

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Katedra Prawa Własności Intelktualnej

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Jagielloński

Recenzja rozprawy doktorskiej

mgr. Marcina Aleksandra Farona

pt. *Znak usługowy jako normatywna kategoria znaków*

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Promińskiej

1. Temat, pytanie i metoda badawcza, kompozycja rozprawy

Doktorant podjął w rozprawie temat marginalizowany dotychczas w doktrynie prawa znaków towarowych. W Polsce nie było jak dotąd monograficznego opracowania na ten temat; był on podejmowany jedynie w pracach o mniejszym rozmiarze (artykułach, komentarzach, m.in. artykuł autorstwa prof. dr hab. Urszuli Promińskiej). W literaturze zagranicznej można znaleźć więcej monograficznych opracowań na temat znaków usługowych, przy czym w przeważającej mierze pochodzą one sprzed unifikacji w europejskim prawie znaków towarowych pojęcia znaku jako obejmującego znaki towarowe i usługowe. Wybór „omijanego” w literaturze tematu należy uznać za trafiony. Problem oznaczania w obrocie usług jest zagadnieniem doniosłym praktycznie, atrakcyjnym intelektualnie i istotnym doktrynalnie ze względu na powszechność występowania tego rodzaju oznaczeń w obrocie oraz konieczność wpisania ochrony tych oznaczeń w wykształcone konstrukcje prawa oznaczeń indywidualizujących.

Choć tytuł pracy może być odczytywany jako główna teza rozprawy, to w pracy nie zarysowano wyraźnie pytania badawczego i tezy. Autor przyznaje we wstępie, że celem pracy jest wyjaśnienie pojęcia usługi w prawie znaków towarowych, podobieństw i różnic między znakami towarowymi i znakami usługowymi, oraz odpowiedź na pytanie, czy znaki usługowe stanowią samodzielną normatywną kategorię znaków. Mam pewne wątpliwości, co do takiego uszeregowania celów badań. Niewątpliwie rozumienie pojęcia usługi ma znaczenie dla tak zakrojonego tematu, ale czy jest to znaczenie pierwszorzędne? Wydaje się, że na pierwszy plan powinno wysunąć się pytanie o uzasadnienie dla samodzielności normatywnej kategorii znaków usługowych i prawidłowość regulacji przyjętej przez polskiego ustawodawcę związanego przecież standardami określonymi w dyrektywie harmonizującej prawo znaków towarowych (obecnie dyrektywie 2015/2436). Przygotowywana w Polsce reforma prawa własności przemysłowej i prace nad nowelizacją (lub wręcz nową ustawą) zachęcają do takiego

krytycznego przeglądu, który może zaowocować wartościowymi uwagami *de lege ferenda*.

Sugerowałabym więc postawienie pytania: Czy specyfika znaków przeznaczonych do oznaczania usług, wynikająca z innego niż w przypadku znaków towarowych desygnatu (oznaczenie komercyjnego źródła pochodzenia usług) i uwidaczniająca się na etapie oceny zdolności odróżniającej, analizy podobieństwa towarów i usług w kontekście względnych przeszkód rejestracji oraz naruszenia, a także przy weryfikacji rzeczywistego używania czy stwierdzaniu wyczerpania, powoduje, że potrzebna jest osobna kategoria normatywna znaków usługowych, czy raczej można te osobliwości uwzględnić w ramach jednolitego podejścia do znaku towarowego? Jakie korzyści osiągamy z wyodrębnienia tej kategorii normatywnej? Zidentyfikowanie i wyartykułowanie pytania badawczego zdyscyplinowałoby wywody, ograniczając lub eliminując rozważania w niewielkim stopniu przydatne do rozwiązywania zasadniczego problemu.

Praca ma harmonijną kompozycję, jednakże wysunięcie na pierwszy plan celu w postaci wyjaśnienia pojęcia usługi w prawie znaków towarowych wpłynęło na układ pracy. W rozdziale I omówiono rozwój historyczny oznaczeń usług, które pojawiły się w orbicie prawa znaków towarowych dużo później niż oznaczenia towarów. Rozumieniu pojęcia „usługa” Autor poświęca bardzo obszerne wywody w rozdziale II, by potem przejść do analizy pojęcia i funkcji znaku usługowego w rozdziale III, zdolności odróżniającej w rozdziale IV, a następnie prawa ochronnego na znak usługowy i jego naruszenia w rozdziałach V i VI. Autor przyjął prawidłowe założenie, że wobec tak ujętego tematu sens ma omówienie tylko tych problemów ochrony znaków towarowych, w których ujawnia się specyfika znaków usługowych. Szczegółowe uwagi na temat układu i proporcji poszczególnych części zawrę w pkt 2 poniżej. Pewien niedosyt budzą wnioski z przeprowadzonej analizy. Doktorant nie docenił wagi części wprowadzającej do rozprawy, która jest okazją do zaprezentowania zidentyfikowanego problemu badawczego i tezy oraz podsumowania, w którym powinna znaleźć się odpowiedź na sformułowane pytanie i ewentualne potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionej tezy. W obu częściach wypowiedź jest bardzo lakoniczna.

Nie budzi zastrzeżeń zastosowana przez Doktoranta metodologia, która - przy dominującym znaczeniu metody dogmatycznej - łączy kilka podejść i odpowiada wyznaczonym celom rozprawy.

2. Uwagi szczegółowe

Rozdział I prezentuje ewolucję postrzegania znaków usługowych jako przedmiotów ochrony w prawie międzynarodowym, krajowym i unijnym. Zawiera on bardzo interesujące i obszerne rozważania o charakterze historycznoprawnym, które dla Autora są bazą do rozpoznania przyczyn włączenia oznaczeń usług do ochrony znaków towarowych. Na tym tle, Autor negatywnie ocenia podejście polskiego prawodawcy, który *prima facie* wyodrębnił kategorię normatywną znaków usługowych i jednocześnie przyjął, że usługi są towarem zdefiniowanym w art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Dodatkowo zastrzegł, że ilekroć w ustawie mowa o znakach towarowych rozumie się przez nie również znaki

usługowe. Faktycznie więc kategoria znaków usługowych poddana takim zabiegom legislacyjnym jest pusta i nasuwa to poważną wątpliwość o sens tego zabiegu, co zauważa Autor. Trafne są uwagi krytyczne Doktoranta o braku logiki w zastosowaniu dwóch technik legislacyjnych jednocześnie: (1) poszerzenia definicji towaru, co miało służyć stworzeniu jednolitej kategorii znaku towarowego służącego do oznaczania towarów i usług; (2) zrównania ochrony znaków towarowych i usługowych. Doktorant trafnie zauważa, że w przypadku polskiej ustawy, wobec w istocie pustego zakresu pojęcia znaku usługowego, trudno wskazać, do czego mamy odpowiednio stosować przepisy. Zauważone przez Doktoranta deficyty polskiej regulacji mogły być przez niego rozwinięte w podsumowaniu pracy i wzbogacone o wartościowe wnioski *de lege ferenda* na temat pożądanego kształtu regulacji ochrony znaków usługowych, która uwzględniałaby standardy UE.

Skoro celem pracy jest ustalenie, czy znaku usługowe stanowią odrębną kategorię normatywną, warto byłoby w pracy zamieścić, choćby krótkie, rozważania na temat tego, czym jest i jaką rolę pełni kategoria normatywna w prawie znaków towarowych oraz zestawić „znak usługowy” z innymi kategoriami normatywnymi znaków towarowych.

Autor posługuje się w całej pracy sformułowaniem usługa jako substrat znaku. W literaturze polskiej można znaleźć podobne zdanie, że substratem materialnym znaków towarowych są towary (E. Wojcieszko-Głuszko). W mojej ocenie nie jest to logicznie prawidłowe. Stosowanie pojęcia substrat w odniesieniu do usługi wydaje mi się w kontekście ochrony znaków mało precyzyjne. W logice materialny substrat znaku to układ kresek, liter, dostrzegalne medium (być realny) odnoszący się do swojego korelatu (J. Kotarbińska, Pojęcie znaku, *Studia Logica* 1957, t. VI). W semiotyce, znak składa się z dwóch elementów: znaczącego (*signifiant* – fizyczna forma, np. słowo, obraz) i znaczonego (*signifié* – pojęcie, idea). Doktorant zdaje się pomylił substrat w rozumieniu fizycznej formy, w jakiej znak się jawi z tym, co ma oznaczać. Desygnatem (przedmiotem odniesienia) znaku usługowego jest wskazanie handlowego pochodzenia usługi nie zaś sama usługa. Szczególnie niejasne są rozważania na s. 93, gdzie Autor pisze o materialnym substracie niematerialnego rezultatu usług i usługę jako substracie znaku. Mam również zastrzeżenia do poprawności logicznej sformułowania: *Właściwości substratu wpływają bowiem na cechy oznaczenia, którego celem jest odróżnianie tego właśnie substratu*.

W Rozdziale II Autor poświęcił rozległe wywody pojęciu usługi, zauważając już na wstępie, iż jest to pojęcie niezdefiniowane w prawie znaków towarowych. Autor przeanalizował rozumienie pojęcia „usługa” w naukach ekonomicznych. W kontekście problematyki pracy szczególną wartość ma obserwacja (s. 43), iż „cechy usług skonstruowane jako przeciwieństwo klasycznych cech towarów nie mają w dzisiejszym świecie charakteru absolutnego”. Dematerializacja towarów, które są przedmiotem obrotu oraz ograniczona niematerialność usług powodują, że o towarach i usługach myśli się współcześnie jako o przedmiocie obrotu prawnego – produkcie rynkowym (kontinuum „towar-usługa”, s. 43). Przykładowo w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, która zajmuje się uczciwością i transparentnością na rynku (art. 2 c)

„produkt” oznacza każdy towar lub usługę. Modele biznesowe, które są odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym związane z nadprodukcją i katastrofą ekologiczną wywołaną ilością odpadów (m.in. PaaS – *product as a service*), są znakomitą ilustracją tego, że współcześnie granica między produktem a usługą jest bardzo płynna, zatarta, a wyznaczanie jej w wielu przypadkach pozbawione sensu. Widać to jaskrawo w przypadku tworzonych na zamówienie technologii czy produktów informatycznych.

W rozważaniach prawnych poświęconych pojęciu usługi Doktorant wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień prawa cywilnego i prawa europejskiego. W mojej ocenie rozważania te są zbyt obszerne i częściowo zbędne jak na problematykę tej rozprawy. Sam Autor w dalszej części pracy (s. 82) twierdzi, że pojęcie usługi „ma charakter autonomiczny” w prawie znaków towarowych i „nie powinno się przenosić znanej z innych dziedzin siatki pojęciowej na znaki towarowe”. Może bardziej przydatne byłoby przeprowadzenie w tym miejscu analizy usługi jako przedmiotu działalności gospodarczej i przedmiotu obrotu prawnego. Znaki usługowe zdają się służyć oznaczaniu usług w tym drugim znaczeniu. Pomogłoby to również uporządkować relacje między znakiem usługowym a oznaczeniem przedsiębiorstwa czy przedsiębiorcy.

Analizę pojęcia usługi w prawie znaków towarowych Autor rozpoczyna od omówienia klasyfikacji nicejskiej. Problematyka ta ma znaczenie dla stwierdzenia rzeczywistego używania znaku towarowego i ustalenia zdolności odróżniającej. Szkoda, że omawiając te kwestie, Autor od razu nie wskazał na praktyczne znaczenie tych bardzo obszernych rozważań. Doktorant przyjmuje, że „klasyfikacja w porządku prawnym UE wyznacza ramy pojęcia usługi” (s. 58). Takie sformułowanie jest nietrafne – pojęcie usługi, która może być oznaczana znakiem towarowym należy rozumieć jak najszerzej i nie ma podstaw do wywodzenia z klasyfikacji nicejskiej ograniczeń w kwestii tego, jakie znaki można zgłaszać. Natomiast zgłoszenie znaków na oznaczanie usług musi spełniać wymogi jasnego i precyzyjnego określenia towarów lub usług i w tym celu wskazywać towary i/lub usługi ze wskazanych enumeratywnie w klasyfikacji nicejskiej. Wymóg doprecyzowania (identyfikacji) towarów lub usług, dla oznaczania których znak jest rejestrowany może nasuwać problemy w praktyce. Z orzecznictwa TSUE w sprawach *Praktiker* i *Netto* oraz opartych na nich wytycznych EUIPO Doktorant buduje fundament nowoczesnej koncepcji usługi w prawie znaków towarowych.

Doktorant wskazuje na dychotomiczny charakter podziału na towary i usługi na tle klasyfikacji nicejskiej i jednocześnie zauważa, że znak może być zgłoszony jednocześnie dla towarów i usług a następnie podaje w wątpliwość celowość zgłaszania takich znaków. Przywołane przez niego przykłady doskonale ilustrują wątpliwy sens wyróżniania dwóch kategorii znaków – towarowych i usługowych. W praktyce jednolita kategoria znaku stanowi odpowiedź na tego rodzaju potrzebę praktyczną związaną ze specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na świadczeniu usługi i sprzedaży towarów. Autor jest bardzo przywiązany do dychotomicznego podziału na niematerialne usługi i materialne towary, który w praktyce nie sprawdza się. W ekonomicznym ujęciu jedno i drugie jest produktem, który jest przedmiotem obrotu na rynku. Zmuszanie przedsiębiorcy do tego, by osobno rejestrował znaki dla towarów i osobno dla usług

wyduje się pozbawione sensu i uzasadnienia. W obrocie często występują znaki towarowo-usługowe. Oczywiście, takie znaki w procesie udzielania ochrony powinny zostać poddane ocenie pod kątem zdolności odróżniającej w odniesieniu do wszystkich wskazanych klas towarów i usług.

W **rozdziale III** Autor omawia istotę i funkcje znaku usługowego. Szkoda, że podstawowe rozważania o naturze znaków (towarowych i usługowych) znalazły się dopiero w rozdziale III na 100 stronie rozprawy. Pewne tezy, które tu są wypowiedziane są niejasne (np. *Właściwości substratu wpływają bowiem na cechy oznaczenia, którego celem jest odróżnianie tego właśnie substratu* albo *Znak usługowy jest modelowym odzwierciedleniem znaku towarowego* albo *Różnica [między znakiem towarowym i usługowym] sprowadza się do innego charakteru dobra, czyli substratu*) czy też *Decydujące znaczenie odgrywa zdolność formy przedstawieniowej (symbolu, postaci) do przyporządkowania jej określonym towarom lub usługom*.

Doktorant analizuje następnie funkcje znaku usługowego, przywołując wypowiedzi doktryny wskazujące na ich specyfikę. Szczególne trudności w praktyce może rodzić odgraniczenie funkcji znaku usługowego i funkcji oznaczenia przedsiębiorstwa, które te usługi świadczy, jeżeli oba oznaczenia są identyczne w formie przedstawieniowej. Nie jest to jednak trudność nie do przezwyciężenia, czego Doktorant dowodzi w pracy i podkreśla odrębność obu rodzajów oznaczeń. Waler poznawczy mają rozważania na temat prospektywnej funkcji odróżniającej – koncepcji zaczerpniętej z doktryny amerykańskiej. Jak zauważa Autor, do obrotu trafia informacja o gotowości świadczenia usługi przez określony podmiot, bo sama usługa nie istnieje uprzednio. Uważam, że z tej właściwości świadczenia usług nie można wywodzi argumentów, iż funkcje znaków towarowych i usługowych są inne. Również w przypadku znaków towarowych, towar może jeszcze nie istnieć w chwili, gdy przedsiębiorca posługuje się znakiem towarowym w celach reklamowych i nie oznacza to bynajmniej, że znak nie może pełnić funkcji odróżniającej. Poza tym, w przypadku usług klienci mogą ponownie poszukiwać na rynku usług, które już znają i wyrobili sobie na ich temat pozytywną opinię. Sam Autor w podsumowaniu rozważań o funkcjach przyznaje, że rozróżnianie prospektywnego i retrospektywnego działania znaku usługowego jest pozbawione sensu.

W **rozdziale IV** Autor omawia konkretną zdolność odróżniającą znaków usługowych. Doktorant na bazie uwag ogólnych na temat dystynktywności znaków koncentruje się na szczególnych problemach znaków usługowych, egzemplifikując je ochroną *trade dress* i znaków ruchomych (w tym multimedialnych). Ta część pracy lepiej nadaje się to szerszych rozważań dotyczących skutków wskazania klasy w zgłoszeniu znaku, które pojawiły się w Rozdziale II. Interesujące są wywody na temat funkcjonalności znaków usługowych, która w świetle brzmienia przepisów („kształt lub inna właściwość towaru”) oraz orzecznictwa TSUE (sprawa C-421/13 Apple v DPMA) może być rozpatrywana jedynie w ramach braku zdolności odróżniającej. Autor stawia śmiało (choć nie popartą odniesieniami do orzecznictwa czy literatury) tezę (s. 164), że ocena zdolności odróżniającej *trade dress* następuje według kryteriów analogicznych do oceny przeszkody funkcjonalnej znaków towarowych. Doktorant dostrzega potencjał zastosowania przeszkody funkcjonalności do

znaków usługowych, jednak bez szerszej dyskusji na ten temat. Warto byłoby tej wątek rozwinąć i zastanowić się, czy faktycznie w przypadku znaków usługowych problemy, którym próbuje zaradzić przeszkoda funkcjonalności, występują i czy w związku z tym nie powinna ona być stosowana również w pewnym zakresie do znaków usługowych.

W pracy zauważona została różnica w ujęciu przeszkody opisowości w prawie unijnym i polskim, co skutkuje koniecznością odpowiedniego stosowania przepisów w p.w.p. do znaków usługowych. Dostrzeżone została również nieprawidłowe ujęcie przeszkody opisowości dotyczącej oznaczeń wskazujących na pochodzenie geograficzne towaru (usługi) (zob. art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Rozważania w tym rozdziale są bogato ilustrowane przykładami zgłoszeń znaków usługowych. Autor trafnie dostrzegł, że w przypadku przeszkody opisowości kluczowe znaczenie powinna mieć potrzeba zachowania wolnego dostępu do pewnych oznaczeń (ang. *the need to keep free*). Interesujące są wywody dotyczące związków między znakami wolnymi a konkretnymi towarami lub usługami – Autor stoi na stanowisku, że ustalenie tej cechy znaku powinno zawsze następować w odniesieniu do konkretnych usług. Rozważania dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej znaków usługowych są dla Doktoranta okazją do podniesienia problemu równoległego i jednoczesnego pełnienia przez pewne oznaczenia roli znaków usługowych, oznaczeń przedsiębiorstw i oznaczeń przedsiębiorców.

Zaniepokoiło mnie stwierdzenie pojawiające się we wprowadzeniu do **rozdziału V** (s. 217), iż prawo ochronne na znak towarowy jest narzędziem monopolizacji. Specyfika prawa do znaku towarowego powoduje, że jest to teza błędna, a przynajmniej z założenia prawo ochronne na znak towarowy nie powinno prowadzić do monopolizacji, lecz do zapewnienia transparentności na rynku. Twierdzeniu Doktoranta (s. 218), iż interes uprawnionego wyraża się w niezakłóconej i monopolistycznej eksploatacji oznaczenia, przeczy nauka o funkcjach znaków towarowych, którą tak obszernie w pracy opisał. Skrótem jest również twierdzenie (s. 218), iż stroną negatywną wyznacza potrzeba ochrony funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Uprawniony może zakazać w przypadku znaków renomowanych (a także w przypadku podwójnej identyczności) również działań, które godzą w inne, poza odróżniającą, funkcje.

Interesujące są rozważania na temat używania znaku usługowego, uwzględniające przypadki używania przez umieszczanie na towarach związanych ze świadczeniem usług. Przytoczone przykłady dotyczące usług i produktów informatycznych ilustrują płynną granicę między oznaczeniem towaru i usługi. Zdaniem Autora umieszczanie znaku usługowego na dobru fizycznym stanowi przejaw wykonywania prawa. Mam jednak problem ze zrozumieniem wywodów na stronie 241 dotyczących nałożenia przez uprawnionego do znaku usługowego swojego znaku obok oryginalnego znaku towarowego na produkt, który został poddany przeróbkom (w ramach świadczenia usług). Są to współcześnie częste przypadki (naprawa, refurbishing). Produkt jest poddawany różnym działaniom, które można zakwalifikować jako usługi (naprawa, czyszczenie, modyfikacja, modernizacja) i świadczący te usługi chce na produkcie to zaznaczyć. Z wywodów Doktoranta wynika, że „akt umieszczania znaku na przedmiocie nie stanowi wykonywania prawa ochronnego”, zaś „modyfikacja towaru jest dokonywana na własne

potrzeby uprawnionego, a zatem nie stanowi usługi”. Wcześniej jednak Autor pisze, że przerobiony produkt jest wprowadzany do obrotu jako produkt nowy.

Trafnie zauważono w pracy, że rzeczywiste używanie znaków usługowych następuje wówczas, gdy usługi są oferowane i świadczone pod znakiem. W szczegółowej analizie rzeczywistego używania znaków usługowych Autor odniósł się do orzeczeń w sprawie Aladdin i IP Translator i sformułował praktyczne rady w kwestii bezpiecznego dla zgłaszającego znak wskazania klas usług.

W pracy znalazły się również bardzo ciekawe rozważania dotyczące braku możliwości wyczerpania prawa do znaku usługowego ze względu na brak materialnego nośnika. Autor szczegółowo relacjonuje poglądy doktryny w tym zakresie i prezentuje własne oryginalne i zniuansowane stanowisko, które dostrzega praktyczną trudność przeprowadzenia linii demarkacyjnej między towarami i produktami świadczenia usług na potrzeby stosowania przepisów o wyczerpaniu w przypadku niektórych znaków usługowych. Trafne są przy tym uwagi krytyczne polskiej regulacji w tym zakresie, która zrównuje towary i usługi w przepisach ogólnych a następnie ogranicza zastosowanie wyczerpania do towarów (obejmując tym pojęciem również usługi). Część rozprawy poświęcona wyczerpaniu stanowi najbardziej oryginalny wkład w doktrynę prawa znaków towarowych.

W **rozdziale VI** poświęconym naruszeniom prawa ochronnego na znak usługowy Autor skupił się na problematyce identyczności lub podobieństwa usług oraz usług i towarów jako problemie wyróżniającym te naruszenia na tle wszystkich naruszeń znaków towarowych. W pracy brakuje rozważań na temat względnych przeszkód rejestracji. Wówczas analizy dotyczące poszczególnych przypadków kolizji (i naruszeń) mogłyby mieć odniesienie do obu tych sytuacji, z uwzględnieniem oczywiście specyfiki etapów oceny (bardziej abstrakcyjnej na etapie rejestracji znaku i bardziej konkretnej w przypadku naruszenia prawa). Szczegółowa analiza dotyczy różnych przypadków kolizji znaków usługowych oraz znaków towarowych, z uwzględnieniem najbardziej złożonych przypadków, gdy występuje związek świadczonych usług z towarami. Doktorant wyraża przy tym własne krytyczne zdanie na temat niejasnych wypowiedzi TSUE w tym względzie (wyroki w sprawach BMW i Red Bull).

Rozważania są w tym rozdziale są bardzo detaliczne z licznymi odniesieniami do praktyki (w tym Wytycznych EUIPO). Szkoda, że Autor nie uwzględnił w rozważaniach praktyki CP15 (EUIPN) „Porównywanie towarów i usług” z marca 2025 r. Pewien niedosyt budzą rozważania na temat normatywnego modelu przeciętnego konsumenta usług (pytanie, czy wykazuje on różnice w stosunku do konsumenta towarów). Doktorant trafnie zauważa trudności praktyczne w ustaleniu naruszenia prawa ochronnego na znak usługowy – wydaje się, że wbrew jego przekonaniu o całkowicie abstrakcyjnej ocenie naruszenia – właśnie ta sytuacja może w praktyce prowokować do uwzględnienia realiów rynku w analizach naruszenia.

Pracę wieńczy **podsumowanie** w formie szczegółowych wniosków Autora. Trafny jest wniosek dotyczący szczególnego rozumienia pojęcia „usługa” na gruncie prawa znaków towarowych związanego z tym, że stanowi ona przedmiot obrotu (produkt rynkowy). W

mojej ocenie jest to argument przemawiający za jednolitością koncepcji znaku (obejmującą znaki towarowe i usługowe). Znaki usługowe informują o komercyjnym pochodzeniu usługi (która choć może mieć związek z przedmiotami materialnymi, to zasadniczo ma niematerialny charakter). Co do zasady nie modyfikuje to funkcji pełnionych przez znaki usługowe, ale może niuansować poszczególne aspekty oddziaływania tych znaków w obrocie i ma znaczenie w ocenie zdolności odróżniającej oraz pozostałych przeszkód rejestracji znaków. Umieszczanie znaków na materialnych rezultatach usług prowadzi Autora do wniosku o wyczerpaniu prawa względem tych konkretnych produktów wprowadzonych do obrotu za zgodą uprawnionego. Mniej wyraziste są wnioski Autora dotyczące specyfiki naruszeń prawa ochronnego na znak usługowy.

Wobec szczegółowych i dogłębnych rozważań dotyczących większości aspektów ochrony znaków usługowych nieco rozczarowujący jest wniosek końcowy, który jest odpowiedzią na sformułowany we wstępie pracy cel. Autor zdawkowo stwierdza, że znak usługowy stanowi samodzielną kategorię normatywną oznaczeń odróżniających. Przyznaję, że mnie ta bardzo szczegółowa analiza oraz zauważony w pracy brak logiki polskiego ustawodawcy doprowadziłyby do innych wniosków. Uważam, że wszystkie opisane w rozprawie specyficzne cechy znaków stosowanych w odniesieniu do usług można pomieścić w ramach jednej spójnej kategorii znaku. Niestety nazwa tego dobra w języku polskim (znak towarowy) utrudnia implementację tego postulatu. Być może zmiana nazwy znaków towarowych na handlowe byłaby jakimś ułatwieniem. Oczywiście specyfika usług powoduje, że wybrane zagadnienia wymagają szczególnego podejścia, co *de lege lata* realizowane jest w ramach odpowiedniego stosowania przepisów. Biorąc pod uwagę przygotowywaną nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej konkretne zalecenia dla ustawodawcy w formie wniosków *de lege ferenda* mogłyby być wartościowym zwieńczeniem bardzo detalicznych analiz.

3. Ocena formalna pracy

Strona formalna pracy jest bez zarzutu i świadczy o tym, że Doktorant opanował technikę pisania prac naukowych. Autor posługuje się językiem klarownym i zrozumiałym; czyni w swoich wywodach prawidłowy użytek z literatury przedmiotu – polskiej i zagranicznej. Liczne odwołania do właściwie zidentyfikowanej bogatej literatury przedmiotu istotnie wzbogacają wywód. W części analiz Autor przywołuje dość starą literaturę zagraniczną (niemiecką, francuską z lat 50-tych i 60-tych), ale dotarł również do najważniejszych współczesnych wypowiedzi w literaturze przedmiotu. Często cytowane w pracy: monografia Perot-Morel pochodzi z 1970 r., monografia Schreiner'a pochodzi z 1983 r., a więc z czasu poprzedzającego współczesną regulację ochrony znaków usługowych w UE.

Dochowano najwyższych standardów akademickich związanych z cytowaniem. Na szczególną pochwałę zasługuje umiejętność tworzenia przypisów, które świadczą o rzetelności w przywoływaniu źródeł prawa, orzecznictwa i literatury. Praca zaopatrzona jest w dodatkowe elementy, które podnoszą jej wartość naukową (starannie przygotowany wykaz orzeczeń TSUE i sądów polskich oraz decyzji EUIPO). Cytując wyroki TSUE w przypisach, warto podać nazwę sprawy a nie tylko numer.

Na pochwałę zasługuje wysoki poziom językowy pracy – nie ma w niej większych błędów językowych, co współcześnie jest rzadkie. W pracy znalazłam jedynie bardzo nieliczne usterki językowe (np. s. 12: „Ta norma może być realizowana (...) na ogólnych przepisach prawa cywilnego”; s. 15: „mowa o niebezpieczeństwu” powinno być niebezpieczeństwie; s. 132 „stanowisko poddające w wątpliwość” powinno być podające w wątpliwość) i techniczne (s. 33 przypis 100 redaktor A. Wróbel a nie W. Wróbel (to dwie różne osoby); s. 237 „W opisywanym zwraca uwagę” (brakuje słowa).

4. Konkluzja

Doktorant wykazał się w rozprawie bardzo dobrą znajomością zagadnień prawa znaków towarowych i orientacją w aktualnych problemach tej dziedziny a także prawa cywilnego i europejskiego. Wykazał się przy tym umiejętnością formułowania samodzielnych wniosków na podstawie analizy przepisów, literatury (polskiej i zagranicznej) i orzecznictwa. Zauważone i opisane wyżej niedociągnięcia nie zmieniają zasadniczo bardzo pozytywnej oceny pracy. Ich ewentualne uwzględnienie możliwe jest na etapie przygotowania rozprawy do druku.

Praca spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim stosownie do art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1571 ze zm.) i bez wątpienia może stanowić podstawę do uzyskania przez pana Marcina Aleksandra Faron stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Autor wykazał ogólną wiedzę teoretyczną w swojej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Kraków, 15 grudnia 2025 r.

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ