

dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar  
Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytet Śląski w Katowicach

## **RECENZJA**

**rozprawy doktorskiej**

**mgr. Mateusza Żuka**

pod tytułem

**„Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w  
prawie Unii Europejskiej”**

napisanej pod kierunkiem naukowym  
prof. UW dr. hab. Roberta Grzeszczaka

sporządzona na wniosek  
Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego  
Wydziału Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Warszawskiego

### **1. Temat rozprawy doktorskiej**

Rozprawa doktorska mgr. Mateusza Żuka dotyczy jednego z aspektów europejskiego prawa znaków towarowych. Autor podjął się opracowania problematyki zależności pomiędzy ochroną znaku towarowego a jego zdolnością odróżniającą.

Jest to bez wątpienia problematyka niezwykle szczegółowa, której solidne opracowanie wymaga nie tylko olbrzymiej wiedzy z zakresu

prawa znaków towarowych, lecz także doświadczenia praktycznego związanego ze stosowaniem przepisów europejskiego prawa znaków towarowych. Już na wstępie muszę powiedzieć, że Autor w pełni sprostął temu wyzwaniu. Widać, że umiejętnie porusza się w tej – niełatwej przecież – problematyce.

Zdefiniowany przez Autora problem badawczy wynika z samego tytułu rozprawy doktorskiej. W tym sensie sam tytuł rozprawy nie nasuwa żadnych zastrzeżeń. Odpowiada on w pełni temu, co jest przedmiotem rozważań Autora. Po przeczytaniu samego wstępu do rozprawy doktorskiej nikt nie może mieć wątpliwości co do doniosłości rozważanej przez Autora problematyki.

Prawdą jest oczywiście, że kwestia zdolności odróżniającej znaku towarowego stanowi „chleb powszedni” dla każdego badacza zajmującego się tą problematyką. Z tego punktu widzenia można by postawić pytanie o to, na ile rozważania Autora mają charakter nowatorski. Nie wykluczam, że po przeczytaniu samego tytułu rozprawy można by przypuszczać, że rozważania nie mają takiego charakteru. Całość rozważań, stopień ich szczegółowości oraz umiejętność dostrzegania najbardziej skomplikowanych wątków w rozważaniach doktryny i w orzecznictwie dowodzą natomiast, że rozprawa doktorska nie jest zwykłym powtórzeniem tego, co na ten temat zostało już powiedziane.

Tak szczegółowy temat rozprawy doktorskiej świadczy o znakomitej znajomości przez Autora prawa znaków towarowych. Po jej przeczytaniu nie mam wątpliwości, że Autor znakomicie porusza się w omawianej przez siebie problematyce. Nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że prawem znaków towarowych zajmuje się on już od dłuższego czasu.

Wadą tak wąsko sformułowanego tematu jest, że Autor nie miał okazji wykazać się znajomością innych dziedzin prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego czy prawa cywilnego – w zakresie dotyczącym

ochrony praw własności intelektualnej. Nie może to być jednak w żaden sposób poczytane jako zarzut względem Autora. Tak dogłębne opracowanie wąsko zdefiniowanego zagadnienia powinno zawsze zasługiwać na uznanie. Zresztą Autor w kilku miejscach dostrzega chociażby problematykę relacji pomiędzy ochroną znaków towarowych a swobodami rynku wewnętrznego a cały rozdział VI został poświęcony materialnoprawnym i procesowym aspektom odmowy ochrony znakom pozbawianym zdolności odróżniającej. Wszechstronność swoich zainteresowań prawniczych Autor potwierdził ciekawymi spostrzeżeniami z zakresu teorii prawa, głównie co do wykładni, a także z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

## **2. Cel badawczy**

Tak jak wspomniałem cel badawczy rozprawy doktorskiej wynika z samego jej tytułu. W zamierzeniu Autora każdy z poszczególnych rozdziałów realizuje cele cząstkowe. Nie mogę jednak nie dostrzec, że przedstawienie owych celów cząstkowych sprowadza się do ogólnego omówienia zawartości poszczególnych rozdziałów, bez uprzedniego wyjaśnienia, jakie cele Autora zamierza zrealizować i wyjaśnienia zachodzących między nimi zależności. Utrudnia to nieco śledzenie toku wywodu. Jest tak tym bardziej, że poszczególne części opracowania nie rozpoczynają się i nie kończą wyjaśnieniem, jaki będzie dalszy tok rozumowania Autora i dlaczego wyjaśnienie określonego zagadnienia jest użyteczne dla zweryfikowania hipotezy badawczej. W każdym razie w tym stanie rzeczy trudno jest dostrzec, moim zdaniem, jaki cel cząstkowy związany z hipotezą badawczą realizowany jest w rozdziale szóstym, który został poświęcony mechanizmom ochrony.

Autor dochodzi do wniosku, że w zakresie ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd konsumentów, znaki o wysokiej zdolności korzystają z szerszej ochrony niż znaki towarowe o średniej i niskiej zdolności odróżniającej, z tym zastrzeżeniem, że wysoką zdolność odróżniającą utożsamia on ze znajomością znaku (s. 223). Zdaniem Autora wyjaśnienie tytułowej relacji wymaga zatem odwołania się do pojęcia znajomości znaku towarowego (renomy, powszechnej znajomości lub rozpoznawalności), które powinno stanowić czynnik oceny zamiast pojęcia zdolności odróżniającej. Autor stoi na stanowisku, że uzasadnieniem tej zależności jest ochrona konsumenta, który może łatwiej skojarzyć znaki towarowe, które zna jako znaki towarowe i których nie kojarzy jako informacji opisowej lub innej informacji niedystynktywnej. W mojej ocenie Autor mógł pogłębić swoje rozważania w tym zakresie. Powstaje bowiem pytanie, czy zależność ta istnieje z uwagi na dążenie ochrony konsumentów czy na dążenie do ochrony podmiotów uprawnionych ze znaków towarowych przed tym, aby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd co do pochodzenia towarów i usług.

Kluczowa dla rozprawy zależność występuje w przypadku rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych, które mają wysoką zdolność odróżniającą. Autor uważa, że pojęcie wysokiej zdolności odróżniającej jest konieczne jedynie dla wyjaśnienia zakresu ochrony znaku towarowego przed uszkodzeniem zdolności odróżniającej. W pozostałym zakresie rozszerzonej ochrony, pojęcie zdolności odróżniającej ma drugorzędną rolę wobec podstawowego w tym standardzie ochrony pojęcia renomy znaku towarowego. Zdaniem Autora wyjątkiem od omawianej zależności jest znak powszechnie znany, który nie korzysta z rozszerzonej ochrony, mimo wysokiej zdolności odróżniającej. Wynika to – zdaniem Autora i z czym nie końca się on zgadza – z założenia, z którego

wyszedł ustawodawca, że rejestracja znaku towarowego stanowi narzędzie zwiększenia pewności prawa.

Ostatecznie Autor stwierdza, że o ile zdolność odróżniająca znaku towarowego jest cechą istotną dla zakresu jego ochrony, to nie jest jedyną cechą istotną, ponieważ przy wyznaczaniu zakresu należy uwzględnić znajomość znaku towarowego oraz wizerunek marki, które utrwalone są w pamięci odbiorców. Co więcej, zależność pomiędzy ochroną znaku towarowego a jego zdolnością odróżniającą jest oparta na własnościowej teorii praw do znaków towarowych, w ramach której zakres ochrony jest wyznaczany z perspektywy interesów uprawnionego, a nie interesów konsumenta. W świetle tej obserwacji ponownie i z tym większą intensywnością pojawia się pytanie, na ile ochrona przed ryzykiem wprowadzenia w błąd rzeczywiście czerpie swoje uzasadnienie z dążenia od ochrony konsumentów.

### **3. Ocena systematyki pracy i zawartości poszczególnych rozdziałów**

Rozprawa doktorska mgr. Mateusza Żuka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia, które obejmuje wnioski badawcze. Rozprawę doktorską kończy bibliografia, która uwzględnia zarówno doktrynę prawa, jak i orzecznictwo. Całość rozprawy ma 416 stron.

Systematyka pracy zasadniczo nie nasuwa większych zastrzeżeń. Rozdziały rozprawy zostały podzielone na podrozdziały, dzięki czemu struktura pracy jest stosunkowo przejrzysta. Na końcu każdego rozdziału znajduje się jego podsumowanie. Niekiedy jednak Autorowi zdarza się używać tego samego wyrażenia lub wyrażen do siebie bardzo zbliżonych w ramach tytułu jakiegoś podrozdziału i w ramach wyodrębnionej jednostki

tekstowej niższego rzędu. Na przykład, podrozdział 4 w rozdziale pierwszym zatytułowany jest „Kategorie znaków towarowych według stopnia ich znajomości”, a pkt 4.3 – „Kategorie znaków towarowych według stopnia jego znajomości”. Niektóre odesłania w ramach pracy nie są zresztą w pełni dokładne (np. na s. 49 Autor odsyła do pkt 3.3.10, podczas gdy musiało zapewne chodzić o pkt 3.3.8, gdyż punkt z indeksem 10. nie występuje w tej części pracy).

W rozdziale **pierwszym** Autor omówił podstawowe pojęcia związane ze zdolnością odróżniającą, między innymi w zakresie kategorii zdolności odróżniającej wedle jej źródła i stopnia. Wskazał na kategorie znaków towarowych według stopnia ich znajomości, a także omówił pokrótce zasady udzielania ochrony znakom towarowym.

Autor słusznie zauważa, że zdolność odróżniająca jako przesłanka rejestracyjna jest cechą niestopniowalną. Chodzi jedynie o wyznaczenie minimalnego progu, który jest konieczny dla uzyskania zdolności rejestrowej. Z kolei zdolność odróżniająca na tle art. 8 i 9 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 5 i 10 dyrektywy 2015/2436 ma charakter stopniowalny, to znaczy – chcąc posługiwać się podziałem przyjmowanym przez Autora – może być ona niska, średnia lub wysoka. Autor wyjaśnił, że zajmuje się pojęciem zdolności odróżniającej jedynie w tym drugim znaczeniu.

Nie mam wątpliwości co do celowości takiego rozróżnienia. Zastanawiam się tylko, czy da się je przeprowadzić w każdym przypadku. Zresztą w wielu fragmentach rozprawy doktorskiej Autor odwołuje się do orzeczeń wydanych w postępowaniach rejestracyjnych lub postępowań, w ramach których zdolność odróżniająca badana była jako bezwzględna przesłanka nieważności znaku.

Podzielam również uwagi terminologiczne dotyczące polskiego tłumaczenia aktów prawa Unii. Zabrakło mi jedynie w tym kontekście

przypomnienia zasady wykładni autonomicznej, które w gruncie rzeczy rozwiązuje wiele potencjalnych problemów.

Rozdział **drugi** dotyczy znaczenia zdolności odróżniającej dla podobieństwa znaków towarowych. Autor przypomina, że ocena podobieństwa jest dokonywana w sposób całościowy, który obejmuje wszystkie elementy potencjalnie kolidujących ze sobą znaków towarowych. Uwzględnienie cech dominujących i odróżniających jest tylko jednym z elementów dokonywania takiej oceny.

W rozdziale tym Autor odnosi się do takich zagadnień jak dominujące i pomijalne elementy znaku towarowego, elementy mające niezależną pozycję odróżniającą, wpływ elementów graficznych i trójwymiarowych dla ogólnego wrażenia znaku towarowego, a także zależność podobieństwa znaków towarowych od zdolności odróżniającej wspólnych elementów. Rozważania Autora są ilustrowane przykładami konkretnych znaków towarowych, dzięki czemu czytelnikowi łatwiej zrozumieć tok – niełatwych przecież – wywodów. Brakuje mi tym rozdziale uwzględnienia najnowszego orzecznictwa dotyczącego przede wszystkim znaków trójwymiarowych, a także koloru.

Rozdział **trzeci** został poświęcony problematyce ochrony znaku towarowego przed ryzykiem wprowadzenia w błąd. Na początku Autor rozważa ukształtowaną na tle orzecznictwa Trybunału przesłankę naruszenia, którą jest właśnie ryzyko wprowadzenia w błąd. Zasadniczą częścią tego rozdziału jest analiza, w której Autor udowadnia, że dłaczego jego zdaniem istnieje zależność pomiędzy zakresem ochrony danego znaku towarowego a jego zdolnością odróżniającą. Analiza ta jest oparta na podziale na zdolność odróżniającą niską, średnią i wysoką. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla wniosków końcowych zamieszczonych w podsumowaniu zarówno tego rozdziału, jak i całej książki.

W rozdziale **czwartym** zamieszczono rozważania dotyczące rozszerzonej ochrony renomowanego znaku towarowego. Rozdział **piąty** z kolei dotyczy ochrony znaku towarowego w sytuacji podwójnej identyczności. Nie mam zasadniczych uwag do rozważań zamieszczonych w tych rozdziałach. Może jedynie to, że na początku piątego rozdziału warto było zamieścić kilka uwag ogólnych dotyczących podwójnej identyczności, tak aby nawet czytelnik nie do końca obeznany w tej problematyce mógł śledzić tok wywodów. Dałoby to również Autorowi okazję do dalej idącego wykazania się znajomością prawa rynku wewnętrznego.

Ostatni rozdział, **szósty**, dotyczy mechanizmów zapobiegających ochronie znaków pozbawionych zdolności odróżniającej. Podzielony on został na dwie części. Pierwsza dotyczy mechanizmów materialnoprawnych a druga mechanizmów procesowych, przy czym podział ten – w moim przekonaniu – bardzo umowny, gdyż niektóre zagadnienia z pierwszej części mogły równie dobrze znaleźć się w drugiej części. Tak jak wspomniałem wyżej, rozważania zamieszczone w tym rozdziale odbiegają od pozostałych rozdziałów. Nie oznacza to jednak, że rozdział ten jest zbędny. Mam również wrażenia, że został on napisany stosunkowo niedawno, gdyż – w odróżnieniu od pozostałych rozdziałów – dogłębnie uwzględnia on najnowsze orzecznictwo Trybunału.

#### **4. Styl wypowiedzi, elegancja językowa i redakcja pracy**

Recenzowana rozprawa doktorska została napisana bez wątplenia poprawnym stylem. Styl ten jest niezwykle hermetyczny, ale równocześnie precyzyjny. Trudno nie odnieść wrażenia, że Autor na co dzień zajmuje się



problematyką znaków towarowych a adresatami jego tekstów są najczęściej inni specjaliści w tej dziedzinie.

Tok jego wywodów jest zrozumiały. Autor nie boi się bronić swoich poglądów i należycie je uzasadniać. Niedociągnięcia mające charakter drobnych omyłek pisarskich czy nieliczne przypadki niefortunnego posługiwania się znakami interpunkcyjnymi nie utrudniają lektury pracy.

Precyzji rozważań sprzyja fakt, że Autor zdecydował się na wyodrębnienie wielu uszczegółowionych podrozdziałów i innych jednostek redakcyjnych. Dzięki temu czytelnik może łatwo odnaleźć rozważania na interesujące go zagadnienie, bez konieczności czytania całej rozprawy.

## **5. Wniosek końcowy**

Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska Pana mgr. Mateusza Żuka pod tytułem „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej” odpowiada zarówno wymogom ustawowym określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U., Nr 65, poz. 595 ze zm.), jak i zwyczajom przyjmowanym w środowisku naukowym dla prac doktorskich. Stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, Autor wykazał się w niej ogólną wiedzą prawniczą i potwierdził umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.



Katowice, dnia 10 października 2019 roku