

Kraków, 12 maja 2025 r.

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzja

**rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Błach Morysińskiej
pt. „Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanka
utrzymywania prawa ochronnego na znak towarowy w prawie unijnym,
brytyjskim i polskim”.**

I. Uwagi ogólne

W wykonaniu decyzji Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk o powierzeniu mi funkcji recenzenta w postępowaniu doktorskim Pani Klaudii Błach Morysińskiej, przedkładam recenzję przedmiotowej rozprawy.

Niezależnie od dalszych szczegółowych komentarzy i uwag stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr Klaudii Błach Morysińskiej w pełni odpowiada warunkom określonym w art. 13 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2003 r., poz. 539 z późn. zm.).

W zakresie szczegółowej analizy, uwag i wniosków, przedstawiam co następuje.

I. Uwagi szczegółowe dotyczące pracy

1. Analiza tematu i znaczenie problematyki podjętej w recenzowanej rozprawie

Rozprawa dotyczy problematyki rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanki utrzymania prawa do znak towarowego (prawa z rejestracji, prawa ochronnego) w ujęciu komparatystycznym, obejmującym prawo unijne i brytyjskie. Wybór takiego tematu rozprawy doktorskiej i znaczenie problematyki oceniam pozytywnie z kilku powodów.

Po pierwsze, obrana przez Doktorantkę tematyka doskonale wpisuje się w potrzebę prowadzenia badań, których rezultaty mają realny wpływ na praktykę, a taki charakter mają przedstawione w rozprawie ustalenia i wnioski badawcze.

Po drugie, problematyka stanowiąca przedmiot opracowania nie była w obowiązującym stanie prawnym w tak szerokim zakresie opracowana w krajowej literaturze tematu. Pogłębione badania przeprowadzone przez Doktorantkę mają tym samym walor aktualny i w wielu aspektach oryginalny, tym samym wypełniają istotną lukę w obszarze najnowszych badań z zakresu unijnego i krajowego prawa znaków towarowych.

Po trzecie, w kontekście pogłębionych badań nad wąskim zagadnieniem prawnym rozprawa prezentuje bardzo dobry poziom naukowy. Wysoko oceniam umiejętność Doktorantki w identyfikowaniu praktycznych problemów wymagających rozstrzygnięcia, które mogą pojawić się przy stosowaniu przepisów dotyczących używania i wygaszania prawa do znaku towarowego.

2. Metodyka badawcza (założenia, cele, metody)

Jak wynika z wyjaśnienia zawartego we Wstępie, istotą problemu badawczego są z jednej strony konsekwencje braku rzeczywistego używania znaku, z drugiej ogólne regulacje w tym zakresie, jak również interpretacja tego pojęcia na podstawie zmieniającego się orzecznictwa, które prowadzą do niejasności i niepewności co do zakresu i wymogu rzeczywistego używania.

Celem badawczym wybranym przez Doktorantkę jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, jakie przesłanki powinno spełniać używanie znaku towarowego,

aby mogło zostać uznane za rzeczywiste pozwalające na zachowanie prawa ochronnego na znak towarowy w mocy? Po drugie, czy i jakie okoliczności należy uznać za usprawiedliwiające utrzymanie ochrony w mocy w przypadku braku rzeczywistego używania znaku towarowego?

Rozprawa służy weryfikacji kilku tez badawczych, które są przedmiotem wnikliwej analizy w ramach rozprawy. Część z nich ma charakter bardziej ogólny, wynika bowiem wprost z regulacji normatywnych. Z tego powodu określić można je raczej jako założenia badawcze do dalszej analizy. Dotyczy to założenia, że używanie znaku towarowego ma odmienne znaczenie niż rzeczywiste używanie znaku towarowego, które wynika już z samego posłużenia się w regulacjach międzynarodowych, unijnych i krajowych odrębnymi pojęciami i przypisania konkretnych skutków w zakresie braku rzeczywistego używania znaku. Dotyczy to, analogicznie, założeń, że: (i) w pięcioletnim okresie ochronnym po rejestracji znaku uprawniony może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji bez konieczności wykazywania rzeczywistego używania w jakimkolwiek zakresie, oraz, (ii) niespełnienie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego może prowadzić do utraty uprawnień z prawa ochronnego oraz do stwierdzenia jego wygaśnięcia.

Oryginalny charakter mają natomiast następujące szczegółowe tezy zidentyfikowane przez Doktorantkę, a mianowicie, że:

(i) dla uznania używania znaku za rzeczywiste, znaczenie ma funkcja, forma oraz sposób użycia znaku,

(ii) uprawniony może dostosować znak do warunków rynkowych, a używanie znaku w postaci różniącej się w niektórych elementach, o ile jednak nie zmieniają odróżniającego charakteru jego zarejestrowanej postaci, może zostać uznane za rzeczywiste,

(iii) w przypadku używania znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, które może zostać uznane za rzeczywiste, udzielenie zgody nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi wymaganiami, a uprawniony nie musi sprawować faktycznej kontroli takiego używania.

Dla prowadzenia badań zostały zastosowane zróżnicowane metody badawcze, w tym wykładnia formalno-dogmatyczna, komparatystyczna i historyczna. Ich wybór jest co do zasady poprawny. Jeśli chodzi o metodykę badań mam jednak pewną wątpliwość co do

uzasadnienia wyboru prawa brytyjskiego, jako jednego z porządków prawnych objętych oceną prawnoporównaczą, w szczególności w kontekście stanu prawnego badań jaki uwzględnia rozprawa. Z jednej strony uzasadnienie tego wyboru wskazuje „na potrzebę prześledzenia podejścia Wielkiej Brytanii w przeddzień wystąpienia z Unii Europejskiej” w zakresie rzeczywistego używania znaku (s. 57). Z drugiej strony w rozprawie znajdują się uwagi z których wynika, że celem rozprawy jest obserwacja kierunków interpretacji prawa znaków towarowych po Brexicie (s. 96-99), przy jednoczesnym symbolicznym materiale badawczym z okresu po wystąpieniu tego kraju z UE, a końcem badań oznaczonym na koniec 2022 r. (w wykazie angielskich orzeczeń wskazany w rozprawie jest tylko jeden wyrok z 2021, s. 37). Pojawia się także pytanie, na ile aktualne jest w tym kontekście uzasadnienie wyboru tej jurysdykcji ze względu na system *common law* i związaną z tym odmienną interpretacji prawa przez sądy, przy założeniu że angielskie prawo znaków towarowych do 2020 r. musiało być zharmonizowane z unijnymi regulacjami a swoboda krajowych sędziów była ograniczona standardami interpretacyjnymi wypracowanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TS”). Dużą aktywność angielskich sądów w zakresie kierowania pytań prejudycjalnych i stosowanie wykładni TS wyraźnie podkreśla sama Doktorantka (s. 96). Niezależnie od powyższego, podkreślić jednak należy, że wskazane wątpliwości co do uzasadnienia wyboru prawa angielskiego dla badań porównawczych od strony metodologicznej, nie zmieniają wartości informacyjnej rozważań w tym obszarze, które wzbogacają pracę wartościową analizą tego porządku prawnego.

3. Plan i układ rozprawy

Rozprawa składa się ze Wstępu, pięciu części oraz Zakończenia. Układ pracy, tytuły poszczególnych części pracy są logiczne. Przyjęta struktura jest przejrzysta, poszczególne części pracy są usystematyzowane w odrębnych wewnętrznych punktach, których tytułu pozwalają na łatwe zidentyfikowanie i znalezienie w pracy szczegółowych tematów i problemów. Uwzględnia umieszczoną na początku pracy, rozbudowaną część bibliograficzną i źródłową.

Marginesowe uwagi, które mogą zostać uwzględnione w tym aspekcie przy przygotowaniu monografii do publikacji obejmują następujące sugestie:

- w związku z przyjętą praktyką w zakresie struktury prac naukowych i publikacji książkowych, sugerowane jest przeniesienie części bibliograficznej na koniec rozprawy (z wyjątkiem wykazu skrótów), co pozwoliłoby czytelnikowi w pierwszej kolejności skoncentrowanie się na zasadniczej, merytorycznej części rozprawy, zwłaszcza, że w obecnym układzie, część bibliograficzna zajmuje aż 48 pierwszych stron (z zastrzeżeniem, że o strukturze pracy układzie redakcyjnym mogą jednak przesądzać wymogi danej jednostki w której została przygotowana rozprawa oraz standardy publikacyjne konkretnego wydawnictwa),
- od strony redakcyjnej korzystne byłoby wyraźne oznaczenie kolejnych części pracy (oznaczonych jako punktów 1-5) jako „rozdziałów”, zgodnie z terminologią, którą posługuje się w pracy Autorka,
- przy przygotowaniu rozprawy do publikacji Doktorantka może rozważyć zastąpienie tytułu „Zakończenie” ostatniej części pracy „Wnioskami”, przy założeniu, że znalazłyby się w nich syntetyczne konkluzje w postaci listy wymogów rzeczywistego używania znaku, która mogłaby stanowić praktyczny punkt referencyjny dla właścicieli znaków towarowych, urzędów i sądów,
- we wnioskach korzystne byłoby zaakcentowanie wybranych aspektów wynikających z analizy komparatystycznej i zidentyfikowanej specyfiki krajowej, która może mieć znaczenie dla strategii ochrony i używania znaku na danym terytorium.

4. Szczegółowa analiza i ocena tez zawartych w rozprawie

Rozpoczynający rozprawę Wstęp spełnia swoją funkcję. Poprzez zakreślenie założeń badawczych oraz ogólny opis dalszych rozdziałów, nakreśla zakres i metodykę badań.

Rozdział pierwszy rozprawy ma charakter wprowadzający do problematyki rozprawy i zawiera zarówno omówienie regulacji międzynarodowych, unijnych (w tym roli i znaczenia pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa TS), krajowych uregulowań mających znaczenie dla obszaru badań, jak i ogólną normatywną charakterystykę. Stanowi potrzebne i wartościowe tło regulacyjne dla dalszej szczegółowej analizy problemów związanych z konstrukcją rzeczywistego używania w relacji z używaniem pod kątem celu i znaczenia wyróżnienia tych dwóch form eksploatacji znaków dla realizacji założeń ochrony znaków towarowych. Doktorantka właściwie identyfikuje wśród powodów wygaszania znaków z uwagi na brak rzeczywistego używania, eliminowania ochrony

znaków, które nie są w sposób rzeczywisty używane w obrocie, zwalczanie znaków defensywnych, ograniczenie liczby kolizji, zachowania funkcji odróżniającej przez znak. Wskazuje również na przejrzystość rejestru pozwalającą na rzeczywiste rozeznanie rynku pod kątem chronionych rozwiązań, co stanowi istotne podłoże ekonomiczne dla analizowanej instytucji. Osobiście uważam, że wśród powodów administracyjnych nie ma aż tak istotnego znaczenia argument przeciążenia rejestrów, który stracił nieco na aktualności od czasu przejścia na system elektronicznych baz danych, gdzie ilość rekordów znaków nie powinna mieć aż tak istotnego znaczenia dla samych urzędów, ewentualnie być bardziej uciążliwa dla korzystających z takich baz.

W rozdziale drugim Doktorantka przeprowadziła szczegółową analizę pojęcia „używanie” oraz „rzeczywiste używanie” znaku, jako pojęć kluczowych dla rozprawy, wraz z elementami charakteryzującymi takie używanie, w szczególności w pierwotnej funkcji odróżniającej znaku. Zgodnie z konkluzją, rzeczywiste używanie jest pojęciem węższym od pojęcia używanie, w szerokim zakresie determinowanym wszystkimi aspektami stanu faktycznego i okoliczności używania (ale bez konkretnych wskazówek co do rozmiaru używania), które mogą przesadzać o tym, że nie każda forma używania znaku determinuje jednocześnie jego rzeczywiste użycie. Wartościową częścią tego rozdziału są zidentyfikowane i poddane wnikliwej analizie kluczowe rozstrzygnięcia TS dotyczące rzeczywistego używania znaku, wskazujące na wiążącą interpretację tego pojęcia dla krajów członkowskich UE, jak również identyfikujące warunki rzeczywistego używania znaku. Z tego powodu, tak część rozważań jest adekwatna także dla uwag z kolejnych częściach rozprawy. Na okoliczność przygotowania rozprawy do publikacji w konkluzjach do tego rozdziału sugerowana jest drobna korekta w zakresie funkcji odróżniającej zarówno „w odniesieniu do działalności przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa”, jak i towarów i usług (s. 143), przy założeniu, że precyzyjne jest powiązanie jej z towarami i usługami przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy a nie ogólnie działalnością uprawnionego do znaku.

Trzeci i czwarty rozdział pracy zawierają rozwinięcie szczegółowych problemów i warunków determinujących rzeczywiste używanie znaku. Zostały w nich w sposób trafny zidentyfikowane i opisane przesłanki rzeczywistego używania znaku oraz kryteria oceny rzeczywistego użycia znaku. Ta część pracy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia

celów badawczych pracy i wypełnienia luki związanej z niedookreśloną charakterystyką tej instytucji na poziomie rozwiązań normatywnych oraz orzecznictwa.

Bardzo ciekawa jest bazująca na analizie bogatego materiału badawczego typizacja wymogów charakteryzujących rzeczywiste używanie znaków z uwzględnieniem różnych aspektów, w tym wpływu zasady specjalizacji towarów, pełnienia przez znak kumulatywnej funkcji z firmą i nazwą przedsiębiorstwa, jak i sposobów używania znaku.

Zgadzam się z obserwacjami i wnioskami Doktorantki, w szczególności co do budzących wątpliwości problemów, związanych, m.in. z używaniem znaku poza zakresem wykazu towarów, dla podkategorii towarów wskazanych w wykazie towarów, czy dla części zarejestrowanych towarów. Na wysoką ocenę zasługuje pogłębiona i komparatystyczna analiza Autorki w tym zakresie.

W dalszych rozważaniach Doktorantka właściwie wyróżnia szczególne sposoby używania znaków pod kątem spełnienia wymogów rzeczywistego używania. W tym kontekście omawia, m.in. używanie znaku w Internecie. O ile dostrzeżone w tej części pracy problemy i prezentowane wnioski są prawidłowe, ta część rozważań budzi pewien niedosyt i w mojej opinii zasługiwałyby na bardziej pogłębione badania i uwagi.

Po pierwsze, nie zostały w niej ujęte wszelkie nowe „internetowe” formy korzystania ze znaków towarowych, takie jak np. używanie znaków w słowach kluczowych i reklamie sponsorowanej, która to problematyka, podobnie jak używanie znaków w metatagach jest przedmiotem wielu rozstrzygnięć TS i sądów krajowych z uwagi na kontrowersje związane z „niewidzialnym użyciem znaku” (które nie zostało szerzej wyjaśnione w części dotyczącej techniki metatagów). Nie zostało także uwzględnione bardzo ciekawe zagadnienie kwalifikacji rzeczywistego używania znaku dla wirtualnych towarów. Jest to co prawda nowy temat, który pojawił się w praktyce w ostatnich latach, ale niewątpliwie stwarzający doskonały pretekst do nowych i oryginalnych badań i wniosków w tym zakresie. Z tego punktu widzenia korzystne byłoby ujęcie go stanem prawnym korespondującym z czasem złożenia pracy.

Po drugie, prezentowane wnioski dotyczące używania znaków w domenach bazują głównie na wypowiedziach doktryny ze starszej literatury. W tym kontekście, ciekawe byłoby szersze zaprezentowanie przez Doktorantkę własnych poszerzonych wniosków i opinii w tym obszarze analizy, opartych również na cennym materiale badawczym jakim

jest krajowe orzecznictwo Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, które nie zostało uwzględnione w badaniach.

Wnikliwa analiza dotyczy natomiast dalszych aspektów prezentowanych w czwartym rozdziale pracy związanych z kryteriami oceny rzeczywistego używania znaku. Ta część ma niewątpliwie kluczowy walor praktyczny i zawiera cenne uwagi i wnioski, które mogą być wykorzystane w działalności urzędów patentowych, praktyków oraz przy budowaniu strategii utrzymania ochrony przez uprawnionych do znaków. Obfituje w zidentyfikowane przez Doktorantkę kazuistyczne przykłady oraz ciekawe wnioski i komentarze. Na uwagę i wysoką ocenę zasługują w szczególności komentarze dotyczące oceny zakresu ilościowego znaku oraz wpływu postaci w jakiej znak jest używany dla oceny rzeczywistego używania, wzbogacone graficznymi przykładami analizą studiów przypadków. W tej części zawarte są, m.in. dalsze cenne wskazówki dopuszczalności używania znaku w zmienionej formie, które wynikają z unijnego i krajowego orzecznictwa. Doktorantka słusznie poświęciła także pogłębioną uwagę używaniu znaku przez osobę trzecią z punktu widzenia spełnienia kryteriów rzeczywistego używania znaku, wskazując na szerokie ujęcie sytuacji w których takie użycie jest miarodajne dla oceny, nawet w sytuacji braku pisemnej umowy licencyjnej.

W powiązaniu z analizą i wnioskami z rozdziału czwartego, ostatnia część rozprawy ujęta w rozdziale piątym ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów badawczych pracy, zawiera bowiem uwagi dotyczące skutków nieużywania rzeczywistego znaku towarowego w postaci możliwości wygaszenia praw do znaku.

Podzielam wnioski Doktorantki, że interpretacja ważnych powodów „chroniących” przed zarzutem braku rzeczywistego używania powinna być restrykcyjna, a okoliczności nie tylko powinny być ważne lecz obiektywne, z wyłączeniem trudności wewnętrznych leżących po stronie uprawnionego. Za cenne dla praktyki uważam uwagi merytoryczne i procesowe związane z procedurą wygaszenia znaku, jak również zarzutem nieużywania znaku w formie pozwu wzajemnego w postępowaniu o naruszenie prawa do znaku. W tym aspekcie analizowana konstrukcja funkcjonuje jako ważny element strategii obronnej, często wykorzystywanej w sporach o znaki. Ciekawe są obserwacje Doktorantki w zakresie możliwości ponownej rejestracji znaku po jego wygaszeniu z powodu braku rzeczywistego używania, z możliwym ograniczeniem takiej praktyki jako zgłoszenia znaku w złej wierze.

Rozprawę wieńczy Zakończenie, zawierające zbiorcze zestawienie najważniejszych ustaleń z pracy, które stanowią wartościowe kompendium praktycznych wniosków i wskazówek dla właścicieli znaków towarowych, urzędów patentowych i sądów w zakresie oceny rzeczywistego używania znaku. Zgodnie z konkluzją Doktorantki, rezultaty badań potwierdzają zasadność weryfikowanych zagadnień dla wszystkich systemów prawnych. Z jednej strony stwierdzenie to może uzasadniać formułowanie ogólnych „uniwersalnych” wniosków i zasad dla oceny rzeczywistego używania znaków na gruncie wszystkich analizowanych porządków. Ponieważ praca ma charakter komparatystyczny, a poszczególne fragmenty pracy zawierają odniesienia i komentarze co do specyfiki badanych aspektów z perspektywy unijnej i krajowej, wydaje się, że zasadne byłoby mocniejsze zaakcentowanie prawnoporównawczych wniosków, w celu zachowania jednolitości metodologicznej w całej rozprawie, przy zachowaniu ich uniwersalnego charakteru. Jeśli chodzi o pewne sugestie na okoliczność przygotowania monografii, praktyczny walor miałyby syntetyczne ujęcie w postaci listy wskazówek ujętych w punktach – jako praktycznego punktu referencyjnego dla uprawnionych do znaków co do obowiązków w zakresie posługiwania się znakiem, spełniających wymóg rzeczywistego używania znaku i „chroniących” go przed wygaszeniem.

5. Wykorzystane źródła i literatura

Z punktu widzenia źródeł i literatury rozprawa jest wzorcowa i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Doktorantka zebrała i w sposób przemyślany wykorzystwała w niej imponujący materiał źródłowy w postaci niemal 227 naukowych pozycji bibliograficznych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Ponadto w pracy znalazły się odniesienia do ponad 140 wyroków sądowych i decyzji EUIPO (przy czym w zakresie praktyki urzędów patentowych uboższy materiał źródłowy dotyczy krajowej praktyki wskazuje bowiem tylko jedną decyzję). Pod względem jakościowym literatura jest dobrana prawidłowo i ma zróżnicowany charakter. Praca badawcza z tak obszernymi materiałami źródłowymi stanowi niewątpliwie wyzwanie, z którym Autorka poradziła doskonale, czego dowodem są bogate w odesłania do źródeł przypisy. Źródła bibliograficzne zostały wykorzystane z zachowaniem zasad wynikających z prawa autorskiego oraz standardów przyjętych w pracach naukowych.

Niezależnie od powyższej wysokiej oceny, mam następujące spostrzeżenia, które mogą być uwzględnione przy opracowaniu rozprawy na potrzeby przygotowania publikacji monograficznej.

- rekomendowane jest zaktualizowanie bibliografii, w tym uzupełnienie materiału bibliograficznego wskazanego w rozprawie o istniejące nowsze publikacje z zakresu używania znaków towarowych w Internecie, czy w powiązaniu z reklamą kontekstową (z obszaru domen internetowych odwołanie do bardziej aktualnych opracowań dotyczącego znaków i domen, np. *Systemu prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, tom 14 C pod red. R. Skubisza, 2017 r.),
- sugerowane byłoby także odwołanie się do bogatego orzecznictwa domenowego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, które stanowi ważne źródło dla analizowanej problematyki, a nie jest uwzględnione w materiale badawczym,
- materiał źródłowy mógłby w szerszym zakresie uwzględniać obok bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych także przegląd decyzji krajowego urzędu wskazujące podejście UPRP do interpretacji konstrukcji rzeczywistego używania znaku.

6. Kwestie warsztatowe i formalne

Od strony formalnej rozprawa jest przygotowana w sposób bardzo staranny z zachowaniem standardów naukowych. Przypisy spełniają wymogi w zakresie cytowania i powoływania źródeł. Walorem rozprawy, rozbudowane i szczegółowe przypisy służą Doktorantce nie tylko do szerokiego powoływania źródeł, przedstawienia dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa oraz posiłkowania się wypowiedziami innych autorów, ale także dodatkowych dygresji.

Bardzo rzetelnie i skrupulatnie został sporządzony spis treści oraz wykaz bibliograficzny. Obok bibliografii zawierającej sporządzoną w porządku alfabetycznym listę wykorzystanych publikacji naukowych w podziałem na publikacje książkowe oraz czasopisma, w tym ostatnim znalazł się wykaz aktów prawnych oraz wyroków sądowych.

Rozprawa potwierdza bardzo dobry warsztat pisarski Doktorantki, która posługuje się w pracy prawidłowym językiem prawniczym, siatką definicyjną i normatywną. W zakresie terminologiczno-językowym oraz redakcyjnym, przy przygotowaniu rozprawy do publikacji, przydatne mogą być następujące spostrzeżenia:

- choć Doktorantka wyraźnie wskazuje w pracy na tożsamość określeń „w obrocie handlowym”, „w obrocie gospodarczym” oraz „w sposób zawodowy i zarobkowy”, zasadne byłoby przyjęcie w pracy jednej konwencji językowej w tym zakresie i ujednolicenie niektórych fragmentów, jak np. pkt. 3.2 rozprawy, w którym w tytule się do publicznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym, natomiast w treści tej części ma miejsce odwołanie do używania znaku w obrocie handlowym (s. 154). Z kolei we wnioskach mają miejsca odesłania do „komercyjnego użycia” (np. s. 355).
- weryfikacji wymagają niektóre przypisy, w celu wyeliminowania rozbieżności między stanem prawnym w tekście i przypisach, np. przypisy 2-4 które odnoszą się do statystyk zgłoszeń znaków towarowych w 2021 r., a odsyłają do danych oznaczonych na czas dostępu 2023.

III. Ocena merytoryczna i formalna pracy.

Recenzowana rozprawa stanowi obszerne, szczegółowe i bardzo ciekawe studium poświęcone ważnej instytucji prawa znaków towarowych jaka jest rzeczywiste używanie znaku. Wiele cech recenzowanej pracy uważam za jej walory i mocne strony.

1. Na podkreślenie zasługuje wysoce praktyczny charakter badań. Ten aspekt pracy jest niezwykle istotny. Publikacja rozprawy pozwoli bowiem nie tylko na wzbogacenie doktryny prawa własności intelektualnej o wartościową pozycję naukową, ale przede wszystkim aplikacyjne zastosowanie wniosków prezentowanych w rozprawie w działalności urzędów patentowych, sądów pełnomocników oraz przedsiębiorstw stosujących strategie w zakresie ochrony znaków towarowych.
2. Wiele z analizowanych w rozprawie kwestii zostało ujętych w sposób oryginalny, potwierdzający bardzo dobrą znajomość analizowanej problematyki, pasję badawczą, umiejętność prowadzenia samodzielnych badań oraz formułowania własnych wniosków i opinii w nowym obszarze badawczym.

3. Problematyka stanowiąca przedmiot opracowania nie jest w tak szerokim zakresie opracowana w najnowszej krajowej literaturze tematu adresującej obowiązujący stan prawny. Pogłębione badania w tym zakresie wypełniają istotną lukę w obszarze aktualnych publikacji z zakresu prawa znaków towarowych, stanowiąc po niewielkiej aktualizacji aktualnej wersji rozprawy i jej publikacji ważne źródło referencyjne dla praktyków i podmiotów realizujących strategię ochrony znaków.
4. W kontekście pogłębionych badań nad wąskim zagadnieniem prawnym rozprawa prezentuje wysoki poziom naukowy. Wysoko oceniam umiejętność Doktorantki w identyfikowaniu praktycznych problemów wymagających rozstrzygnięcia, które mogą pojawić się przy stosowaniu przepisów dotyczących używania znaku towarowego. Wielość poruszonych w opracowaniu problemów oraz dostrzeżonych przez Autorkę kwestii, jak również prezentowane pomysły interpretacji i wnioski stwarzają szerokie pole do analizy, dyskusji oraz polemiki, co stanowi istotę prac naukowych i zasługującą na podkreślenie wartość recenzowanej rozprawy.
5. Mocną stroną pracy jest bogate zaplecze źródłowe opracowania. Pod tym względem praca jest modelowa. Ilość i różnorodność źródeł, potwierdza rzetelne przygotowanie do prowadzenia badań w oparciu o sumiennie przygotowany materiał badawczy. Na wysoką ocenę zasługuje szczegółowa analiza krajowego i zagranicznego orzecznictwa adekwatnego dla prowadzonych badań.
6. Rozprawa zasługuje na wyróżniającą ocenę od strony formalnej oraz redakcyjnej. Jest napisana bardzo przejrzystym, komunikatywnym językiem, przy zachowaniu wymogów stosowania naukowego języka prawniczego i standardów wymaganych przy pracach naukowych. Jest to ważna umiejętność, zwłaszcza w przypadku rozpraw o dużym walorze dla praktyki, gdyż jej publikacja pozwoli na łatwą percepcję analizowanej problematyki nie tylko przez innych przedstawicieli doktryny, sędziów i prawników, ale także przedsiębiorców nie mających przygotowania prawniczego. Rozprawa w zasadzie nie zawiera błędów językowych, stylistycznych czy braków formalnych, co rzadko zdarza się w tak obszernych tekstach.

Niezależnie od wysokiej i jednoznacznie pozytywnej oceny rozprawy, mam do niej pewne uwagi oraz sugestie.

1. Od strony formalnej, niejasny jest faktyczny zakres czasowy badań, których rezultaty są prezentowane w pracy. Za wiążącą należy uznać deklarację co do stanu prawnego, określonego na grudzień 2022 r., przy dużo późniejszej dacie złożenia rozprawy w 2024 r. i wskazaniu przy niektórych odniesieniach źródłowych w pracy 2023 r. (np. przypis 3-4 s. 49), jak również zawartych w pracy niejednorodnych odniesień do stanu prawnego sprzed i po Brexicie w przypadku Wielkiej Brytanii jako jednego z porządków prawnych objętych pracą. Kwestia ta ma znaczenie dla oceny aktualności prezentowanych badań i wniosków, stąd na okoliczność przygotowania publikacji wskazane jest uważne zaktualizowanie tekstu i ujednolicenie rozważań i wniosków.
2. Pewien niedosyt budzi mniej pogłębiony problem rzeczywistego użycia znaku w kontekście nowych sposobów promocji towarów i używania znaków w Internecie i w związku z korzystaniem z nowych technologii, które niosą ze sobą ważne pytania związane z tematem rozprawy. Doktorantka dostrzega i analizuje specyfikę w zakresie używania znaków w kontekście domen i metatagów, w mojej opinii problematyka zasługuje jednak na bardziej szczegółowe badania, obejmujące także użycie znaku w słowach kluczowych, a w szczególności ciekawy i szeroko dyskutowany problem, czy użycie znaku dla wirtualnych towarów w metaverse rodzi skutki w obszarze znaków towarowych, w tym w kontekście oceny rzeczywistego używania znaku. To właśnie takie nowe problemy stanowią dobry pretekst do weryfikacji tradycyjnych kryteriów oceny rzeczywistego używania i stwarzają pole do wypełnienia oryginalnymi.
3. Mimo, iż zgodnie z prezentowanymi przez Doktorantkę wnioskami z uwagi na konieczność każdorazowego badania okoliczności faktycznych używania znaku towarowego nie jest możliwe sformułowanie kategorycznych wytycznych, na okoliczność przygotowania publikacji rozprawy zachęcam do próby sformułowania propozycji *de lege ferenda* dla ustawodawcy unijnego, czy krajowego w zakresie zidentyfikowanych lub i niejasności w zakresie wymogów oceny rzeczywistego używania znaku. Obok rzetelnego i kompleksowego komentarza do aktualnego stanu prawnego i wniosków wynikających z analizy orzecznictwa, pomysły Doktorantki w zakresie lepszej harmonizacji i skonkretyzowania standardów, mogłyby stanowić dodatkowy impuls do dalszej dyskusji i wkład w doktrynę tematu.

IV. Wnioski końcowe

Konkludując, uważam, że przedłożona rozprawa doktorska mgr **Klaudii Błach Morysińskiej** w pełni spełnia ustawowe kryteria przewidziane 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 2003 r., nr 65, poz. 595 z późn. zm., w tym:

- stanowi **oryginalne rozwiązanie nierozwiązanego wcześniej problemu**, a w odniesieniu do objętych rozprawą badań **charakteryzuje się indywidualnym ujęciem**,
- dowodzi umiejętności Doktorantki w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy badawczej i naukowej, w szczególności interpretacji tekstów prawnych, gromadzenia materiału źródłowego i badawczego oraz jego syntetycznej i krytycznej analizy, prowadzenia naukowego dyskursu, konstruowania własnych wniosków i opinii, poprawnego stosowania metod badawczych charakterystycznych dla dyscypliny nauki prawne,
- prezentuje **bardzo dobrą ogólną wiedzę teoretyczną Doktorantki w dyscyplinie prawo własności intelektualnej**, w szczególności w obszarze prawa znaków towarowych,
- **potwierdza predyspozycje Doktorantki do prowadzenia działalności badawczej i dalszego rozwoju naukowego.**

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę pozytywnie zweryfikowane kryteria oceny, wypowiadam się za dopuszczeniem Pani mgr Klaudii Błach Morysińskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego, w tym do publicznej obrony recenzowanej pracy doktorskiej.

Kraków, 12 maja 2025 r.