruszenie znaku towarowego toczących się przed sądem.

W płaszczyźnie porównawczej interesujące są rozważania Autorki dotyczące sposobów wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego. Z punktu

widzenia uprawnionego do znaku towarowego są to zagadnienia kluczowe, ponieważ, jak to podkreśla Autorka, w postępowaniach, w których podnoszony jest zarzut nieużywania znaku wcześniejszego dochodzi do przerzucenia ciężaru dowodu. Z perspektywy uprawnionych jest więc niezwykle istotne wyprzedzające gromadzenie dowodów rzeczywistego używania znaku na potrzeby ewentualnego odparcia zarzutów dotyczących braku używania w ramach postępowania o wygaszenie prawa do znaku lub w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego.

W pracy całkowicie pominięto zagadnienie używania znaku powszechnie znanego. Znaczenie używania takiego znaku mogłoby stanowić interesującą sposobność dla przeprowadzenia oceny czy taki znak, którego ochrona znajduje podstawę w odpowiednim stopniu znajomości znaku wśród relewantnych odbiorców wymaga zarówno dla powstania jego ochrony, jak i dla jej utrzymania rzeczywistego używania znaku powszechnie znanego w danym państwie.

W części wstępnej pracy Autorka dostrzegła i uzasadniła pozostawienie poza zakresem przeprowadzonych badań zagadnień dotyczących używania i rzeczywistego używania wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego. Nie uzasadniła natomiast w żaden sposób całkowitego pominięcia w pracy znaków powszechnie znanych.

Strukturę pracy należy ocenić jako prawidłową, podejmującą we właściwej kolejności i w prawidłowym wymiarze kolejne zagadnienia badawcze.

3. Problemy badawcze

Zamierzeniem Autorki było ustalenie w toku prowadzonych badań po pierwsze, jakie przesłanki powinno spełniać używanie znaku towarowego, aby mogło ono zostać uznane za rzeczywiste, czyli takie, które pozwala zachować prawo ochronne w mocy, po drugie natomiast czy i jakie okoliczności usprawiedliwiają utrzymanie ochrony nawet w przypadku braku rzeczywistego używania znaku towarowego. Problemy te mają doniosłe znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Tak postawione zagadnienia badawcze znalazły również rozwinięcie w bardziej szczegółowych tezach, które zostały zweryfikowane w podsumowaniu rozprawy. Kolejność postawionych tez zdeterminowała jednocześnie układ treści pracy. Postawione przez Autorkę tezy obejmują kwestie odmiennego znaczenia pojęć

używanie i rzeczywiste używanie znaku towarowego, wpływ funkcji i formy używania znaku na ocenę rzeczywistego używania znaku, kwestię używania znaku, który wprowadzi różni się od jego zarejestrowanej postaci, ale może być uznane za używanie rzeczywiste, podczas gdy używanie dotyczące innych towarów i usług, czyli poza granicami specjalizacji, nie może być uznane za używanie rzeczywiste, zaliczone na poczet używania przez uprawnionego może być również używanie znaku przez osobę trzecią, dodatkowo udzielenie zgody na takie używanie może nastąpić w jakiegokolwiek formie i uprawniony nie musi sprawować kontroli nad takim używaniem, uprawnionemu przysługuje pięcioletni okres karencji po zarejestrowaniu znaku, w czasie którego nie musi on jeszcze rozpocząć używania znaku, niekiedy można powołać się na ważne powody nieużywania znaku, co może spowodować wstrzymanie pięcioletniego okresu karencji, uprawniony ze znaku może bronić się przed zarzutem braku jego rzeczywistego używania posługując się dowolnym rodzajem środków dowodowych, a dowody te powinny być rozpatrywane łącznie.

Zarówno postawione problemy badawcze, jak i tezy pracy zostały sformułowane w sposób prawidłowy. Konkluzje pracy w sposób przejrzysty podsumowują postawione powyżej problemy.

4. Metody badawcze

Autorka zastosowała w pracy metody, które są typowe dla nauk prawnych. Podstawową metodą wykorzystaną w pracy była metoda formalno-dogmatyczna, przy wykorzystaniu której analizie poddane zostały przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego Polski i Wielkiej Brytanii. Przepisy analizowane były w kontekście orzecznictwa sądów polskich, brytyjskich i unijnych oraz wypowiedzi doktryny.

W ograniczonym zakresie wykorzystano również metodę komparatystyczną zestawiając przepisy unijne i polskie z regulacjami dotyczącymi znaków towarowych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. W tym zakresie praca pozostawia pewien niedosyt, ponieważ zarówno orzecznictwo, jak i doktryna brytyjska analizowana była w znacznie skromniejszym zakresie niż prawo polskie i unijne.

Zastosowano w pracy również metodę historyczną w toku prezentacji genezy i ewolucji przepisów prawa międzynarodowego oraz unijnego i krajowego dotyczących rzeczywistego używania znaku towarowego.

Dobór i zastosowanie wybranych metod badawczych ocenić należy pozytywnie.

5. Uwagi dotyczące merytorycznej treści pracy

Zawartość merytoryczna pracy zasługuje na pozytywną ocenę. Autorka przeanalizowała dogłębnie problemy dotyczące rzeczywistego używania znaku towarowego, zajmując w większości przypadków dobrze umotywowane własne stanowisko. Nieliczne zastrzeżenia dotyczące sposobu prezentacji lub rozwiązania omawianych problemów przedstawiam poniżej.

Interesujące wywody dotyczą kwestii używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci zarejestrowanej. Autorka omówiła szczegółowo dopuszczalne modyfikacje znaku, które nie wpływają na jego odróżniający charakter. Wskazała na to, że na ocenę dopuszczalności takich zmian będzie miała wpływ praktyka stosowana w niektórych dziedzinach przemysłu. Zasygnalizowała, że pomocne w ocenie dopuszczalności wprowadzonych modyfikacji będzie wykorzystanie powstałej w ramach Programu konwergencji *Wspólnej Praktyki CP8: Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany*.

Podstawowe konkluzje zawarte w tej części pracy są prawidłowe. Autorka podkreśla, że zmiany formy znaku nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej, która stanowi odróżniającą całość. Różnice między zarejestrowaną a używaną postacią znaku mogą być tylko takie, aby uprawnione było twierdzenie, że są to znaki równoważne. Istotne jest, aby ocenę przeprowadzano z perspektywy konsumentów. W szczególności ocena istotności różnic występujących między zarejestrowanym znakiem a używanym oznaczeniem powinna być dokonywana z perspektywy konsumentów w toku jednoczesnego badania obu znaków. Autorka przeanalizowała modyfikacje znaków wynikające z pominięcia niektórych elementów znaku zarejestrowanego, dodania do niego nowych elementów, a także inne zmiany wprowadzane w znaku zarejestrowanym: krój czcionki, stylizacja czy rozmiar lub kolor czcionki, którą został zapisany znak słowny.

W odniesieniu do znaków graficznych, obejmujących konkretną kompozycję, każda zmiana tej kompozycji oddziałuje zdaniem Autorki na cały znak. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku również zmiana koloru, który stanowi o charakterze odróżniającym znaku. Ciekawe uwagi dotyczą również kwestii rejestracji znaków czarno-białych, których zasady rejestracji zostały skodyfikowane w ramach Programu konwergencji *CP4 Zakres ochrony znaków czarno-białych*. Praktyka ta przewiduje, że jest możliwe wykazywanie rzeczywistego używania znaku zarejestrowanego w kolorze czarno-białym lub w odcieniach szarości poprzez przedstawienie dowodów używania znaku w kolorze (s.238).

Wprawdzie Autorka świadomie wyłączyła z zakresu analizy przeprowadzonej w pracy kwestie używania znaków niekonwencjonalnych, przedstawiła jednak problem formy używania znaku przestrzennego. Słusznie podkreśliła, że w przypadku tzw. „czystych” znaków przestrzennych nałożenie na taki znak dodatkowych oznaczeń słownych lub graficznych zmienia charakter odróżniający takiego znaku, jeśli wpływa to na postrzeganie znaku towarowego przez konsumentów. W konsekwencji, w tych sprawach szczególną rolę odgrywa dowód z badania rynku potwierdzający w jaki sposób znak jest postrzegany przez relevantnych odbiorców. Zresztą w odniesieniu do kwestii zmiany charakteru odróżniającego znaku przestrzennego wynikającej z nałożenia na kształt opakowania produktu etykiety można z powodzeniem wykorzystać wytyczne EUIPO wydane dla postępowań sprzeciwowych.

Z uwagi na istotność zawartych w nim rozstrzygnięć korzystnie byłoby omówić w pracy wyrok w sprawie *Red Bull* (C-124/18P) z 29.07.2019 r. Autorka wypowiada się na s. 241 w sprawie znaków stanowiących kombinację kolorów stawiając tezę, że jeśli znak został zarejestrowany jako kombinacja kolorów bez określenia w jakich proporcjach występują kolory, jego rzeczywiste używanie może być wykazywane przez użycie kombinacji kolorów w różnych proporcjach. Zmiana charakteru odróżniającego wystąpi tylko wtedy, gdy znak został zarejestrowany z zastrzeżeniem proporcji. Tymczasem w orzeczeniu w sprawie *Red Bull TSUE* wypowiedział się za koniecznością każdorazowego określenia proporcji użytych kolorów w znaku zarejestrowanym jako kompozycja kolorystyczna, co ma zapewnić precyzyjne określenie granic ochrony. Wyklucza to możliwość wykazywania rzeczywistego używania znaku poprzez użycie odmiennych proporcji kolorów. Chociaż podkreślić wypada, że w praktyce może to prowadzić do trudności w przypadku konieczności sprostania wymaganiu

wykazania nie tylko identyczności, ale również podobieństwa znaków w postępowaniach o naruszenie prawa do znaku towarowego.

Z uznaniem należy odnotować stanowisko Autorki zajęte w kwestii symultanicznego używania znaków towarowych (s. 246-247). W pracy została odnotowana zmiana linii orzeczniczej TSUE w tej kwestii, która wpłynęła na orzecznictwo sądów polskich. Mianowicie wcześniej uważano, że w przypadku, gdy różniącą się postać znaku została zarejestrowana jako odrębny znak nie można było przy użyciu dowodów używania takiego znaku wykazywać używania rzeczywistego innego znaku. Obecna linia orzecznicza w tej kwestii stoi na stanowisku, że można wykazywać rzeczywiste używanie również poprzez przedstawienie dowodów używania innego zarejestrowanego znaku towarowego.

Kolejna kwestia, w której należy zaaprobować stanowisko Autorki to zagadnienie wykazywania rzeczywistego używania przez używanie znaku towarowego przez osobę trzecią. Autorka zajęła w tej sprawie liberalne stanowisko sprowadzające się do braku wymagania szczególnej formy wyrażenia zgody przez uprawnionego na używanie jego znaku przez osobę trzecią, a także braku wymogu sprawowania przez uprawnionego kontroli nad używaniem znaku przez tę osobę. Autorka podkreśla także, że nie jest wymagane, aby zgoda została wyrażona w formie udzielenia licencji. W rezultacie prezentuje stanowisko, że zgoda może zostać wyrażona wyraźnie lub wynikać z okoliczności sprawy. W tej kwestii nie zgadza się z M. Trzebiatowskim, który w swojej wcześniejszej rozprawie wyraził pogląd, że brak surowych kryteriów co do sposobu udzielenia zgody umożliwiłby uznanie każdej czynności prawnej dotyczącej znaku za dokonaną za zgodą uprawnionego. Autorka natomiast stoi na stanowisku, że nie jest konieczna ani zgoda na używanie znaku wyrażona w formie pisemnej ani jej uwidocznienie w rejestrze. W pracy podkreślono, że jedynym przypadkiem, kiedy używanie przez osobę trzecią nie będzie mogło być uznane za rzeczywiste używanie jest sytuacja, kiedy uprawniony zaledwie toleruje używanie znaku przez inny podmiot (s. 250). Wprawdzie Autorka nie podjęła tego zagadnienia, ale ciekawa mogła być szersza wypowiedź na temat importu równoległego i wynikającego z niego używania znaku towarowego przez importera w konsekwencji wyczerpania prawa do znaku towarowego po stronie uprawnionego w rezultacie wprowadzenia produktów ze znakiem do obrotu na terytorium UE.

Autorka omawia szeroko w rozprawie kwestię 5-cio letniego okresu ochronnego, w którym uprawnionemu przysługuje prawo do powoływania się na swoje prawo do znaku, mimo że nie podjął jeszcze jego używania. W okresie tym uprawniony

może powoływać swoje prawo, czynić je podstawą sprzeciwu czy roszczeń sądowych. Z okresem karencji wiąże się szereg interesujących kwestii prawnych, które zostały przedstawione przez Autorkę. Dotyczy to ustalenia daty początkowej biegu pięcioletniego terminu, a także przerwania jego biegu przede wszystkim w wyniku podjęcia używania przez uprawnionego, które sanuje poprzednie okresy nieużywania znaku przez uprawnionego. Szczególnie w przypadku zagadnienia rozpoczęcia biegu okresu ochronnego brakuje w pracy jasnej konkluzji i zajęcia wyraźnego stanowiska przez Autorkę.

Ciekawe rozważania Autorki dotyczą okresu karencji w przypadku konwersji znaku unijnego na znak krajowy. Autorka stanęła na stanowisku, że uprawniony powinien mieć przyznany dodatkowy okres ochronny w wymiarze 5-ciu lat na terytorium państwa, w którym uzyskał ochronę po konwersji unijnego prawa do znaku towarowego. Stanowisko to wydaje się słuszne, bowiem brak jest przepisów, które odmawiałyby prawa do zaliczenia na poczet rzeczywistego używania konwertowanego znaku jego wcześniejszego używania na terytorium UE.

Nawiasem mówiąc, szczególnej ostrożności wymaga stosowanie przepisów dotyczących okresu karencji na rozpoczęcie używania znaku w tych przypadkach, w których okres uzyskiwania prawa do znaku bardzo się wydłuża z winy uprawnionego, a jednocześnie podejmuje on agresywne działania wobec innych podmiotów, czasem również proponując odsprzedaż znaku lub żądając wysokiego odszkodowania za naruszenie przy jednoczesnym braku działań zmierzających do rozpoczęcia używania znaku po jego stronie. W tym przypadku, noszącym znamiona działania w złej wierze inaczej należy interpretować przepisy prawa dotyczące okresu ochronnego.

Nie jest wystarczająco przekonująco uzasadnione stanowisko Autorki w odniesieniu do powtórnej rejestracji przez uprawnionego nieużywanego znaku towarowego. Uważa ona, że nie można w każdej sytuacji uznać przypadków takiego ponownego zgłoszenia do ochrony nieużywanego znaku za dokonane w złej wierze. Za przykład podaje rynek farmaceutyków, w którym obowiązują ścisłe reguły dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, które opóźniają rozpoczęcie używania znaku. Tymczasem, odpowiedzią na takie sytuacje jest możliwość powołania się na usprawiedliwione przyczyny nieużywania znaku. Natomiast działania uprawnionych zmierzające do uniemożliwienia zarejestrowania przez osoby trzecie znaków identycznych lub podobnych do znaku nieużywanego mimo braku rozpoczęcia używania znaku po ich stronie nie

są zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego. Takie stanowisko zajęto również w *Programie konwergencji CP 13 dotyczącym znaków towarowych zgłoszonych do ochrony w złej wierze*.

6. Wnioski

Przedstawione powyżej nieliczne uwagi krytyczne nie przesłaniają merytorycznej wartości całej pracy. Wątki polemiczne czy krytyczne nie umniejszają pozytywnej oceny recenzowanej monografii. Pani mgr Klaudia Błach-Morysińska trafnie zidentyfikowała zagadnienia badawcze i następnie konsekwentnie je w pracy zrealizowała. W sposób jasny formułowała w rozprawie własne poglądy i popierała je przemyślanymi argumentami. Praca stanowi obszerne i pogłębione studium tematu. Wykorzystano w niej bogatą literaturę zagadnienia, zarówno polską, jak i zagraniczną, a także bardzo obszerne orzecznictwo sądów unijnych oraz krajowych sądów polskich i brytyjskich.

Uważam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska stanowi samodzielne rozwiązanie zagadnienia naukowego i odpowiada wymogom stawianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). Tym samym może stanowić podstawę do podjęcia dalszych stadiów przewodu doktorskiego, zmierzających do nadania Pani mgr Klaudii Błach-Morysińskiej stopnia naukowego doktora nauk prawnych.



Ewa Skrzydło-Tefelska