

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Jagielloński

### **Recenzja rozprawy doktorskiej**

**mgr Natalii Dulcowskiej**

**pt. *Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza***

**napisanej pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek**

#### **1. Temat badawczy**

Temat badawczy, ogólnie ujęty w tytule jako *Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza*, został właściwie wybrany jako zagadnienie kwalifikujące się do opracowania w rozprawie doktorskiej. Doktorantka podjęła się bardzo trudnego zadania porównania dwóch diametralnie różnych systemów prawnych oferujących znakom towarowym ochronę rozszerzoną, tj. prawa Stanów Zjednoczonych i prawa Unii Europejskiej. Problematyka ochrony znaków towarowych renomowanych sama w sobie jest zagadnieniem o dużym stopniu trudności i szczegółowości, wymagającym od badacza dobrej orientacji w zasadach ochrony znaków towarowych oraz wykazującym specyfikę na tle innych problemów tej dziedziny ze względu na łączność z problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest to również zagadnienie doniosłe gospodarczo i społecznie – zakres ochrony znaków renomowanych wpływa na swobodę działalności gospodarczej i swobodę wypowiedzi innych podmiotów. Prowadzenie na tym tle wywodów prawnoporównawczych dotyczących porządków prawnych o zupełnie innej proveniencji (prawa *common law* i prawa kontynentalnego) istotnie podnosi piszącemu poprzeczkę.

W mojej ocenie, w pracy zabrakło dostatecznej problematyzacji tematu badawczego, co zaowocowałoby bardziej wyrazistą tezą badawczą o wartości naukowej i zdyscyplinowałoby cele badań oraz wywody. Wskazana byłaby ewentualnie modyfikacja czy przereformowanie brzmienia tytułu, tak by unikał tautologii „ochrony znaku chronionego” i doprecyzował zakres analizy porównawczej. Uwagi na temat zidentyfikowanego przez Autorkę problemu badawczego i jego wartości naukowej zostały zamieszczone w pkt 2 poniżej poświęconym metodzie badawczej.

Przez lata brakowało w doktrynie polskiej monograficznego opracowania, które wyczerpywałoby złożoność problemów związanych z tzw. rozszerzoną ochroną znaków towarowych. W ostatnim czasie pojawiły się dwa ważne opracowania autorstwa Joanny Sitko (WoltersKluwer 2019) oraz Michała Bohaczewskiego (Beck 2019), nie wspominając o wcześniejszym rozbudowanym opracowaniu tego problemu w Systemie Prawa Prywatnego t. 14B Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza (2 wyd. 2017). Istotne zagęszczenie piśmiennictwa w danej dziedzinie stanowi dla kolejnego autora podejmującego temat badawczy wyzwanie i zachętę do zaprezentowania oryginalnego ujęcia tematyki dobrze już opisanej.

## 2. Metoda badawcza

Zgodnie z zapowiedzią w tytule rozprawy, praca ma zasadniczo charakter prawno-porównawczy. W pracy zastosowano również metodę dogmatyczną, bez której nie byłoby możliwe zbadanie i opisanie wybranych zagadnień. Autorka podjęła się bardzo ambitnego zadania zestawienia i porównania zasad ochrony tzw. znaków towarowych renomowanych (sławnych) w dwóch bardzo istotnych w skali międzynarodowej systemach prawnych – tj. prawie unijnym (dalej jako prawo UE) i prawie amerykańskim (dalej jako prawo USA). Metoda prawno-porównawcza z istoty swej narzuca piszącym dużą dyscyplinę, którą Autorce udało się zasadniczo zachować, ale też nasuwa podstawowe pytanie o cel. W przypadku tej rozprawy celem badawczym, zgodnie z zapowiedzią Autorki zamieszczoną we Wprowadzeniu, jest przede wszystkim opis zasad ochrony, wychwycenie różnic i podobieństw w obu systemach. Rozprawa jest zorientowana na praktyczne cele związane z planowaniem strategii ochrony znaków renomowanych w obszarze euroatlantyckim.

W moim przekonaniu opis powinien być raczej narzędziem do osiągnięcia celu naukowego w postaci odpowiedzi na bardzo precyzyjnie postawione pytania badawcze. Autorka przyznaje (s. 14), że zależy jej na kompleksowym i wieloaspektowym ujęciu badanego obszaru. Wydaje się jednak, że więcej satysfakcji badawczej sprawiłoby Autorce ograniczenie się do jednego szczególnego problemu związanego z ochroną znaków renomowanych (np. ograniczeń treści prawa do znaku towarowego w kontekście naruszeń znaków renomowanych i sławnych) lub analiza prowadzona przez z konkretnego punktu widzenia (np. wpływu rozszerzonej ochrony na wolność innych podmiotów na rynku). Rezultatem zestawienia i porównania mogłyby być wówczas bardziej wartościowe naukowo ustalenia, dyrektywy interpretacyjne czy propozycje *de lege ferenda*.

W przypadku tej pracy nastawienie na „więcej” dało w rezultacie „mniej”, mimo bardzo szczegółowego „protokołu zauważonych rozbieżności” zamieszczonego w Zakończeniu pracy. Zogniskowanie analizy na jednym problemie lub na konkretnej perspektywie badawczej jako „mniej” znaczyłoby „więcej” jak chodzi o wagę i wartość naukową rezultatów badań. Tymczasem bardzo szeroka i wieloaspektowa orientacja badań skłoniła Autorkę do sformułowania dwóch raczej skromnych, choć akceptowalnych w pracach tego typu, hipotez badawczych: pierwszej - dotyczącej złożoności i trudności stosowania w praktyce koncepcji ochrony rozszerzonej znaków towarowych i drugiej - dotyczącej różnic w zasadach ochrony takich znaków, co może być obciążające dla obrotu prawnego w obszarze euroatlantyckim (s. 15 i 16). Obie hipotezy potwierdziła przeprowadzona przez Doktorantkę analiza.

## 3. Kompozycja rozprawy

Kompozycja pracy jest harmonijna i uzasadniona wyznaczonymi przez Autorkę celami szczegółowymi polegającymi na opisie i porównaniu poszczególnych zagadnień szczegółowych tworzących problematykę ochrony rozszerzonej znaków towarowych. Rozprawa została podzielona na sześć rozdziałów, opatrzone prawidłowym formalnie wstępem prezentującym problem i cele badawcze oraz zwieńczona wnioskami, które stanowią rezultaty analizy skoncentrowanej wokół wyznaczonych celów. Ambicja przygotowania całościowego studium ochrony rozszerzonej znaków towarowych w prawie USA i UE spowodowała konieczność znacznego rozczłonkowania wywodów przy zachowaniu jednak zwartości i dyscypliny wywodu (objętość rozprawy razem z wszystkimi elementami pomocniczymi to 324 ss.).

#### 4. Uwagi szczegółowe

W **Rozdziale I** Autorka podjęła się ogólnej charakterystyki znaków towarowych, omówiła pojęcie i funkcje, genezę i ewolucję ochrony oraz unijne i amerykańskie ramy ich ochrony. W mojej ocenie rozdział I jest w tej pracy zbędny lub powinien zostać istotnie przebudowany, tak by wywód koncentrował się wokół kwestii kluczowych dla dalszych rozważań. Rozważania o pojęciu znaku towarowego, oderwane od definicji legalnej w obu systemach prawnych, są bardzo ogólne i osadzone w często mało naukowych źródłach (strony internetowe EUIPO i USPTO), zaś opis funkcji rzeczywiście pełnionych przez znaki w obrocie, choć bliższy analizie prawnej, to jednak bardzo chaotyczny i oparty na wybiórczo cytowanych orzeczeniach TSUE dotyczących tego problemu. Po niej zamieszczony został opis genezy i ochrony prawnej znaków towarowych w prawie międzynarodowym a także miejsce ochrony znaków towarowych w prawie UE i USA (bardzo nieprecyzyjne są wywody na temat źródeł powstania ochrony znaków towarowych na stronie 39; w kontekście przesłanek ochrony znaków towarowych bardziej prawidłowe jest mówienie o przeszkodach bezwzględnych i względnych).

W rozdziale tym jest szereg stwierdzeń bardzo ogólnych, których prezentacja w rozprawie może czasem nasuwać wątpliwości co do gruntownej znajomości zasad ochrony znaków towarowych. Przykładowo nie jest prawidłowe twierdzenie, że zniesienie wymogu graficznej przedstawialności automatycznie umożliwi uzyskanie ochrony znaku towarowego wyrażonego zapachem, wciąż bowiem brak technicznych możliwości przedstawienia znaku zapachowego, które spełniałoby wymogi sprawy *Sieckmann* (s. 40). Autorka zdaje się przyporządkowywać naruszenie praw osobistych lub majątkowych do grupy bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków towarowych (s. 40, por. art. 60 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001); myli użytkowanie, które jest kategorią prawa rzeczowego z używaniem znaków towarowych (s. 46). Choć omawiane jest w tym rozdziale pojęcie znaku towarowego w prawie międzynarodowym, to zabrakło w pracy prezentacji stanowiska aktów prawa międzynarodowego (Konwencji Paryskiej i Porozumienia TRIPS) w odniesieniu do problemu rozszerzonej ochrony znaków towarowych (zob. art. 6bis Konwencji Paryskiej i art. 16 ust. 3 TRIPS). Tymczasem, w literaturze wskazuje się, że art. 16 ust. 3 TRIPS był ważnym czynnikiem przesądającym o przyjęciu w USA w 1996 r. Federal Trademark Dilution Act. W kolejnych rozdziałach wywody Doktorantki „nabierają” jednak właściwego „rozpędu”.

Moja ocena krytyczna ocena przydatności rozdziału I wynika z tego, że Doktorantka również w rozdziale II i III omawia genezę i założenia rozszerzonej ochrony znaków towarowych renomowanych/sławnych oraz odnosi się do definicji legalnych. Włączenie do rozważań wprowadzających rozmaitych zagadnień pobocznych dla tematu rozprawy jest uzasadnione tylko o tyle, o ile są one Autorce niezbędne do omówienia zagadnień zasadniczych. Tymczasem brakuje osi dyscyplinującej te wywody. W efekcie sprawiają one wrażenie zbyt rozległych i w wielu miejscach zbyt powierzchownych jak na rozprawę doktorską.

W **Rozdziale II** Autorka omawia założenia leżące u podstaw ochrony rozszerzonej znaków towarowych, w szczególności pokazuje „sprawiedliwościowe” korzenie ochrony znaków renomowanych oparte na poczuciu, że nieuczciwe jest czerpanie profitów z nakładów i efektów pracy innego podmiotu oraz osłabianie wartości powstałych jego cudzym wysiłkiem. Doktorantka przedstawia rozwój orzecznictwa, które doprowadziło do sformułowania zasad ochrony rozszerzonej znaków towarowych w USA i w krajach europejskich oraz kluczową dla problemu i bardzo wpływową w całym obszarze euroatlantyckim publikację sprzed blisko 100 lat F. I. Schechtera pt. *The Rational Basis of Trade Mark Protection*, opublikowaną w Harvard Law Review. Autorka relacjonuje również liczne głosy krytyczne względem rozszerzania ochrony znaków towarowych poza zasadę specjalizacji i ryzyko wprowadzenia w błąd, wskazując na najważniejsze punkty zapalne tzw. ochrony absolutnej znaków towarowych, która może wywoływać skutki anykonkurencyjne (a więc sprzeczne z celem istnienia znaków towarowych), ograniczające wolność działalności gospodarczej i swobodę wypowiedzi. W rozdziale

tym zamieszczone zostały obszerne rozważania na temat rozwoju i roli praktyk marketingowych w budowaniu pozycji marki oraz psychologii zachowań konsumenckich, którymi w dużym stopniu sterują znaki towarowe. Autorka omawia też rolę procesów globalizacji.

Na stronie 64 pojawia się ogólne twierdzenie, iż „przez lata sądy w Europie orzekały jedynie w oparciu o czyn niedozwolony, jakim jest *passing-off*”, które jest nieprawdziwe w stosunku do państw Europy kontynentalnej. W Europie skarga *passing-off* jest znana wyłącznie w prawie brytyjskim. W państwach Europy kontynentalnej ochrona renomy zapewniana była tradycyjnie w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, które osadzone było albo w cywilnoprawnej odpowiedzialności deliktowej albo wynikało z ustaw szczególnych (zob. polską sprawę *Suchard* z 1934 roku rozstrzygniętą w oparciu o art. 3 u.z.n.k. z 1926 roku). Właśnie z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji wywodzi się ochrona znaków renomowanych, która wobec braku harmonizacji prawa nieuczciwej konkurencji w relacjach B2B w UE została włączona do prawa znaków towarowych, opierającego się na konstrukcji ochrony prawami wyłącznymi (prawami własności intelektualnej). Ochrona „właścicielska” wartości zbudowanej wokół znaków renomowanych przed nieuczciwymi zachowaniami okazuje się jednak w wielu przypadkach problematyczna i wymaga odpowiedniego instrumentarium równoważącego jej dalekosiężny zakres.

**Rozdział III** traktuje o przedmiocie rozszerzonej ochrony, czyli renomie i sławie odpowiednio. Omawia on podstawowe kryterium ochrony znaków sławnych i renomowanych, tj. znajomości znaku towarowego. Autorka docieka przyczyn przyjęcia oceny ilościowej a nie jakościowej tego kryterium. Następnie zamieszcza (znów) ciekawe i szczegółowe wywody poświęcone genezie i ewolucji ochrony znaków sławnych w orzecznictwie i prawie USA oraz znaków renomowanych w orzecznictwie i prawie państw europejskich oraz w prawie unijnym. Szczególnie interesujące i wartościowe są rozważania o skutkach przyjętej w prawie UE koncepcji *niche fame*. Rozdział ten stanowi rozbudowane studium dyrektyw płynących z orzecznictwa amerykańskiego i europejskiego w badanej dziedzinie, prezentujące dobrą orientację Autorki w wypowiedziach sądów USA i UE.

W **Rozdziale IV i V** uwaga koncentruje się na szczegółowych zagadnieniach związanych z naruszeniem prawa do znaku renomowanego w prawie UE i znaku sławnego w USA. Równoległe bardzo szczegółowo zostały omówione kryteria naruszenia w obu systemach prawnych. Wywody są bardzo rozbudowane i podparte bogatym orzecznictwem; przebija z nich zdolność krytycznej analizy. Bardzo żałuję, że zabrakło bardziej rozbudowanych wywodów dotyczących problematyki dowodowej. Doktorantka przy tej okazji trafnie krytycznie ocenia tendencję zauważalną w orzecznictwie TSUE ustalania przedmiotu ochrony nie w oparciu o stan rejestru, ale sposób używania znaku na rynku (orzeczenie w sprawie *Specsavers*).

Doktorantka zamieszcza również bardzo ciekawe wnioski na temat potrzeby powiązania europejskiej koncepcji znajomości znaku towarowego (bazującej na tzw. *niche fame*) z przesłanką skojarzenia między znakami mającego miejsce w świadomości właściwego kręgu odbiorców. Odnosi się również do zależności między pojęciem wprowadzenia w błąd a skojarzenia między znakami oraz omawia rozciągnięcie ochrony w UE na przypadki użycia znaków w odniesieniu do towarów podobnych (w orzeczeniu TS w sprawie *Davidoff*). Z wywodów Autorki na s. 141 zdaje się wynikać, że sprawa C-487/07 *L'Oréal v Bellure* dotyczyła naruszeń w internecie, podczas gdy dotyczyła ona promocji imitacji markowych perfum (tzw. *smell-alike*); naruszeń w internecie dotyczyła sprawa C-324/09 *L'Oréal v eBay*, o której Autorka pisze obszernie przy innej okazji. W zależności od tego, jakie funkcje zostały zagrożone naruszeniem, Autorka wprowadza na s. 155 podział na naruszenia bezpośrednie i pośrednie, który nie odpowiada znaczeniu nadawanemu tym typom naruszeń w doktrynie prawa własności intelektualnej. Naruszenie pośrednie jest zwyczajowo terminem stosowanym do odpowiedzialności pomocnika.

W rozdziałach tych zawarte zostało również omówienie okoliczności wyłączających naruszenie prawa do znaku towarowego. Rzetelne opracowanie na temat rozszerzonej ochrony znaków towarowych wymaga pogłębionej analizy mechanizmów równoważących bardzo szeroki zakres ochrony znaków towarowych. Doktorantka używa w tym kontekście pojęcia dozwolony użytek (s. 169). W mojej ocenie lepiej posługiwać się pojęciem ograniczenia treści prawa niż dozwolony użytek, które to pojęcie ma swoją ustaloną treść w prawie autorskim. Ogromną rolę odgrywa w tym zakresie w prawie europejskim kryterium uzasadnionej przyczyny używania znaku renomowanego, która w konkretnym przypadku może wyłączać naruszenie. Rozważania poświęcone ograniczeniom treści ze względu na użycie opisowe i referencyjne w prawie UE są w mojej ocenie za mało rozwinięte.

Szkoda, że Autorka zupełnie pominęła w dyskusji o ograniczeniach treści prawa do znaku towarowego w UE ostatnią reformę prawa znaków towarowych w UE, której skutkiem jest istotne poszerzenie zakresu ograniczeń treści oraz postulat, by rozporządzenie było stosowane w sposób zapewniający pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności, w szczególności wolności wypowiedzi, zawarty w motywie 21 Preambuły rozporządzenia 2017/1001, co może mieć duże praktyczne znaczenie właśnie w kontekście naruszeń znaków renomowanych. Nie analizuje szczegółowo również przesłanki zgodności z uczciwymi praktykami handlowymi jako okoliczności decydującej o możliwości zastosowania ograniczenia treści w konkretnym przypadku użycia znaku renomowanego (ogranicza się jedynie do przytoczenia warunków ze sprawy *Gillette*, które do pewnego stopnia powielają kryteria naruszenia znaku renomowanego).

Koncepcja uczciwego użycia znaku towarowego (*fair use*) prawie amerykańskim obejmuje podobne do obecnych w prawie europejskim przypadki użycia opisowego i nominatywnego (referencyjnego) oraz użycia w reklamie porównawczej oraz użycia w ramach realizacji swobody wypowiedzi (tj. w parodii, komentarzu i krytyce). Porównanie amerykańskiego i europejskiego katalogu okoliczności wyłączających naruszenie prawa do znaku renomowanego/sławnego (zawarte w rozdziale VI) nie eksploruje istotnych problemów, które pojawiają się w prawie UE w efekcie ostatnich zmian i w których rozstrzygnięciu mogłyby być pomocne doświadczenia amerykańskie.

**Rozdział 6** poświęcony jest w całości analizie porównawczej i stanowi najbardziej oryginalną i wartościową część pracy. Autorka przypomina już na wstępie cel, który ma być zrealizowany w efekcie tej analizy, tj. zidentyfikowanie (1) ryzyk wynikających z rozbieżności w zasadach i zakresie ochrony (jak rozumiem dla korzystających z systemu ochrony znaków towarowych – głównie jednak poszukujących tej ochrony a nie osób trzecich, które potrzebują jasności w kwestii zakresu sfery wolnej); (2) podobieństw, które pomogą w sposób przewidywalny prowadzić strategię ochrony znaków w obszarze euroatlantyckim. Podsumowuje w ten sposób rozważania zaprezentowane w całej pracy. Rozdział ten oceniam najwyżej jako ukazujący umiejętności Doktorantki kwalifikujące ją do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

W mojej ocenie różnice między europejskim i amerykańskim podejściem do ochrony znaków renomowanych są w praktyce mniejsze niż wskazywałaby na to analiza odpowiednich przepisów. Choć w prawie amerykańskim nie ma podstaw do rozciągania ochrony znaków sławnych przed osłabieniem na przypadki osiągnięcia nienależnych korzyści (*free riding*), to w praktyce zauważalna jest również tendencja do takiej interpretacji kryteriów naruszenia prawa do znaku sławnego, by objąć nimi zjawisko osiągnięcia nienależnych korzyści (tzw. pasożytnictwo). Na pochwałę zasługuje dotarcie i przytoczenie przez Autorkę (na s. 235) tych wypowiedzi doktryny amerykańskiej, które wskazują na częste obejmowanie przypadków czerpania nienależnych korzyści koncepcją *dilution*. Ta tendencja, jak i zestawienie innych różnic między obu systemami ochrony - często jedynie literalnych, w praktyce jednak zamazywanych przez bardzo elastyczną wykładnię kryteriów prawnych naruszenia, ujawnia ogólny problem ochrony prawnej znaków renomowanych.

Ochrona ta wyrosła bowiem z potrzeby rozstrzygnięcia następstw działań względem szczególnej grupy znaków towarowych w oparciu o poczucie sprawiedliwości i pewne standardy moralne nie zaś formalizm, co jest właściwością prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji nie zaś prawa własności intelektualnej. Rozstrzygnięcia koncentrują się na tym, co jest postrzegane w konkretnych okolicznościach jako działanie uczciwe i nieuczciwe, często nawet w braku istotnych argumentów ekonomicznych przemawiających za zakazaniem pewnych działań. Zasadniczo skutki działań względem znaków renomowanych mogą objawiać się zarówno w sferze majątkowej uprawnionego (ubytek pewnych wartości) jak i naruszcyciela (przysporzenie korzyści). Ze względu na problemy w ustaleniu i wykazaniu jednych i drugich, w orzecznictwie dyscyplina tego podziału nie jest zachowana.

Schechter, któremu przypisuje się stworzenie podwalin intelektualnych koncepcji *dilution*, w której nie ma miejsca na eliminowanie następstw w postaci czerpania nienależnych korzyści, napisał swój artykuł pod wpływem niemieckiej sprawy *Odol*, która jednak w istocie dotyczyła czerpania nienależnych korzyści z owoców cudzej pracy (*misappropriation*) i czynów nieuczciwej konkurencji. Mimo, że skonstruował swą argumentację na poparcie następstw w formie osłabienia (*dilution*), to w sprawie, która go do tego zainspirowała problemem było czerpanie nienależnych korzyści z owoców pracy innego podmiotu (zob. na ten temat liczne publikacje B. Beebe). W amerykańskiej doktrynie prawa znaków towarowych pojawiają się wręcz głosy, że doktryna *dilution* stanowi próbę włączenia do prawa amerykańskiego koncepcji *misappropriation* (tak G. Dinwoodie). Tymczasem prawo i orzecznictwo amerykańskie było historycznie i wciąż jest zasadniczo negatywnie nastawione do możliwości egzekwowania jako nieuczciwych korzyści osiągniętych przez inny podmiot (*pasożytnictwa/anti-free-riding*), z wyjątkiem potwierdzającym regułę w sprawie *INS v Associated Press* z 1918.

Problem ochrony znaków renomowanych analizowany w ujęciu prawnoporównawczym unaocznia, iż w analizach prawnych nie należy koncentrować się na „etykietach” nadawanych pewnym konstrukcjom prawnym, tylko starać się wniknąć w istotę problemu, która niezależnie od nazewnictwa może być niezmienna. W przypadku ochrony znaków renomowanych właśnie względem zakorzenienia w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji może zapobiegać jej formalistycznej i „właścicielskiej” interpretacji, która w wielu przypadkach może być szkodliwa dla wolności konkurencji i swobody wypowiedzi oraz twórczości. Dziedzina zwalczania nieuczciwej konkurencji jest bowiem predestynowana do wyważania rozmaitych często sprzecznych interesów ogniskujących się w konkretnym przypadku.

Niezależnie od tej uwagi natury ogólnej, przeprowadzona analiza prawnoporównawcza doprowadziła Doktorantkę do prawidłowej konkluzji o braku możliwości osiągnięcia przez uprawnionego identycznego poziomu ochrony tej szczególnej grupy znaków w efekcie prowadzenia identycznych strategii używania i ochrony znaku towarowego na obszarze UE i USA. Co więcej zbliżone działania uprawnionych mogą wywołać odmienne skutki prawne w obu jurysdykcjach. W konkluzji Autorka prezentuje pewne zalecenia dla praktyki w kwestii kształtowania strategii ochrony znaków towarowych renomowanych i sławnych. W Zakończeniu pracy Doktorantka bardzo szczegółowo relacjonuje wszystkie prace badawcze podjęte na wcześniejszych etapach. Detaliczność tych rozważań i brak syntezy są dość „męczące” dla czytelnika, szczególnie, że już w Rodziale 6 musiał „przebrnąć” przez równie szczegółowe porównanie wszystkich zauważonych różnic. Są one jednak następstwem „grzechu pierworodnego” tej pracy, jakim jest brak wyraźnie zarysowanego problemu badawczego.

Autorka pominęła w istotnej części polską doktrynę prawa znaków towarowych, mimo że piśmiennictwo polskie w tej dziedzinie bardzo się rozwinęło i jest zakorzenione w europejskiej nauce prawa znaków towarowych. Jak już wspominałam w uwagach wstępnych w ostatnim czasie w polskiej literaturze prawniczej pojawiły się dwa nowe i ważne omówienia monograficzne problematyki

ochrony znaków towarowych renomowanych autorstwa M. Bohaczewskiego i J. Sitko. Praca tej ostatniej jest pracą prawnoporównawczą, w której zestawiane jest również prawo amerykańskie, prawo unijne i dodatkowo prawo polskie. Problematyka ochrony znaków renomowanych i powszechnie znanych była również omawiana w szeregu innych publikacji wydanych w Polsce, zarówno monograficznych jak i komentarzowych (m.in. autorstwa E. Wojcieszko-Głuszko, R. Skubisza, M. Mazurka, Ł. Żelechowskiego). Podstawowe omówienie tej problematyki zawarte zostało ponadto w Systemie Prawa Prywatnego t. 14 B pod red. R. Skubisza. Autorka niemal całkowicie je pominęła (a raz błędnie zacytowała na s. 140 System jako Komentarz w przyp. 436). Nawet jeśli w pracy przyjęta została orientacja na prawo UE, to ze względu na wieloletnie uczestnictwo Polski w strukturach UE oraz obowiązywanie dyrektywy 2015/2436 oraz rozporządzenia 2017/1001, problemy prawa europejskiego w omawianej dziedzinie nie są problemami obcymi polskiej doktrynie. Bardziej zrozumiałe byłoby pominięcie polskiej literatury przedmiotu w pracy napisanej w języku angielskim i przeznaczonej dla czytelników zagranicznych.

## 6. Ocena formalna pracy

Praca została napisana komunikatywnym i poprawnym językiem. Wywód zyskałby jednak na przejrzystości, gdyby Doktorantka częściej dzieliła długie wywody na akapity, zamykając w nich pewne całości, myśli, problemy i budując w ten sposób logicznie swoje rozważania. Komunikatywność i przejrzystość wywodu jest bowiem utrudniona, gdy akapity są dłuższe niż 5-6 zdań.

W lekturze przeszkadza pewna liczba błędów interpunkcyjnych, głównie w zdaniach złożonych, w szczególności z imiesłowowymi równoważnikami zdań. W całej pracy powszechnie występuje błąd w odmianie nazwisk obcych zakończonych na spółgłoskę, które zgodnie z zasadami pisowni polskiej nie otrzymują apostrofu (Schechtera a nie Schechter'a). Często mylona jest konstrukcja „mimo tego” z „mimo to” (s. 75) oraz „ilość” i „liczba” znaków towarowych (np. s. 72, s. 108). Nieprawidłowe jest też sformułowanie „zerojedynkowe kopiowanie” na s. 61 - Autorce chyba chodziło o kopiowanie „jeden do jednego”. Zauważono również inne błędy językowe, które wynikają prawdopodobnie z pośpiechu w finalizacji ostatecznej wersji rozprawy (s. 110 udowadniania a nie udawadniania; s. 237 błąd ortograficzny – w prawie Unii Europejskiej jest napisane małą literą). W przypisach 152, 608 oraz 840 pojawiła się pomyłka – wyrok w sprawie *Kodak* jest z roku 1898 a nie z 1989 r.

W pracach prawniczych, w których dokonywana jest próba tłumaczenia na język polski pojęć i koncepcji prawa obcego, pożądaną praktyką jest umieszczanie w nawiasie, obok zaproponowanych przez autora-tłumacza pojęć spolszczonych, ich oryginalnych nazw w języku obcym. Język angielski przestał być już dawno językiem obcym i podanie czytelnikowi oryginalnego brzmienia pojęcia, koncepcji czy instytucji ułatwiłoby czytelnikowi orientację. Tymczasem Autorka posługuje się często nieprecyzyjnymi terminami prawniczymi (np. traktując jako synonimy używanie i użytkowanie (s. 46 i s. 158) czy nabyte znaczenie i wtórną zdolność odróżniającą (s. 49). Przykładowo na stronie 234 Autorka tłumaczy *misappropriation doctrine* jako koncepcję sprzeniewierzenia – właściwsze byłoby tłumaczenie odwołujące się do wykorzystania cudzych inwestycji lub czerpania korzyści z pozycji majątkowych.

Czasami Doktorantka posługuje się językiem, który stwarza wrażenie uczoności, ale dla czytelnika bywa niezrozumiały lub nieprecyzyjny (zob. np. s. 21: „W tym celu znak towarowy przybrał rolę ofensywnego elementu oferowanego dobra – takiego, który przyporządkowuje procesy dystrybucji, stanowiąc narzędzie konkurencji oraz środek reklamy”; s. 25: „Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego do używania na rynku i przysługująca mu ochrona znaku przed konfuzją stanowią okoliczność pozwalającą zapobiegać bezprawnemu używaniu znaku przez podmioty trzecie, które to używanie mogłoby zaburzyć

pewność rynku”). Jest to niepotrzebne, również w pracach naukowych - prostota ma w sobie i głębię i elegancję.

Praca została przygotowana starannie od strony technicznej. Autorka opanowała technikę sporządzania przypisów w sposób zadowalający. Ze względu na dominujący opisowy i sprawozdawczy charakter wywodów Autorki zabrakło w pracy wykorzystania techniki przypisów do prowadzenia dialogu z przywoływanymi poglądami innych autorów. Przy cytowaniu wyroków wydanych przez różne sądy (krajowe, unijne, europejskie, amerykańskie) warto doprecyzować, jaki sąd wydał dany wyrok, gdyż czasem czytelnik traci orientację w tej kwestii (zob. np. s. 71).

Praca zawiera obszerny i wykazujący dużą szczegółowość spis treści, wykaz źródeł prawa, skrótów. W przypadku ustaw obcych oraz aktów prawa międzynarodowego warto uzupełnić wykaz o daty uchwalenia przepisów oraz ich publikatory (w szczególności aktów prawa międzynarodowego obowiązujących w RP). Wymaga tego rzetelność rozpraw prawniczych. Imponujący jest wykaz literatury obejmujący blisko 180 pozycji z literatury w przeważającej mierze zagranicznej, ale uwzględniający również ważniejsze pozycje z literatury polskiej.

## 7. Konkluzje

Wkład Autorki w rozwój doktryny wyraża się w podjęciu i opracowaniu tematu wymagającego dobrej znajomości zasad ochrony własności przemysłowej w prawie europejskim i amerykańskim, krytycznej analizy konstrukcji prawnych oraz bardzo rozbudowanego orzecznictwa w tej dziedzinie. Konkludując, uważam, że recenzowana rozprawa doktorska jest samodzielny i oryginalny opracowaniem, potwierdzającym ogólną wiedzę teoretyczną Kandydatki oraz umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej w dziedzinie prawa. Uważam, że rozprawa pt. *Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza* spełnia wymogi określone w art. 13 ust. 1 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.) i wnoszę o dopuszczenie p. Natalii Dulcowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Kraków, 7 września 2022 roku.

