

RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Gierszewskiego pt *Opisowość oznaczenia jako przeszkoda udzielenia i ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy – aspekty materialne i procesowe*

1. Podstawa prawna i kryteria oceny

Stosownie do 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych 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.

Już na wstępie pragnę stwierdzić, iż przedłożona do oceny rozprawa doktorska Pana mgr Wojciecha Gierszewskiego w pełni odpowiada wymogom stawianym przez art.13 ust. 1 ustawy z 14 maja 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789.), stanowiąc oryginalne ujęcie podjętej tematyki.

Podkreślić należy zarówno wiedzę jak i umiejętności Autora w zakresie tak przedstawiania, jak i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych.

2. Wybór tematu, wskazany problem i cel badawczy

Podjęta w pracy tematyka obejmuje zagadnienia związane przede wszystkim z problematyką przeszkód rejestracyjnych dla zgłoszonego do ochrony znaku towarowego. Nadto, w świetle tak regulacji krajowych, jak i unijnych, w określony sposób przeszkoda stanowiąca przedmiot rozprawy ogranicza zakres praw wyłącznych do znaku, pozostawiając pewne oznaczenia do dyspozycji także osób trzecich.

Jak zwykle w odniesieniu do zwrotów nieostrych, w szczególności ograniczających możliwość uzyskania bądź korzystania z praw już uzyskanych, powstaje cały szereg wątpliwości interpretacyjnych tak generalnych, jak i związanych z oceną konkretnych przypadków. Sytuacji tej nie wyjaśnia orzecznictwo, w szeregu przypadkach rozbieżnie oceniające zbliżone stany faktyczne.

Dla praktyki obrotu istotne jest, iż – podobnie jak ma to miejsce w podniesieniu do innych przeszkód rejestracyjnych – także i ta może zostać usunięta w przypadku nabycia tzw. wtórnej zdolności odróżniającej.

Niewątpliwie tak dla teoretyków, jak i dla praktyki, tematyka pracy jest i ważna ciekawa jako przedmiot badań.

Doktorant w poniższy sposób wskazał hipotezy badawcze: 1) opisowość oznaczenia jako przeszkoda udzielenia prawa do znaku towarowego nie jest cechą stałą oznaczenia. Niestalość tę opisuje wskazując kilka tego aspektów oraz 2) opisowość oznaczenia jest elementem stanu faktycznego, a nie oceną normatywną dokonaną w oderwaniu od możliwych do przeprowadzenia dowodu w sprawie.

Uważam, iż przeprowadzone w pracy badania oparte zostały bardziej o analizę orzecznictwa, z uwzględnieniem metody empirycznej, aniżeli o klasycznie rozumianą metodę dogmatyczną, co nie stanowi zarzutu, ponieważ w teorii prawa takie metody badawcze są przyjęte i akceptowane.

2. Struktura pracy

Struktura dalszych wywodów podporządkowana została zrealizowaniu założonego celu badawczego. W konsekwencji, tematyka poszczególnych rozdziałów zmierza do zweryfikowania zasadności postawionych na wstępie założeń.

I tak, w Rozdziale 1 Doktorant przybliży zagadnienia wstępne („Zagadnienia wprowadzające”), co jest zwykłym elementem rozpraw, przygotowującym czytelnika do bardziej szczegółowej problematyki.

Rozdział 2 („Regulacje prawne i orzecznictwo w zakresie opisowości oznaczenia”) zawiera rozważania wprost łączące się z tematem rozprawy, a mianowicie Autor przechodzi do uwag historycznych, ściśle związanych z problematyką znaków towarowych opisowych. Uwagi opiera tak o rozwiązania krajowe, jak i unijne i międzynarodowe.

Rozdział 3 („Ratio legis wyłączenia oznaczeń opisowych z rejestracji jako znaków towarowych”) wskazując uzasadnienie dla omawianej grupy wyłączeń.

Kolejne Rozdziały, tj Rozdział 4, 5 i 6, przybliżają pojęcie oznaczenia opisowego, opisowość ze względu na formę i treść znaku, a więc już szczegółowo wskazują tę cechę w powiązaniu z rodzajem znaku lub z cechą/ właściwością towaru tak indywidualizowanego.

Rozdział 7 porusza problematykę związaną z warunkami, w jakich może jednak dojść do rejestracji takiego oznaczenia zaś kończący rozprawę; Rozdział 8 przybliży zagadnienia procesowe, związane z badaniem opisowości oznaczenia.

Powyższa struktura pracy zasadniczo odpowiada podjętej przez Doktoranta problematyki badawczej.

3. Ocena merytoryczna

Otwierający Rozdział 1, jak zwykle w tego rodzaju opracowaniach, przybliży zagadnienia dla dalszych uwag wprowadzające. Zestawione tu zostały i poddane interpretacji dwa podstawowe pojęcia, tj „oznaczenie” i „znak”, przede wszystkim w ich znaczeniu potocznym z konstatacją, iż znak jest częścią szerszego pojęcia tj. oznaczenia, przy czym pełni on rolę

identyfikatora towarów czy usług na rynku. Kolejno Autor wskazuje cechy znaku, które muszą go charakteryzować, aby stał się przedmiotem ochrony, zwracając uwagę na dokonane w ostatnim czasie legislacyjne zmiany w odniesieniu do definicji znaku.

Uwagi w zakresie wzajemnego stosunku ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dotyczące bytu prawnego znaku towarowego na gruncie ostatniej ze wskazanych regulacji, wymagają pewnego uzupełnienia: otóż niezależnie od doktrynalnego sporu w zakresie kreowania/niekreowania praw podmiotowych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń podkreślił, iż uzyskanie ochrony formalnej nie ma znaczenia dla ocen dokonywanych na podstawie przepisów tej ustawy, tu bowiem znaczenie ma pierwszeństwo używania. Nie odpowiada to wprawdzie pytanie, czy wedle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w przypadku pierwszeństwa powstaje prawo podmiotowe, ale definitywnie określa wzajemny stosunek obu aktów prawnych. Nawet zatem, jeśli np. dla niezarejestrowanego znaku towarowego ustawa ta nie kreuje praw podmiotowych, to w każdym razie buduje na tyle silną ochronę, iż w określonych stanach faktycznych przeważa nad prawem podmiotowym.

Powiązane z powyższą tematyką jest pytanie, czy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie pojęcia „oznaczenie pochodzenia” (art.10 ust.1) mieści się wyłącznie znak towarowy oraz, czy na gruncie tej grupy przepisów mogą podlegać ochronie oznaczenia opisowe? Czy ma tu znaczenie zasada specjalizacji?

Na marginesie dalszych uwag, Doktorant (s.28) wskazuje, iż procedura udzielania prawa ochronnego ma charakter badawczy, opierając się na wypowiedzi literatury z 2010 r. Wprawdzie w kolejnym zdaniu stanowisko to koryguje, jednak kategoryczność pierwszego stwierdzenia wydaje się być zbędna, bądź powinna wskazywać na czas przeszły.

W tej części praca z oczywistych względów ma charakter sprawozdawczy, opisujący problematykę związaną przede wszystkim z bytem prawnym znaku towarowego, choć nie tylko, na co wskazują uwagi zamieszczone pod tytułem „Gospodarcza rola znaków towarowych” jako element głównego, poruszanego tu zagadnienia poświęconego „Pojęciu i ochronie znaku towarowego”. Wydaje się, że Rozdział ten został przez Autora zakreślony zbyt obszernie.

Rozdział 2 już wprost nawiązuje do tytułowej problematyki („Regulacje prawne i orzecznictwo z zakresu opisowości oznaczenia”). Przynajmniej przede wszystkim znajdujemy tu opis historyczny dotyczący rozwiązań prawnych wyłączających spod ochrony oznaczenia opisowe, poczynając od dekretu o ochronie znaków towarowych z 1919 r. *Nota bene* jest to jeden z pierwszych polskich aktów prawnych, choć rejestracje udzielił Urząd Patentowy kilka lat później.

Kolejno Autor przybliży odpowiednie regulacje międzynarodowe i unijne, z oczywistych względów koncentrując uwagę na przepisach dotyczących ograniczeń związanych z opisowym charakterem oznaczenia.

Uzupełnia powyższe odwołanie się do roli znaczenia orzeczeń unijnych dla rozstrzygnięć krajowych, co zresztą nie było zabiegiem koniecznym wobec pewnych oczywistości w tym zakresie.

Rozdział 3, zgodnie z tytułem („*Ratio legis wyłączenia oznaczeń opisowych z rejestracji jako znaków towarowych*”), przybliży argumenty jakie decydowały i decydują o wyłączeniu spod ochrony znaków o charakterze opisowym, zaczerpnięte tak z warunków ekonomicznych, w jakich znaki funkcjonują, jak i mając na uwadze założenia leżące u podstaw rozwiązań prawnych, a które przede wszystkim zasadzają się na konieczności zapewnienia właściwego pełnienia przez znaki ich podstawowej funkcji w postaci wskazywania pochodzenia tak zindywidualizowanego towaru. Z punktu widzenia prawnego chodzi zatem o zapewnienie dystynktywności w tym zakresie: znak opisowy zwykle tej cechy nie ma. Niebagatelne jest też uwzględnienie interesów wszystkich uczestników rynku w wolnym dostępie do nich, tak przedsiębiorców jak i konsumentów. Autor dostrzega w tym zakresie różny rozkład argumentów tak w orzecznictwie jak i w doktrynie.

W tej części pracy Doktorant nawiązuje także do stanowiska zawartego w orzecznictwie unijnym, odnoszącym się do zasadności wyłączenia oznaczeń opisowych spod możliwości ochrony.

Warto zauważyć, iż relacjonujący charakter zawartych tu uwag opatrzony został własnymi komentarzami tak, iż czytelnik otrzymuje zwięzłą charakterystykę zarówno poruszanej kwestii, jak i podsumowujący pogląd Autora.

Po wprowadzeniu w założenia leżące u podstaw omawianego wyłączenia spod rejestracji, przechodzi Doktorant do przybliżenia pojęcia opisowości i kryteriów w tym zakresie ocennych – Rozdział 4. Jest to tym bardziej zasadne, iż akty prawne go nie definiują, zaś niewątpliwie tak niedookreślone pojęcie, mające swoje prawne konsekwencje, wymaga co najmniej wskazania podstawowych jego desygnatów.

Oczywiście termin „opisowość”, „opisowy” posiadają znaczenie potoczne, jednak dla potrzeb tak teorii jak i praktyki, to doktryna wskazuje jego zakres; Autor poglądy te przybliża, wzbogacając uwagi o analizę poszczególnych przejawów tejże „opisowości”, przywołując również stanowisko orzecznictwa.

W Rozdziale tym poruszona została także problematyka metodologii badania opisowości oznaczenia. Jest to istotna część uwag, w szczególności mając na uwadze, że przepisy tak krajowe, jak i unijne w tym zakresie nie zawierają ścisłych wskazówek. Niewątpliwie dla dalszych ocen w powyższym zakresie istotna jest przesłanka ustawowa, a mianowicie, iż przymiot „opisowości” jest „wyłącznym” elementem znaku; pojęcie to stanowi przedmiot dalszych rozważań.

Kolejno przechodzi Autor do problematyki związanej z modelem odbiorcy danej kategorii towarów, zresztą aktualnie już dostatecznie utrwalonym tak w orzecznictwie, jak i w poglądach doktryny; okoliczność ta stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań, opartych o rodzajach produktów oraz jego „końcowego” użytkownika, w szczególności mając na uwadze, iż niekiedy nabywcą jest inna osoba, aniżeli podmiot finalnie korzystający.

Istotny jest także moment dokonywania powyższych ocen, który z oczywistych względów odnieść należy do chwili zgłoszenia, choć okoliczność opisowości badana jest i w postępowaniu unieważniającym. Na marginesie, w tych uwagach zaznacza się wiedza praktyczna Doktoranta, który w prowadzonych tu rozważaniach nawiązuje do pewnych kwestii związanych z prowadzeniem odpowiedniej argumentacji na podstawie przedstawianych dowodów. Jak się wydaje, jest to w omawianym punkcie nie do końca zasadne, choć w praktyce zapewne przydatne.

Wyczerpująco przybliża dalej Autor zagadnienia już bardziej szczegółowe, dotyczące badania opisowości oznaczenia, jak np. problematyka języka użytego w znaku czy aluzyjność

oznaczenia (podkreślając stanowisko tak krajowe jak i unijne dotyczące braku ograniczenia rejestracyjnego). Przywołuje także i omawia problematykę znaczenia wcześniejszych rejestracji dla dalszych ocen dotyczących kolejno zgłoszonego oznaczenia o charakterze opisowym.

Czy mógłby Doktorant w świetle powyższego, przybliżyć problematykę związaną ze znakami mylącymi i przeszkody w postaci braku konkretnej zdolności odróżniającej?

Ciekawą tak teoretycznie jak i mającą istotne znaczenie praktyczne, jest kwestia wzajemnego stosunku przepisów zakazowych na poziomie udzielania rejestracji do przepisów ograniczających już udzielone prawo (art.156 ust.1 pkt 2) pwp i art.7 ust.1 lit.c rozporządzenia). Autor podkreśla niezależność przywołanych regulacji i słusznie. Jednak ciekawe, w jakim zakresie omawiana przeszkoda rejestracyjna nie została zastosowana w znaku, co do którego na podstawie art.156 ustawy podnieść można zarzut opisowości. Uzupełniając, aktualnie kolizje w powyższym zakresie zapewne pomoże rozstrzygnąć wyspecjalizowany Sąd na podstawie powództwa o ustalenie.

Kolejno, w Rozdziale 5, Doktorant przybliży problematykę opisowości ze względu na formę i treść znaku podkreślając, iż zasadniczo jego opisowość może dotyczyć każdej, wyodrębnionej jego kategorii. Poszczególne przypadki dalej szczegółowo przybliży, przede wszystkim kierując się stanowiskiem orzecznictwa tak krajowego, jak i unijnego. Niewątpliwie zebrane tu przykłady i orzeczenia znakomicie ilustrują złożoność procesu zmierzającego do dokonania stosownych ocen końcowych, w szczególności jak chodzi o oznaczenie słowne, literowe, liczbowe, w rozmaitych zestawieniach i skrótach. Na konstatację tę wskazują niekiedy znacząco różne oceny stosowane przez Urząd Patentowy i sądy administracyjne.

Elementy graficzne w ocenie opisowości znaku przybliżone zostały z pewnym motywem przewodnim. Doktorant stawia bowiem na wstępie pytanie, na ile element taki jest w stanie odwrócić uwagę od opisowego elementu słownego. Dalsze uwagi w głównej mierze opierają się o wyjaśnienia zawarte w dokumencie CP3, który został przywołany już w poprzedniej części pracy. Tu nawiązuje Autor do najczęściej pojawiającej się problematyki, a więc np. przywołuje kwestię zastosowanej czcionki, kombinacji kolorystycznej, dodawanych elementów graficznych i inne.

W Rozdziale 6 odnosi się Autor do cechy opisowości zawartej w cechach/właściwościach towaru, wskazując na wstępie, iż w poprzednio obowiązującej ustawie o znakach towarowych kwestia była odmiennie uregulowana, aniżeli ma to miejsce w aktualnym stanie prawnym. W tym zakresie podnosi, iż jego zdaniem ustawodawca chciał ograniczeniem objąć szerszy zakres oznaczeń („rodzaj towaru”) niż tylko odnoszący się do wcześniejszych „nazw rodzajowych”.

Na marginesie zawartych dalej uwag dotyczących przeszkody związanej z pochodzeniem towaru, w tym w szczególności z pochodzeniem geograficznym, gdyby Autor rozważał publikację rozprawy, to w każdym razie należy uaktualnić odpowiednie regulacje unijne. Może także uzupełnić obszerne zresztą wywody o stanowisko doktryny np. w zakresie wzajemnych relacji znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, dla których uzyskano taka czy inną ochronę.

Kolejno Autor omawia, choć już przywołując stanowisko nie tylko orzecznictwa, ale i niekiedy doktryny, dalsze, wskazane w ustawie elementy opisowe, jak np ilość, jakość czy wartość (tu szczegółowe uwagi dot. rozumienia tego pojęcia tak w znaczeniu ekonomicznym jak i pozaekonomicznym, zresztą bardzo to trudna przesłanka, na co w pracy zwrócono uwagę przywołując odpowiednie stanowisko Urzędu Patentowego i EUIPO), skład, przeznaczenie, funkcja i itd. Doktorant przybliży także inne, aniżeli wymienione przykładowo w tekście ustawy rodzaje odniesień, opierając jak zwykle uwagi o wyjaśnienia zawarte w orzecznictwie. Tę część rozprawy kończą „Wnioski cząstkowe”, sprowadzające się do niezbyt optymistycznej konstatacji, iż brak jest stałości orzecznictwa, które wydaje się chwiejne, zaś kierunek dokonywanych analiz w dużej mierze jest nieprzewidywalny. Niezbyt to pocieszający wniosek, wskazujący na dużą dowolność ocen w tym, jakże istotnym zakresie, bo dotyczącym bezwzględnej przeszkody rejestracyjnej.

W Rozdziale 7 Doktorant zawarta została problematyka związana z kolejnym, trudnym zagadnieniem, mianowicie z możliwością uzyskania tzw wtórnej zdolności odróżniającej przez znak pierwotnie jej pozbawiony i związany ze stosownymi ocenami punkt czasowy.

Kwestia ta może być rozważana przede wszystkim na etapie unieważniania prawa z rejestracji, choć znaczenia nabiera także w sytuacji wykonywania tego prawa. Jest to

interesujące zagadnienia zważywszy zwłaszcza na *ratio legis* wyłączenia oznaczeń opisowych spod możliwości uzyskania na nie praw wyłącznych.

Uzupełniając obszerne rozważania dotyczące warunków używania znaku, przesadzających o ostatecznej ocenie, uwagi w zakresie „używania znaku jako znaku towarowego” można uzupełnić o wstępne wskazanie, iż w każdym razie chodzi o przykłady ujęte w art.154 ustawy.

Podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do wcześniejszych rozważań, także i tu znajdujemy liczne odniesienia do orzecznictwa, *de facto* budującego skalę odniesień. W tej części pracy, niezależnie od wcześniej przywołanych przykładów, Autor odrębnie wskazuje kilka z nich, co nieco zaburza dotąd stosowaną konstrukcję formalną rozprawy.

Dla praktyki w tym zakresie istotne jest i to, iż przybliżona została również problematyka dowodowa, tak podstawowa dla wykazania przymiotu wtórnej zdolności odróżniającej.

Kończą ten Rozdział „Wnioski cząstkowe”, w których zawarta została analiza warunków, w jakich dochodzi do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej. Słuszna jest uwaga Autora, iż w praktyce jest to zadanie wielce utrudnione, w szczególności zważywszy na chimeryczną cechę „opisowości” oznaczenia i różne okresy czasowe (postępowanie zgłoszeniowe/procedura zmierzająca do unieważnienia), w których dochodzi do dokonywania odpowiednich ocen, jak również mając na uwadze niestabilne tego kryteria.

Mając powyższe na uwadze, może Doktorant przybliżyć, co Jego zdaniem powinno wskazywać na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej i jakie znaczenie w tym zakresie miałyby badania rynkowe. Ta ostatnia kwestia oczywiście łączy się z dalej prowadzonymi wywodami, obejmującymi ustalenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jako stanu faktycznego czy normatywnego. Czy może tu mieć znaczenie, iż mowa jest o „wtórnej” zdolności odróżniającej, a więc „wtórnej” wobec braku „pierwotnej”?

Rozdział 8 poświęcony został zagadnieniom procesowym, związanym z badaniem opisowości oznaczenia. W tym miejscu nawiązuje Autor do problematyki wskazanej w tytule pracy, konkretyzując, iż podjęta tu zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy cecha opisowości jest elementem stanu faktycznego, czy też przynależy do ocen prawnych. Jest to zasadnicza kwestia, mająca wpływ na tok procedowania tak w postępowaniu administracyjnym

(badanie oznaczenia w toku rejestracji), jak i w cywilnym, związanym z unieważnieniem uzyskanego prawa. Doktorant zastrzega w odniesieniu do postępowania cywilnego, iż problematyka ograniczenia prawa wyłącznego, dalej poruszona, leżąca wprawdzie na pograniczu zagadnień procesowych i materialnoprawnych, jednak zasadne jest jej przybliżenie w tej części pracy, a to wobec koniecznego badania opisowości oznaczenia.

Tak z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie mają rozważania dotyczące wzajemnego stosunku obu postępowań, w szczególności uwzględniając najnowszą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego.

Nie końca zgadzam się z zakwalifikowaniem zwrotu „opisowość” znaku do grupy zwrotów niedookreślonych, pozwalających na dokonywanie ocen w oparciu o sferę faktów. Wydaje się, że nie jest to argument wystarczający, w prawie własności przemysłowej (a i w przepisach zwalczających przejawy nieuczciwości obrotu) mamy wiele takich zwrotów, jak np. wprowadzenie w błąd, w odniesieniu do którego dokonywane są oceny normatywne. Rozumiem, że takie stanowisko Autora jest uwarunkowane przywołanymi orzeczeniami TSUE, co oczywiście należy uwzględnić.

Zagadnienia dalej poruszane dotyczą kwestii proceduralnych, związanych z administracyjnymi trybem postępowania zgłoszeniowego, samodzielnie, choć niewyczerpująco, uregulowanym w ustawie Prawo własności przemysłowej. Ze względu jednak na konieczność stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego oczywiste jest, iż i w o odniesieniu do omawianej procedury znajdują zastosowanie kodeksowe zasady ogólne.

Powyższe postępowanie administracyjne i jego główne założenia, uzupełnia Doktorant uwagami dotyczącymi procedury unieważniania znaku, które nastąpić może bądź w procedowaniu spornym przed odpowiednim Urzędem, bądź w sądowym postępowaniu cywilnym w ramach powództwa wzajemnego w sprawach dotyczących naruszenia prawa z rejestracji.

Moim zdaniem, mając na uwadze praktyczne znaczenie zawartych tu uwag, istotne są rozważania w zakresie zakresu kognicji sądu w odniesieniu do oceny opisowości znaku i wpływu tego na ustalenie zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego, w

odniesieniu do którego poszukuje się ochrony. Chodzi bowiem o ustalenie, czy w ten sposób sąd wkracza w kompetencje zarezerwowane dla wyspecjalizowanego organu administracyjnego. Zasadniczo kwestia ta jest już przesądzona, bowiem nie ma większych wątpliwości co do uprawnień sądu w powyższym zakresie. W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił formalny charakter decyzji administracyjnej co powoduje, iż sąd nie jest nią związany. Autor wskazuje przy tym, iż jest to kontynuacja stanowiska zajmowanego w okresie międzywojennym, wynikającego z ówczesnych warunków prawnych przewidzianych dla udzielenia prawa do znaku i związanych z tym zasad ochrony.

Aktualnie nieco inaczej argumentuje się odpowiednie uprawnienia sądu powszechnego, co zostało następnie przywołane, stanowiąc podstawę dla własnych przemyśleń i uwag Doktoranta. Podzielić należy podsumowujący wniosek, a mianowicie, iż sąd w ramach dokonywania oceny faktycznej przesłanek naruszenia prawa do znaku musi uznać przynajmniej minimum zdolności odróżniającej znaku, a w razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości i w braku wytoczenia powództwa wzajemnego o unieważnienie udzielonego prawa, skierować strony na drogę prowadzącą do unieważnienia prawa i zawiesić postępowanie ze względu na kwestię prejudycjalną. Jednakże w powyższym zakresie wyrażane są i odmienne stanowiska. Analiza stanowiska sądów wskazuje, iż niechętnie postępowanie zawieszają.

Kwestia niejako odwrotną jest problematyka zawieszenia postępowania sądowego ze względu na toczące się postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji. Aktualnie, po zmianie procedury, mamy już odpowiednią regulację.

Rozdział ten zawiera i dalsze, szczegółowe rozważania, obejmujące np. ustalania stanu faktycznego na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych i wzajemny ich stosunek, czy obszerne omówienia znaczenia przepisów ograniczających prawo wyłączne na podstępowanie w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji.

Kończący rozprawę Rozdział 9, to właściwie Wnioski końcowe, podsumowujące zawarte powyżej rozważania. Syntetycznie wskazuje Autor poruszaną problematykę i własne oceny w zakresie poruszanych zagadnień.

Wnioski w zakresie *de lege ferenda*, jakie Doktorant wywodzi z przeprowadzonej w pracy analizy sprowadzają się do stwierdzenia, że zasadniczo obowiązująca tak w kraju jak i w Unii regulacja nie wymaga zmian. Konstatacja ta wynika z przeprowadzonej weryfikacji tezy badawczej dotyczącej wieloaspektowości i niestałości opisowości i jej zakresu, co właśnie uzasadnia brak konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych, choć ponosi Autor kwestię podniesienia jakości orzecznictwa. Przede wszystkim chodzi o usunięcie rozbieżności i nieścisłości, w szczególności w sposób w pracy zaproponowany.

Zasadniczo z powyższym należy się zgodzić, bowiem podejmowanie próby uszczegółowienia omawianej przesłanki zapewne nie dałoby pożądaných rezultatów, zawężając możliwości oceny w konkretnych stanach faktycznych.

4. Warsztat naukowy

Konstrukcję rozprawy należy ocenić jako prawidłową. Zawarte tu rozważania Autor odnosi przede wszystkim do obszernie przywołanych orzeczeń sądowych i stanowisk zawartych w decyzjach odpowiednich organów zarówno krajowych jak i unijnych. Prowadzi to do wniosku, iż tytułowa problematyka została opisana poprzez dokonanie powyższej analizy. Skąpa w tym zakresie literatura niewiele zagadnień przybliży, stąd zapewne wybrana przez Doktoranta metoda badawcza.

Autor swoje uwagi w powyższym zakresie nie ogranicza do prostej relacji, lecz przeprowadza krytyczną analizę wybranych przykładów stanowiska sądów i organów, formułując własne poglądy. Niewątpliwie stanowią one cenny wkład w poznanie problemu, stanowiącego przedmiot rozprawy.

Należy także podkreślić, że tematyka, z którą zmierzył się Doktorant, jest trudna i zawiera wiele kontrowersyjnych zagadnień. Biorąc pod uwagę, że materiał badawczy w postaci orzecznictwa, a także wypowiedzi doktryny, daleki jest od klarownych, jasnych, a co najważniejsze, jednolitych poglądów oraz koncepcji, to pokazanie przez Autora własnych przemyśleń należy ocenić pozytywnie.

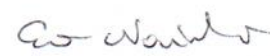
Trudno jednak nie zauważyć, że problematyka procesowa stanowi niewielką część rozprawy, gdyby zatem rozważana była jej publikacja (a dla praktyki byłaby to cenna pozycja), należałoby rozważyć modyfikację tytułu tak, aby czytelnik nie oczekiwała równowagi poruszanej tematyki.

Nieliczne niedoskonałości stylistyczne czy interpunkcyjne nie zmieniają pozytywnej oceny strony formalnej pracy.

KONKLUZJA

Oceniana rozprawa doktorska Pana mgr Wojciecha Gierszewskiego pt „Opisowość oznaczenia jako przeszkoda udzielenia i ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy – aspekty materialne i procesowe”, stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, samoistne i twórcze.

W konkluzji stwierdzam, iż przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska odpowiada wymoganiom przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z 14 maja 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) i wnoszę o dopuszczenie mgr Wojciecha Gierszewskiego do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim.


Prof. dr hab. Ewa Nowińska