

Warszawa, dn. 12 grudnia 2025 r.

dr hab. Łukasz Żelechowski, prof. UW
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
i Dóbr Niematerialnych WPiA UW

**Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Aleksandra Farona
„Znak usługowy jako normatywna kategoria znaków”**

I. Wybór tematu rozprawy. Struktura rozprawy. Metody badawcze.

Recenzowana praca doktorska poświęcona jest zagadnieniu znaku usługowego jako normatywnej kategorii znaku. Problematyka znaku usługowego stanowiła już przedmiot pewnej liczby wypowiedzi. Zasluguje ona jednak z pewnością na pogłębioną i całościową analizę teoretyczną w monografii. Wybór tematu rozprawy zasługuje zatem na aprobatę.

Rozprawa liczy 365 stron, w tym tekst merytoryczny znajduje się na stronach 12-333. Przed tekstem merytorycznym zamieszczony został wykaz skrótów. Tekst merytoryczny składa się z uwag wprowadzających, sześciu rozdziałów i zakończenia. Ocena zawartości poszczególnych rozdziałów przedstawiona jest w dalszej części recenzji. Na końcu rozprawy zamieszczony został wykaz literatury, a następnie wykaz orzecznictwa.

Przyjęta przez Autora struktura rozprawy nie budzi zastrzeżeń. Nie jest one może zaskakująca, ale jest konsekwentnie podporządkowana koncepcji pracy, która obejmuje, po prezentacji tła historycznego (rozdział II), dokonanie ustaleń w zakresie pojęcia usługi (rozdział III), a następnie analizę specyfiki znaku usługowego jako możliwego przedmiotu ochrony (rozdział IV), konstrukcji prawa wyłącznego w przypadku przedmiotu w postaci znaku usługowego (rozdział V) oraz – finalnie – problematyki naruszenia tego prawa (rozdział VI).

W rozprawie wykorzystano klasyczne metody badawcze z zakresu nauk prawnych, tj. metodę formalno-dogmatyczną oraz teoretyczno-prawną; przeprowadzono także analizę relewantnego orzecznictwa. W ograniczonym i uzasadnionym zakresie wykorzystano metodę porównawczą i metodę historyczną.

II. Sformułowanie problemu naukowego i jego rozwiązanie

Ustawową przesłanką dotyczącą rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. We wstępie rozprawy Autor stwierdza, że jej celem jest wyjaśnienie pojęcia usługi w prawie znaków towarowych, ustalenie podobieństw i różnic między znakami towarowymi i znakami usługowymi oraz odpowiedź na pytanie, czy znaki usługowe są samodzielną normatywną kategorią znaków. Uznać należy, że pośród wymienionych kwestii

nadrzędne znaczenie ma problem, czy znaki usługowe stanowią samodzielną kategorię odrębną od znaku towarowego, a także oznaczenia przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie doktrynalnego ujęcia znaku usługowego jako dobra niematerialnego, jak i w sferze normatywnej.

Tezę o odrębności znaku usługowego Autor prezentuje już na wczesnym etapie rozważań w rozdziale trzecim § 2, pkt III pt. „Pojęcie znaku usługowego”. Autor uznaje, że priorytetowe znaczenie w przypadku znaków usługowych ma funkcja podobna jak w przypadku znaków towarowych, która polega na przekazaniu komunikatu o handlowym pochodzeniu usługi. Jednocześnie Autor akcentuje odmiennność przedmiotu (substratu), jakim jest usługa, od przedmiotu, jakim jest towar. Podkreśla, że ze względu na okoliczność, iż usługa nie funkcjonuje w obrocie gospodarczym w sposób samoistny, inaczej niż towar, konsument zasadniczo nie ma możliwości zbadania i dokonania oceny usługi przed jej nabyciem. Na tym tle Doktorant prezentuje tezę, że znak usługowy jest rodzajem oznaczenia odróżniającego odmiennego od znaku towarowego „przynajmniej w aspekcie źródła wyobrażeń wpływających na związek oznaczenia z przedmiotem jakim jest odpowiednio usługa i towar”. W konsekwencji uznaje, że informacje przekazywane przez znak usługowy mają „bardziej intuicyjny i zróżnicowany charakter oraz zależą od percepcji odbiorcy” (s. 107). Takie stwierdzenie Doktoranta wydaje się poprawne, aczkolwiek zauważyć należy że we współczesnych warunkach obrotu możliwość poznania cech towaru oznaczonego znakiem towarowym również zanika, zwłaszcza w warunkach handlu elektronicznego. Zniwelowaniu powstających w związku z tym niedogodności służą zresztą różnego rodzaju instrumenty prawne, w tym ustawowe prawo odstąpienia do umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa i możliwość zwrotu towaru po poznaniu jego cech fizycznych. Wyrazistość różnic między towarami i usługami jeszcze silniej zacierają się w przypadku obrotu takimi towarami z klasy 9, które w ogóle nie przybierają postaci materialnej, jak oprogramowanie, publikacje elektroniczne lub pliki muzyczne – do pobrania, czy wirtualne towary (jak np. wirtualna odzież).

Uzasadnienie stanowiska Doktoranta nie wyczerpuje się jednak w wyeksponowaniu wyłącznie wymienionych wyżej okoliczności. W rzeczywistości szczegółowe rozważania w rozdziałach III-VI zawierają szereg uwag uwypuklających rozmaite odmienności znaku usługowego w stosunku do znaku towarowego (obok dostrzeganych także wielu podobieństw, czy wręcz cech identycznych). Wymienienie najważniejszych podobieństw i odmienności dostrzeżonych w rozprawie zawarte jest w jej zakończeniu. W zakresie odmienności specyfika usługi jako „substratu” znaku wpływa, zdaniem Autora na szczególne pojmowanie funkcji odróżniającej znaku usługowego, a także na większą doniosłość funkcji jakościowej oraz reklamowej w przypadku znaków usługowych aniżeli znaków towarowych. Ta specyfika uzasadnia również, w ocenie Autora, bezprzedmiotowość kryterium samodzielności znaku usługowego jako konstytutywnej cechy przedmiotu ochrony. Ma ona także wpływ na sposób dokonywania oceny niedystynktywności, opisowości lub wolnego charakteru oznaczeń przeznaczonych dla usług. Powoduje ona również konieczność ostrożnej oceny w przypadku naruszeń praw ochronnych czy bezprawna eksploatacja dotyczy usług czy towarów.

Do argumentacji Autora w zakresie wymienionych wyżej aspektów odniosę się szerzej w punkcie III recenzji, omawiając treść kolejnych rozdziałów i dokonując ich oceny merytorycznej. Uważam natomiast, że uporządkowanie argumentów przemawiających za doktrynalną i normatywną odrębnością znaku usługowego jako oznaczenia odróżniającego w uwagach podsumowujących w zakończeniu rozprawy mogłoby być jeszcze bardziej wyraziste. Autor stwierdza: „Prawidłowa interpretacja szczegółowych konstrukcji prawa znaków towarowych wymaga uwzględnienia charakteru usługi i jej specyfiki, a przepisy lub zasady z nich wynikające należy odpowiednio dostosować do szczególnych cech znaku usługowego” (s. 333). Optymalnie, zakończenie mogłoby w sposób konkludujący wyjaśniać, dlaczego natężenie cech specyficznych znaków usługowych na tyle góruje nad podobieństwami w stosunku do znaków towarowych, że uzasadnione jest potraktowanie znaków usługowych jako odrębnej kategorii oznaczenia odróżniającego, nie zaś jedynie jako podtypu znaku towarowego. Nie twierdzę że Autor bronionej przez siebie tezy nie wykazał w rozprawie, biorąc pod uwagę całość jej treści. W rozdziałach szczegółowych oraz w zakończeniu wnioski ukazujące specyfikę znaku usługowego są jednak przemieszane z wnioskami dotyczącymi zagadnień, w przypadku których nie dostrzeżono w rozprawie istotnych różnic między znakami towarowymi i usługowymi. Do tych drugich aspektów Autor zaliczył m.in. elementy konstytuujące pojęcie znaku towarowego i usługowego w postaci zmysłowej postrzegalności i jednolitości oznaczenia, konieczność większego zwracania uwagi na ocenę abstrakcyjnej zdolności odróżniającej (jak rozumiem *in genere*, tj. zarówno w przypadku znaków towarowych, jak i usługowych), czy zasady oceny podobieństwa oznaczeń przeznaczonych dla towarów lub usług.

Autor uznaje doktrynalną odrębność znaku usługowego, uznając, że jest nim „odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia i oferowanego w obrocie zachowania, którego treść obejmuje ogół informacji i wyobrażeń o tym zachowaniu” (s. 105). Definicja ta skonstruowana jest na wzór doktrynalnej definicji znaku towarowego, z uwzględnieniem usługi jako odmiennego przedmiotu, którego dotyczyć mają informacje i wyobrażenia. Następnie, opowiadając się za tezą o normatywnej odrębności znaków usługowych Autor stwierdza w zakończeniu rozprawy, że nie zachodzi potrzeba odrębnej ich regulacji, zaś docenienie ich odrębności nastąpić może poprzez uwzględnienie specyfiki usługi w toku interpretacji przepisów. Stanowisko takie jest oczywiście możliwe do obrony. Jednocześnie wobec sygnalizowanych przez samego Autora niejasności w unormowaniu statusu prawnego znaków usługowych w świetle obecnej ustawy – Prawo własności przemysłowej (s. 34-35), wydaje się że potrzeba lub brak potrzeby sformułowania określonych postulatów *de lege ferenda* wobec przyjętej przez Autora tezy o normatywnej odrębności znaku usługowego zasługiwałyby na nieco szersze uwagi. Autor zauważa bowiem, że – z jednej strony – w świetle art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. polski ustawodawca wyróżnił znaki usługowe jako odrębną od znaków towarowych kategorię normatywną, jednocześnie zrównując ochronę obydwu oznaczeń. Z drugiej zaś strony definiując pojęcie towarów w art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p., ustawodawca objął nim także usługi, co – zdaniem Doktoranta – mogłoby skłaniać do wniosku, że znak usługowy jest kategorią pustą, skoro przez pojęcie towaru należy rozumieć również usługi. Doktorant zwraca

także uwagę na model jednolitego ujęcia znaku towarowego w świetle projektu p.w.p. z 2022 r. (s. 36)

Powyższe uwagi nie wpływają jednak ujemnie na pozytywną konkluzję, że rozprawa zawiera rozwiązanie postawionego w niej problemu naukowego. Rozwiązanie to jest oryginalne, poparte własną rozbudowaną argumentacją Autora, zawartą w rozdziałach szczegółowych rozprawy, a ukazującą specyfikę znaku usługowego w stosunku do znaku towarowego.

III. Ocena zawartości poszczególnych rozdziałów rozprawy

Pierwszy rozdział rozprawy poświęcony jest przedstawieniu historycznego rozwoju ram prawnych dotyczących ochrony znaków usługowych. Struktura rozważań w tym rozdziale podzielona jest według kryterium trzech okresów wyznaczonych istotnymi cezurami w rozwoju ochrony międzynarodowej znaków towarowych usługowych: do czasu rewizji konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków w latach 50. XX w., do chwili przyjęcia porozumienia TRIPS w 1994 r., oraz w odniesieniu do okresu po tej dacie.

Obszerny rozdział drugi poświęcony jest pojęciu usługi. Autor poddaje rzeczzone pojęcie analizie z perspektywy nauk ekonomicznych, prawa cywilnego, prawa unijnego (w zakresie norm innych aniżeli normy prawa znaków towarowych), a następnie – najobszerniej – z perspektywy prawa znaków towarowych, przy uwzględnieniu prawa międzynarodowego (porozumienie nicejskie), wybranych obcych porządków prawnych, unijnego prawa znaków towarowych z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz prawa polskiego. Rozważania zawarte w tym rozdziale są zwieńczone przedstawieniem i uzasadnieniem własnego stanowiska w kwestii pojmowania usługi.

Autor przyjmuje autonomiczne rozumienie tego pojęcia na obszarze prawa znaków towarowych, dla którego punkt odniesienia stanowi treść klasyfikacji nicejskiej. Warto w związku z tym rozważyć, czy w razie ewentualnej publikacji pracy wywody o pojęciu usługi w świetle innych dziedzin niż prawo znaków towarowych nie powinny zostać skrócone, np. dość szczegółowe uwagi dotyczące pojęcia usługi w świetle przepisów o umowach nazwanych.

Za trafną uznać należy tezę, że w prawie znaków towarowych pojęcie usługi obejmuje świadczenia skierowane do osób trzecich, zatem pojęcie to nie dotyczy działań podejmowanych na własne wewnętrzne potrzeby podmiotu, a także nie jest wymagany zarobkowy charakter usługi. Autor dostrzega, że świadczenie usług może wiązać się z korzystaniem z określonych przedmiotów materialnych, a niekiedy nawet z wytwarzaniem takich przedmiotów. Trafnie jednak przyjmuje, że aby określona czynność była uznawana za usługę, powinna ona być rozpoznawana przez obrót jako samodzielna i niezależna w stosunku do dóbr oferowanych przez uprawnionego do znaku przedsiębiorcę, chociażby z tymi dobrami była związana.

Nasuwają się natomiast dwie wątpliwości o charakterze terminologicznym. Po pierwsze, nie jestem przekonany w kwestii trafności wyboru przez Autora określenia „zachowanie” jako

kluczowego terminu otwierającego przyjętą w rozprawie definicję usługi (s. 91). Całość rozważań Autora pozwala uznać że za cechę usługi uznaje on działanie (postępowanie/zachowanie czynne, aktywne). Tymczasem zarówno w języku potocznym, jak i w prawie, zwłaszcza w prawie cywilnym, określenie „zachowanie” obejmuje również zachowanie bierne (zaniechanie). Warto odnotować, że porównując pojęcie usługi z pojęciem świadczenia w rozumieniu art. 353 § 2 k.c. Autor odnosi się (s. 49) jedynie do pojęcia działania, przybierającego postać czynienia (*facere*). Tymczasem świadczenie zgodnie z powołanym przepisem polegać może także na zaniechaniu, zaś ogólnym określeniem pozwalającym zdefiniować świadczenie jest właśnie zachowanie się dłużnika (zgodne z treścią zobowiązania). Wydaje się zatem, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie przy terminie akcentującym aktywny charakter usługi, czyli określeniu „działanie”. Autor zresztą używa tego pojęcia, np. w sposób sugerujący jego utożsamienie z pojęciem zachowania (s. 91) lub gdy stwierdza, że znak usługowy „zapewnia konsumentów o gotowości i zdolności usługodawcy **do działania**” (s. 331) [podr. ŁŻ]).

Po drugie, Autor posługuje się pojęciem „rezultatu usługi” uznając, że rezultat ten ma zawsze charakter niematerialny w postaci zaspokojenia określonych potrzeb klienteli (s. 93). Dodaje także, że niekiedy ów niematerialny rezultat może przybrać postać materialnego „substratu” w postaci przedmiotu będącego rezultatem usługi. Wydaje się, że posługując się kryterium zaspokojenia określonych potrzeb klienteli zamiast określenia „rezultat usługi” bardziej odpowiednio byłoby użycie określenia „cel usługi” (Autor zwraca na s. 86 na użycie tego ostatniego określenia przez U. Promińską). Nie każdą usługę sprowadzić można do osiągnięcia pewnego rezultatu. Nie jest moim zamierzeniem nawiązywanie do podziału, nieuwolnionego wszak od kontrowersji, na zobowiązania starannego działania i rezultatu, a także konstruowania analogii między tym podziałem a pojęciem usługi w prawie znaków towarowych. Jeżeli jednak zdaniem Autora dla pojęcia usługi jest istotne zaspokajanie potrzeb klienteli, to wydaje się, że bezpieczniejszą, ale przede wszystkim bardziej zrozumiałą konwencją jest odwołanie się do „celu” usługi, aniżeli do jej niematerialnego „rezultatu”. Nawiasem mówiąc, w dalszych częściach rozprawy Autor używa określenia „rezultat” w odniesieniu do materialnego produktu (przedmiotu), który powstał w wyniku świadczenia usługi. W konsekwencji użycie określenia „rezultat usługi” raz w odniesieniu do bytu niematerialnego, a raz – materialnego, powodować może pewną konfuzję.

Wyrażony przez Autora postulat jasności i precyzji w formułowaniu listy usług (a także towarów) w podaniu zgłoszeniowym jest zrozumiały. Nie jest jednak jasne, na czym zdaniem Autora miałyby polegać analogiczne stosowanie w tym zakresie kryteriów ze sprawy *Sieckmann* (s. 97), które są przecież związane z oceną formy przedstawieniowej oznaczenia. Kwestia ta wymagałaby wyjaśnienia, zwłaszcza w zakresie takich wymagań jak samodzielność, łatwość dostępności przedstawienia oznaczenia, czy jego trwałość.

W rozdziale trzecim Doktorant podejmuje analizę znaku usługowego jako oznaczenia odróżniającego oraz funkcji znaku usługowego. Ocenie poddaje, po pierwsze, dylemat, czy abstrakcyjna zdolność odróżniania, którą posiadać powinien znak towarowy, składa się w przypadku znaku usługowego z tego samego zespołu cech. Po drugie, Autor stawia pytanie,

czy wobec odmienności usługi jako „substratu” znaku usługowego, ów znak realizuje takie same funkcje jak znak towarowy. W rozdziale tym zawarte jest powoływane już wyżej (w pkt II recenzji) ustalenie naukowe, zgodnie z którym odmienność przedmiotu (substratu) znaku usługowego sprawia, że traktować go należy jako odrębną kategorię oznaczenia odróżniającego (s. 105-107).

W zakresie konstytutywnych cech normatywnego pojęcia znaku towarowego, które Autor uznaje za relewantne także dla znaku usługowego jako dobra niematerialnego i przedmiotu prawa ochronnego, znajduje się zmysłowa postrzegalność oraz jednolitość oznaczenia. Autor odrzuca natomiast kryterium samodzielności znaku usługowego, które jest tradycyjnie wyodrębnione w doktrynie jako pomocnicze przy ocenie abstrakcyjnej zdolności odróżniania znaków towarowych. Przyczyn bezprzedmiotowości stosowania tego kryterium do znaków usługowych Autor upatruje w okoliczności, że – inaczej niż w przypadku znaków towarowych – nie zachodzi potrzeba badania samodzielności oznaczenia względem usługi jako przedmiotu odróżniania, gdyż oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług nie mogą z przyczyn „naturalnych i oczywistych” stanowić samej usługi. Przy okazji tych rozważań Autor wyraża także stanowisko dotyczące kryterium samodzielności oznaczenia (tam, gdzie uznaje jego zastosowanie, a więc w przypadku oznaczeń dla towarów). Stanowisko Autora wpisuje się w nurt poglądów doktrynalnych, zgodnie z którymi kryterium samodzielności nie jest adekwatne do oceny abstrakcyjnej zdolności odróżniania, dokonywanej w oderwaniu od konkretnych towarów, ponieważ wymaga ono uwzględnienia towaru, dla którego przeznaczony jest określony znak. Jednocześnie taka konstatacja prowadziłaby chyba do wniosku, że kryterium to jest nieadekwatne do oceny samej abstrakcyjnej zdolności odróżniania nie tylko w przypadku znaków usługowych, ale także – z innych powodów – w przypadku znaków towarowych. Akceptując zasadniczo to ustalenie, mam jednak wątpliwość w kwestii kategoryczności nurtu poglądów, do którego Autor chyba się włącza (s. 112-113), zgodnie z którym samodzielność oznaczenia jest pojęciem ze sfery konkretnej zdolności odróżniającej (choć na s. 118 wydaje się On także podzielać mniej rygorystyczny pogląd, uznający, że kryterium samodzielności jest usytuowane na granicy abstrakcyjnej i konkretnej zdolności odróżniającej). Przyczyną tej wątpliwości jest fakt, że brak konkretnej zdolności odróżniającej może zostać przełamany nabyciem wtórnej zdolności odróżniającej. Czy uzasadnione byłoby przewyciężenie w ten sposób niedopuszczalności rejestracji oznaczenia wykazującego brak samodzielności oznaczenia w stosunku do towaru? Ulokowanie braku samodzielności oznaczenia w sferze braku abstrakcyjnej zdolności odróżniania, nie zaś konkretnej zdolności odróżniającej jednoznacznie wyłączałoby przecież taką możliwość. Uważam, że kwestia oceny braku samodzielności oznaczenia w stosunku do towaru angażuje także (przynajmniej obok możliwego braku konkretnej zdolności odróżniającej) zagadnienie przeszkód funkcjonalnych (por. W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 60-61), zwłaszcza funkcjonalności „naturalnej”, wynikającej z charakteru samego towaru. Stwierdzenie przeszkód funkcjonalnych musi już uwzględniać rodzaj towarów, dla których przeznaczone jest dane oznaczenie, ale ich obecności nie może przełamać nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, nawet gdyby w wyjątkowych przypadkach zaistniała ona *de facto*. Finalnie, konkluzję Autora o braku znaczenia kryterium samodzielności w odniesieniu do

znaku usługowego uznaję za konsekwentnie uargumentowaną, także z tego powodu, że wyłącza On w odniesieniu do takich znaków zastosowanie przeszkód funkcjonalnych (do tej kwestii odniosę się jednak odrębnie niżej).

Podzielam krytyczną ocenę Autora dotyczącą zanikania w praktyce urzędów rejestrujących znaki towarowe stosowania kryteriów oceny abstrakcyjnej zdolności odróżniającej i przenoszenia ciężaru oceny na płaszczyznę konkretnej zdolności odróżniającej. Jest to zjawisko niekorzystne, zwłaszcza w odniesieniu do znaków niekonwencjonalnych.

Autor obszerne uwagi w rozdziale III poświęca funkcjom znaku usługowego, poszukując ich specyfiki w stosunku do funkcji znaku towarowego. Akceptuje istnienie funkcji podstawowej znaku usługowego, tj. funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie usługi od uprawnionego, z zastrzeżeniem pewnych odmienności. Uznaje, że w przeciwieństwie do znaków towarowych znak usługowy wskazuje, iż określone usługi będą dopiero w przyszłości wyświadczone. Znak usługowy ma więc – zgodnie ze stanowiskiem Autora – wykazywać większy i ściślejszy związek z podmiotem aniżeli znak towarowy, który sygnuje towar istniejący o poznawalnych cechach fizycznych. Stanowisko to wydaje się zasadniczo trafne, zwłaszcza jeżeli uwzględnić tradycyjne warunki obrotu towarami. Jak już jednak wyżej zauważono (pkt II recenzji), współcześnie kwestia poznawalności towaru sygnowanego znakiem niekoniecznie wiąże się z percepcją cech fizycznych towaru w związku z jego zakupem, przede wszystkim w warunkach sprzedaży w handlu elektronicznym (dla jasności – chociażby w przypadku sprzedaży własnych towarów przez ich producenta, gdy mamy niewątpliwie do czynienia ze używaniem znaku dla towarów). Przecież współcześnie towary bardzo często nabywane są online, zaś ich cechy fizyczne poznać można wizualnie jedynie w ograniczonym zakresie dzięki wyświetleniu ich przedstawienia (wizualnej reprezentacji) na urządzeniu. Nie można ich wówczas dotknąć, przymierzyć (np. odzieży, obuwia) lub sprawdzić mechanizmu działania. W warunkach sprzedaży masowej dostarczony egzemplarz towaru nie będzie też raczej dokładnie tym samym egzemplarzem, który został pokazany na stronie internetowej. W ostatnim przypadku mamy bowiem często do czynienia z poglądową ilustracją towaru, co bywa niekiedy nawet zaznaczane na stronach internetowych oferujących towary. Jednocześnie usługa, która ma być dopiero wyświadczona konkretnemu usługobiorcy, także może być wstępnie zilustrowana w obrocie elektronicznym w podobny sposób, pozwalający w ograniczonym zakresie poznać jej cechy (np. zdjęcia hotelu, tekstowy lub audialny opis świadczeń w nim dostępnych, przekazy multimedialne ukazujące świadczenie usług, np. wideo pokazujące proces świadczenia określonej usługi – kosmetycznej, usług spa, czy doradztwa dotyczącego treningu sportowego). Autor poświęca zresztą odrębne uwagi w rozdziale czwartym zagadnieniu dystynktywności niekonwencjonalnych znaków towarowych – ruchomych i multimedialnych, które mogą zawierać przedstawienie usługi, dla której są przeznaczone. Różnica w uzyskiwaniu wiedzy o „substracie” – towarze i usłudze – która była donioślejsza 30-40 lat temu, zaczyna się współcześnie nieco rozmywać. Odmienność funkcji oznaczenia pochodzenia, którą przyjmuje Autor, oczywiście można nadal stwierdzić, aczkolwiek wydaje mi się że wraz ze zmianą warunków obrotu towarami i wzrastającą rolą handlu elektronicznego, nieco traci ona na swej wyrazistości.

Podobnie, uprawnione pozostaje stanowisko Autora, że ze względu na odmienną usługę jako przedmiotu znaku usługowego funkcja jakościowa ma większe znaczenie w przypadku znaków usługowych niż w przypadku znaków towarowych, gdyż wobec braku materialnego substratu usługi znak staje się jedynym widocznym nośnikiem oczekiwań co do jakości usługi przed jej świadczeniem. Z przytoczonych już powodów można jednak sądzić, że w warunkach obrotu elektronicznego towarami także ta różnica może się nieco zacierać.

Nie budzi zastrzeżeń teza Autora, że oznaczenia przedsiębiorstw oraz znaki usługowe są odrębnymi kategoriami oznaczeń odróżniających, spełniającymi odmienne funkcje i mającymi odmienny punkt odniesienia, nawet jeżeli od strony percepcji uczestników obrotu odróżnienie tych funkcji może nastręczać trudności w warunkach faktycznej zbieżności tych oznaczeń.

Rozdział czwarty poświęcony jest przeszkodzie braku konkretnej zdolności odróżniającej znaku usługowego. Odnośnie do przeszkody braku inherentnej dystynktywności Autor poddaje analizie aspekty takie jak postać oznaczenia, typowy sposób jego używania oraz terytorialny zakres oddziaływania na moc dystynktywną w przypadku znaków usługowych. Zagadnienie dystynktywności postaci oznaczenia Autor rozpatruje głównie z perspektywy trzech rodzajów znaków niekonwencjonalnych, tj. przedstawienia zagospodarowania powierzchni sprzedażowej, znaków ruchomych oraz multimedialnych. Uznaje, że są to takie postaci oznaczeń niekonwencjonalnych, które ze względów faktycznych są często (częściej) wykorzystywane do odróżniania usług. Wybór ten wydaje się nieco arbitralny. Z całości rozważań wydaje się wynikać, że Autor chciał poświęcić szczególną uwagę takim oznaczeniom, które mogą przedstawiać świadczenie usług bądź proces elementu świadczenia tych usług; Autor daje temu wyraz na s. 171 w odniesieniu do znaków ruchomych i multimedialnych. Kierując się takim kryterium wydaje się, że warto byłoby w razie ewentualnej publikacji pracy wzbogacić analizę, np. o kwestię dystynktywności znaków dźwiękowych dla usług. Doniosłości tego zagadnienia dowodzi niedawny wyrok (wydany już po złożeniu recenzowanej pracy doktorskiej) w sprawie T-288/24, *Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)*, przeznaczony dla usług transportowych i innych usług z klasy 39.

Przedmiotem analizy Autora w zakresie przeszkody opisowości są już zasadniczo oznaczenia słowne dla usług, co jest zrozumiałe w świetle licznych powołanych w rozprawie przykładów z orzecznictwa. Autor krytycznie odnosi się do orzecznictwa przyjmującego bardziej złagodzoną ocenę przeszkody wyłącznie opisowego charakteru znaku w odniesieniu do oznaczeń usług aniżeli w przypadku znaków towarowych. Analizuje w tym zakresie w szczególności przypadek oznaczenia „Bank of England”, który nie został uznany w orzecznictwie za wyłącznie opisowy ze względu na okoliczność, że wiązał się z określonym podmiotem. Zgłoszona przez Autora krytyka takiej liberalnej oceny jest trafna. Zliberalizowane podejście może raczej charakteryzować ocenę zdolności odróżniającej oznaczenia przedsiębiorstwa. Konsekwentne jednak przyjęcie odrębności oznaczenia przedsiębiorstwa i znaku usługowego, co Autor uczynił w rozprawie, sprawia że podejścia tego nie należy przenosić na ocenę wyłącznej opisowości znaków usługowych. Możliwe jest natomiast zarejestrowanie takich znaków z wykazaniem wtórnej zdolności odróżniającej.

W odniesieniu do kwestii opisowego charakteru w zakresie pochodzenia geograficznego usług trudno jednoznacznie ocenić tezę Autora, w myśl której znaki usługowe powinny częściej niż znaki towarowe wymykać się przeszkodzie opisowości, nawet gdy stanowią lub zawierają nazwę geograficzną. Zgodzić się można natomiast, że aspekty brane pod uwagę przy ustalaniu związku nazwy geograficznej z danymi usługami z perspektywy odbiorców są nieco inne, aniżeli przy ustaleniu takiego związku w odniesieniu do towarów.

Rozważania w rozprawie w zakresie przeszkód udzielenia prawa ochronnego skupiają się w rozdziale czwartym jedynie na problemie braku konkretnej zdolności odróżniającej w odniesieniu do znaków usługowych. Trudno oczywiście oczekiwać kompleksowego omówienia w rozprawie wszystkich licznych przeszkód bezwzględnych i względnych, zwłaszcza że sposób ich oceny w odniesieniu do znaków usługowych wypadać może podobnie jak przypadku znaków towarowych. Niedosyt budzi jednak brak odrębnego i szerszego poruszenia w rozprawie zagadnienia możliwości zastosowania przeszkód funkcjonalnych (art. 129[1] ust. 1 pkt 5 p.w.p.) do znaku usługowego. Zgodnie z panującym poglądem, odnotowanym zresztą przez Autora (s. 35-36, s. 162), przeszkody funkcjonalne nie znajdują zastosowania do znaków usługowych. Wydaje się jednak, że w pracy poświęconej bezpośrednio znakom usługowym ten utrwalony pogląd zasługiwałby na weryfikację, nawet gdyby miało to prowadzić do potwierdzenia jego trafności. Po wdrożeniu obecnej dyrektywy zakres przeszkód funkcjonalnych nie ogranicza się już tylko do kształtu towarów, ale obejmuje także inne właściwości towaru. Uważam, że okoliczność ta uzasadnia podjęcie rozważań o znaczeniu powyższej zmiany dla znaków usługowych i ewentualnej dezaktualizacji dotychczasowego poglądu restrykcyjnego (zwłaszcza wyr. TS w sprawie C-421/12 *Apple*). Do takich rozważań powinna też Autora zachęcać jego własna ważna teza, sformułowana w innym miejscu rozprawy, dotycząca poszerzenia rozumienia towarów o materialne rezultaty świadczenia usług wytwórczych na potrzeby innej instytucji prawa znaków towarowych, tj. wyczerpania prawa ochronnego, której zastosowanie do znaków usługowych jest także tradycyjnie wykluczane (o czym niżej w recenzji). Ponadto w literaturze zostało ostatnio zaprezentowane stanowisko, zgodnie z którym przeszkody funkcjonalne mogą znajdować zastosowanie do znaków przeznaczonych dla takich usług, które wiążą się z korzystaniem z przedmiotów materialnych (L. Brancusi, *EU Trade Mark Law and Product Protection. A Comparative Analysis of Trade Mark Functionality* [2024], s. 183-187).

Rozdział piąty rozprawy poświęcony jest charakterystyce prawa ochronnego, którego przedmiotem jest znak usługowy. Autor omawia to zagadnienie, nawiązując do wyróżnianych w doktrynie sfer pozytywnej i negatywnej prawa ochronnego. Poświęca szczególną uwagę zagadnieniu używania znaku usługowego, poszukując specyfiki form używania w odniesieniu do tej kategorii znaku. Zgodzić się należy z tezą Autora, który nie dostrzega kolizji między znakiem towarowym nałożonym na określony przedmiot, a czynnością polegającą na umieszczeniu na tym przedmiocie także znaku usługowego w sytuacji, gdy usługa świadczona jest przy pomocy tego przedmiotu (s. 239-240). Autor trafnie zauważa, że decydującą rolę w kwestii możliwości wprowadzenia odbiorców błąd w opisanej sytuacji powinny odgrywać przyzwyczajenia konsumentów. Argumentację Autora o konieczności uwzględniania

perspektywy konsumenckiej wzmacniałyby w mojej ocenie nawiązania do wypowiedzi TS w zakresie pokrewnych zagadnień dotyczących umieszczania na towarach oznaczeń innych podmiotów obok pierwotnie umieszczonych znaków towarowych, kładącej nacisk na konieczność uwzględnienia praktyk i zapatrywań klientów w danym sektorze obrotu (wyr. TS w sprawie C-197/21 *Soda-Club, SodaStream przeciwko My Soda*).

Autor bardzo rygorystycznie podchodzi do ww. zjawiska w przypadku modyfikacji towaru oznaczonego znakiem towarowym w wyniku wykonania usługi, podnosząc, że ponowne wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego towaru stanowiłoby podstawę do sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji towaru przez uprawnionego (s. 241). Warto jednak zauważyć, że surowość wyłączenia skutku wyczerpania w opisaney sytuacji jest współcześnie przedmiotem intensywnych dyskusji w przypadku takich modyfikacji towarów, które służą realizacji celów gospodarki o zamkniętym obiegu, np. w przypadku produktów naprawionych, regenerowanych, czy też będących rezultatem upcyklingu. W sytuacji, gdy pierwotny znak towarowy pozostaje widoczny na zmodyfikowanym produkcie, przejrzysty *co-branding* podawany jest jako jedno z rozwiązań, które mogłyby zapewnić legalność dalszej cyrkulacji takich produktów w obrocie.

Za trafną i bardzo ważną uznać należy tezę Autora, zgodnie z którą sfera pozytywna prawa ochronnego powinna obejmować uprawnienie do umieszczania oznaczenia na przedmiotach (towarach) stanowiących rezultat usługi, a także uprawnienie do wprowadzenia takich towarów do obrotu (s. 246-247). Zasadnie kwestionuje Autor natomiast wyodrębnienie uprawnienia wprowadzania do obrotu przypadku tych usług które nie mogą prowadzić do wytworzenia towarów, krytykując odmienne koncepcje wyrażone w doktrynie w tym zakresie (s. 248-249).

W ramach uwag dotyczących pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego Autor przychyliła się do trafnego w mojej ocenie nurtu poglądów w doktrynie, zgodnie z którym objęte sferą pozytywną używanie znaku towarowego, o którym mowa w art. 153 ust. 1 p.w.p., jest czymś innym (szerszym), niż wężiej rozumiane pojęcie używania rzeczywistego, o którym mowa w artykule 169 ust. 1 p.w.p.

Autor kategorycznie stwierdza jednak, że w przypadku świadczenia pod zarejestrowanym znakiem towarowym usług hotelarskich poza terytorium ochrony (kraju lub Unii Europejskiej – w przypadku znaków unijnych), gdy na obszarze ochrony występuje wyłącznie możliwość zarezerwowania tych usług, nie ma możliwości ustalenia jakiegokolwiek łącznika między rzeczywistym świadczeniem usług. Takie używanie jest, w ocenie Autora, objęte kompetencją uprawnionego, nie stanowi natomiast realizacji rzeczywistego używania znaku (s. 244-245). Tak kategorycznie sformułowanego stanowiska nie podzielam. Gdyby rozważana była publikacja rozprawy, warto, aby powyższe stwierdzenie Autor skonfrontował dla kompletności własnej argumentacji z wyrażającym odmienne stanowisko ważnym wyrokiem Sądu Generalnego dotyczącego opisanych wyżej okoliczności w sprawie T-768/20, *Standard International Management LLC* i przyjętym tam odróżnieniem między miejscem dostawy towarów lub świadczenia usług a miejscem używania znaku poprzez dostępność reklamy i

portalu rezerwacyjnego dla klientów z UE (zob. też Wytyczne EUIPO 2025, Część C, Sekcja 7, pkt 6.1.2.5., ostatnie zdanie).

Szczególnie interesujące w rozdziale piątym są rozważania poświęcone możliwości zastosowania konstrukcji wyczerpania w przypadku znaków usługowych. Trafne i dobrze uargumentowane jest stanowisko Autora, zgodnie z którym powyższa możliwość istnieje jedynie w przypadku znaków dla takich usług, których rezultatem są wytworzone przedmioty. Zgodzić się trzeba z Autorem, że odrzucenie w takiej sytuacji konstrukcji wyczerpania ze względu na niematerialny charakter usługi oznaczałoby poważne ograniczenie swobód gospodarczych w porównaniu z zastosowaniem wyczerpania w przypadku obrotu produktami oznaczonymi znakiem zarejestrowanym dla towarów. Autor postuluje w związku z tym szerokie rozumienie towaru w świetle art. 155 p.w.p. Stanowisko Autora jest też spójne z wyrażonym i uzasadnionym przez Niego uprzednio w rozprawie poglądem o istnieniu uprawnienia do wprowadzania do obrotu towarów stanowiących rezultat usługi.

Ponadto Autor trafnie krytykuje poglądy dopuszczające zastosowanie konstrukcji wyczerpania w przypadku znaków dla takich usług, które nie wykazują związku z przedmiotami materialnymi, w tym zwłaszcza stanowisko wyrażone w literaturze niemieckiej przez J Preissa. Kwestionuje przyjętą przez ostatniego autora potrzebę zastosowania konstrukcji wyczerpania dla uzasadnienia legalności używania przez organizatora imprezy turystycznej w kanałach dystrybucji usług turystycznych znaków dotyczących nabytych przez organizatora i świadczonych przez osoby trzecie usług przewozu lub zakwaterowania. W pełni zgodzić się należy z Doktorantem, że takie sytuacje kwalifikować należy jako referencyjne użycie cudzego znaku towarowego.

Ostatni szósty rozdział rozprawy poświęcony jest problematyce naruszenia prawa ochronnego na znak usługowy. W rozdziale tym Autor skupia się na wyselekcjonowanych zagadnieniach istotnych dla problematyki znaków usługowych, nie zaś na ogóle problemów dotyczących złożonych kwestii naruszenia prawa ochronnego. Zrozumiały jest postulat zachowania szczególnej ostrożności przez organy stosujące prawo przy ustalaniu, czy bezprawne używanie przez osobę trzecią kolidującego przez osobę dotyczy usług czy towarów. Ponadto Autor trafnie poświęca szczególną uwagę problematyce oceny podobieństwa usług. W tym zakresie analizuje specyfikę usług jako przedmiotu porównania do innych usług a także do towarów, przy uwzględnieniu wypracowanych w orzecznictwie kryteriów oceny podobieństwa mających swoje źródło w wyroku TS w sprawie T-39/97 *Canon*. Zagadnienie oceny podobieństwa usług jest zagadnieniem raczej „technicznym” i trudno tutaj o szczególne wyzwania doktrynalne. Niemniej podjęta przez Autora analiza dostarcza wskazówek dotyczących sposobu oceny podobieństwa usług.

W zakończeniu rozprawy Autor zrekapitulował najważniejsze ustalenia wynikające z przeprowadzonej analizy. Stwierdzenia zawarte w zakończeniu odnoszą się zarówno do tych aspektów, przy których Autor nie dostrzegł większych różnic między znakami towarowymi i usługowymi, jak i do tych aspektów, przy których dostrzegł wyraźną specyfikę znaku usługowego. Ostatni akapit zakończenia zawiera jednoznaczną odpowiedź w kwestii rozwiązania zasadniczego problemu naukowego postawionego w rozprawie, tj. kwestii

odrębności znaku usługowego jako normatywnej kategorii oznaczeń odróżniających. Autor udziela odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, o czym była już mowa w pkt II recenzji.

IV. Ocena strony formalnej pracy

Strona formalna pracy jest zasadniczo poprawna. Nie występują poważniejsze błędy językowe. Sporadycznie pojawiają się zwroty, których poprawność językową warto przemyśleć, np. określenie „rezonować na” w znaczeniu „oddziaływać na” (np. „rezonuje na inne zagadnienia dotyczące znaków usługowych” – s. 78, „rezonuje na formy eksploatacji znaku” – s. 264), czy określenie „stosowany w obrocie” w odniesieniu do znaku usługowego (s. 227; pojęcia tego raczej używamy w odniesieniu do eksploatacji wynalazku).

V. Konkluzja

W świetle przeprowadzonej analizy i oceny rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Aleksandra Farona pt. „Znak usługowy jako normatywna kategoria znaków”, przy uwzględnieniu przewidzianych prawem kryteriów wymagających spełnienia dla uzyskania stopnia naukowego doktora, należy stwierdzić, że przedłożona do recenzji rozprawa kryteria te spełnia. Stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego dotyczącego kwalifikacji doktrynalnej i normatywnej znaku usługowego jako rodzaju oznaczenia odróżniającego, a także zawiera szereg istotnych tez częściowych. Zawarte w recenzji uwagi krytyczne lub polemiczne nie wyłączają ogólnej aprobującej oceny rozprawy. Ponadto, przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną Kandydata w zakresie nauk prawnych, a także świadczy o umiejętności samodzielnego prowadzenia przez Niego pracy naukowej.

Podsumowując, recenzowana rozprawa spełnia w moim przekonaniu kryteria określone dla rozpraw doktorskich, co uzasadnia przedstawienie wniosku o przyjęcie rozprawy doktorskiej, dopuszczenie jej do publicznej obrony i kontynuowanie czynności w ramach przewodu doktorskiego.

dr hab. Łukasz Żelechowski, prof. UW