

**Autoreferat
przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w
pracy naukowo-badawczej**

dr Joanna Jowita Sitko

**Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa**

Lublin 2019

1. Imię i nazwisko: Joanna Jowita Sitko

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

- *dyplom ukończenia aplikacji rzecznika patentowego* – Polska Izba Rzeczników Patentowych w Warszawie (16.02.2009 r.)
- *dyplom Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Własności Przemysłowej* – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (28.02.2007). Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
- *doktor nauk prawnych* – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (18.10.2006). Temat pracy doktorskiej: „*Firma i jej ochrona*” (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poźniak - Niedzielskiej)
- *dyplom magistra* – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (26.05.1999). Temat pracy magisterskiej: „*Licencja w polskim prawie autorskim oraz jej odniesienia do prawa Unii Europejskiej*” (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Skubisza). Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

październik 2009 – obecnie	adiunkt w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Politechnik Lubelskiej
maj 2009 – obecnie	rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii Prawno – Patentowej z siedzibą w Warszawie
październik 2007 – sierpień 2009	adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
październik 2001 –czerwiec 2007	wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
październik 2002 – czerwiec 2007	wykładowca na Wydziale Humanistycznym (Kierunek Kulturoznawstwo)
maj 2000 – wrzesień 2009	Asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego

monografia naukowa pt.: „*Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*”.

4.2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy

J. Sitko, *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (484 s.)

Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. Urszula Promińska

4.3. Omówienie celu naukowego ww. monografii, osiągniętych wyników i możliwości ich wykorzystania

Monografia zatytułowana: „*Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*” jest podsumowaniem badań prowadzonych przeze mnie na różnych etapach działalności naukowej i dydaktycznej. **Celem naukowym** monografii jest kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego oraz okoliczności wyłączających naruszenie prawa do tej kategorii oznaczeń odróżniających w trzech systemach prawnych, tj. w federalnym prawie amerykańskim, w prawie unijnym i polskim. We wszystkich wymienionych systemach prawnych jest to zadanie złożone, gdyż wspomniane przesłanki wynikają nie tylko wprost z przepisów prawa, ale również z orzecznictwa. W federalnym prawie amerykańskim wskazana sytuacja jest konsekwencją obowiązującego tam systemu prawa precedensowego. Natomiast w prawie polskim i unijnym istotne znaczenie mają wyroki prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dość zauważyć, że jedna z zasadniczych przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego (jaką jest występowanie skojarzenia między kolizyjnymi znakami)¹, jak też definicja znaku renomowanego², nie są określone przez

¹ Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, *Adidas-Salomon przeciwko Fitnessworld*, pkt 29 i 31.

² Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97, *General Motors Corporation przeciwko Yplon SA*, pkt 31, tłum. wyroku M. Mazurek [w:] *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*, red. R. Skubisz, Warszawa 2015, s. 152.

ustawodawcę unijnego ani polskiego, ale sformułowane zostały właśnie w wyrokach wstępnych Trybunału Sprawiedliwości. Ponieważ są to wyroki prejudycjalne, w których Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni przepisów właściwej dyrektywy dotyczącej problematyki znaków towarowych (obecnie jest to dyrektywa 2015/2436³), wytyczne płynące z tych orzeczeń mają zastosowanie również wobec sporów toczących się na gruncie prawa polskiego w danym zakresie objętym przepisami dyrektywy⁴.

Do zajęcia się tematem ochrony znaków renomowanych skłoniły mnie niepokojące wnioski płynące z obserwowanej przeze mnie pewnej tendencji zarysowującej się w orzecznictwie wydawanym w omawianym zakresie zarówno w prawie unijnym, jak i polskim. Dominują bowiem wyroki, w których bardzo niski próg podobieństwa znaku kolizyjnego do znaku renomowanego okazuje się być wystarczającym dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku renomowanego. Prawidłowość taka nie występuje natomiast w federalnym prawie amerykańskim, w którym reguły ochrony znaków renomowanych znacząco różnią się od tych przyjętych na kontynencie europejskim. Jedną z najważniejszych jest różnica w sposobie definiowania znaku renomowanego, gdyż jak wynika z § 43 c) (2) A) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act⁵, w amerykańskim prawie federalnym należy wykazać renomę globalną, tj. znajomość znaku wśród ogólnie pojmowanych odbiorców na terytorium USA⁶. Natomiast w prawie polskim i unijnym renoma znaku może być ujmowana niszowo, tj. w odniesieniu nawet do wąskiej grupy odbiorców, będących np. specjalistami w danej dziedzinie, na co wskazuje definicja znaku renomowanego sformułowana w wyroku w sprawie *General Motors*⁷. Druga

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336, s. 1).

⁴ Zob. m.in. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, *Związanie sądu krajowego wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, wydany na podstawie art. 234 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej* [w:] *Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej*, red. L. Leszczyński, Lublin 2005, s. 68–69; P. Dąbrowska-Kłosińska, *Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony*, EPS 2010/12, s. 9 i n.; J. Sitko, *Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s.794-800 oraz powołana tam literatura i orzecznictwo.

⁵ Ustawa o znakach towarowych z 1946 r. (Trademark Act), określana jako Lanham Act, Public Law 79-489, 60 Stat. 42.

⁶ W federalnym prawie amerykańskim występuje ustawowa definicja znaku renomowanego, która zamieszczona została wśród przepisów Lanham Act na mocy ustawy określonej mianem Trademark Dilution Revision Act z 2006 r. (TDRA). Zgodnie z tym, co stanowi § 43 c) (2) A) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act, „znak jest renomowany, jeśli jest szeroko rozpoznawany przez ogólnie pojmowanych odbiorców w Stanach Zjednoczonych jako oznaczenie źródła pochodzenia towarów lub usług właściciela znaku”. Zgodnie z dosłownym brzmieniem angielskiej wersji cytowanego przepisu znak renomowany w prawie amerykańskim określany jest jako „znak towarowy sławny” (ang. *famous trademark*). Jednakże w celu zachowania większej przejrzystości wypowiedzi terminologia stosowana w monografii została ujednolicona i określenie „znak renomowany” używane jest w odniesieniu do wszystkich trzech omawianych systemów prawnych.

⁷ Stosownie do tego co wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-375/97, *General Motors* znak towarowy może korzystać z rozszerzonej ochrony właściwej znakom renomowanym, jeśli jest oznaczeniem

istotna różnica dotyczy form naruszenia prawa do znaku renomowanego. W prawie amerykańskim, w odróżnieniu od prawa polskiego i unijnego, nie wyróżnia się osobnej formy naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego, jaką jest czerpanie nienależnych korzyści z renomy lub charakteru odróżniającego znaku. Ponadto w prawie USA, inaczej niż w prawie unijnym i polskim, rejestracja znaku nie jest warunkiem uzyskania rozszerzonej ochrony właściwej dla znaków renomowanych. Wskazane różnice implikują wiele poważnych konsekwencji dla zakresu ochrony znaku renomowanego w porównywanych systemach prawnych, co zostało szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach. Właśnie ze względu na tak istotne różnice w podejściu do ochrony znaków renomowanych na obu kontynentach wybrałam federalne prawo amerykańskie jako punkt odniesienia do analizy rozwiązań przyjętych w prawie unijnym i polskim.

Celem badawczym omawianej monografii jest więc przeprowadzenie porównania prawa polskiego i jednocześnie unijnego z rozwiązaniami przyjętymi w federalnym prawie amerykańskim w zakresie przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego oraz okoliczności wyłączających naruszenie tego prawa. Ponieważ regulacje prawa unijnego i polskiego odnoszące się do ochrony znaków towarowych renomowanych zachowują niemal pełną symetrię, omówione zostały we wspólnych podrozdziałach (osobne podrozdziały poświęciłam natomiast zagadnieniom dotyczącym federalnego prawa amerykańskiego). Przepisy polskiej ustawy – Prawo własności przemysłowej⁸ zostały zasadniczo zharmonizowane z prawem unijnym w tym zakresie ze względu na obowiązek dostosowania przepisów krajowych do postanowień kolejnych dyrektyw (od 15.01.2019 r. jest to dyrektywa 2015/2436). Dodatkowo symetrię zachodzącą pomiędzy regulacjami prawa unijnego i polskiego pogłębia fakt, iż przepisy dyrektywy dotyczące znaków renomowanych są analogiczne do tych regulujących ochronę renomowanego znaku towarowego Unii Europejskiej, wynikającą z przepisów rozporządzenia 2017/1001⁹.

Natomiast **celem praktycznym** prowadzonych badań jest sformułowanie wniosków *de lege ferenda* odnośnie do obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących prawa znaków towarowych renomowanych.

Ponadto monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących ochrony znaków renomowanych w prawie polskim i unijnym wydaje się uzasadnione ze względu na zmiany,

znany „znaczącej części odbiorców”, których dotyczą produkty lub usługi sygnowane tym znakiem, a znajomość ta musi się odnosić do „istotnej części terytorium”, na którym chroniony jest ten znak.

⁸ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, s. 1).

jakie w tym zakresie pojawiły się w związku z obszernie wprowadzanymi nowelizacjami dotyczącymi prawa znaków towarowych zarówno unijnych (zob. dyrektywa 2015/2436 oraz rozporządzenie 2017/1001), jak i krajowych (projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej z 2018 r.¹⁰). W monografii uwzględniłam więc zmiany wynikające z postanowień najnowszych aktów prawnych, wśród których należy wymienić przede wszystkim planowaną nowelizację art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (pomimo upływu terminu na dostosowanie prawa krajowego do postanowień dyrektywy 2015/2436, nadal trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie p.w.p.). Do wspomnianego przepisu ma zostać wprowadzona przesłanka uzasadnionej przyczyny używania znaku przez naruszcyciela jako okoliczność wyłączająca naruszenie prawa do znaku renomowanego. Wymienione zmiany legislacyjne oraz wytyczne płynące z obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie były dotychczas przedmiotem kompleksowej analizy zawartej w monograficznym opracowaniu, które odnosiłoby się do regulacji prawnych i orzecznictwa obowiązującego zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego.

Przedstawione założenia badawcze stały się asumptem do sformułowania następujących dwóch tez.

Teza 1. Rozwiązania przyjęte w prawie amerykańskim bardziej niż te obowiązujące w prawie unijnym i polskim zdają się wywierać interesy wszystkich uczestników rynku, tj. uprawnionego do znaku, innych przedsiębiorców oraz konsumentów. Natomiast w prawie unijnym a tym samym i polskim w stopniu wyjątkowo szerokim chronione jest prawo do znaku towarowego renomowanego, a tym samym interesy podmiotu uprawnionego do znaku renomowanego. Wskazane zagadnienia są przedmiotem analizy w pierwszej części pracy, w której w kolejnych rozdziałach (zob. rozdziały od II do V) najpierw omawiam szczegółowo przesłanki naruszenia prawa do znaku renomowanego, a następnie okoliczności wyłączające naruszenie tego prawa w trzech systemach prawnych (zob. rozdz. VI).

Teza 2. Ochrona zarejestrowanych znaków towarowych renomowanych w prawie unijnym i polskim bliższa jest zasadom przyjmowanym dla ochrony oznaczeń odróżniających na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹¹, aniżeli tym właściwym dla ochrony formalnej wynikającej z decyzji administracyjnej. Wskazuje na to specyfika przesłanek ochrony zarejestrowanego znaku towarowego renomowanego, obowiązujących w prawie

¹⁰ Projekt z 23.05.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk sejmowy USC 129), obecnie projekt z 11.12.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk sejmowy nr 3107).

¹¹ Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

unijnym i polskim (odwołujących się w istotnym stopniu do faktycznego zakresu używania znaku, a nie samego faktu jego rejestracji i danych wynikających z rejestru). W związku z tak sformułowanym założeniem przedstawiłam zasady ochrony znaku towarowego renomowanego również na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz podjęłam się rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących możliwości kumulatywnego zastosowania obok przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej również przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla ochrony znaku towarowego renomowanego zarejestrowanego, co zostało omówione w ostatniej części pracy (zob. rozdz. VII).

Na poparcie pierwszej tezy, zgodnie z którą federalne prawo amerykańskie w sposób najbardziej zbalansowany chroni interesy wszystkich uczestników rynku (tj. uprawnionego do znaku renomowanego, innych przedsiębiorców oraz konsumentów), można przytoczyć co najmniej trzy argumenty, tj.:

- A) występowanie szerszego katalogu form naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego w prawie unijnym i polskim niż w federalnym prawie amerykańskim,
- B) przyjmowanie w prawie unijnym i polskim, niższego niż w prawie USA stopnia podobieństwa kolizyjnych oznaczeń dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku renomowanego,
- C) poważne zaostrenie w prawie unijnym i polskim wymogów dotyczących wykazania działania na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego znaku, przy jednoczesnym złagodzeniu wymogów odnoszących się do wykazania działania pasożytniczego na renomie lub charakterze odróżniającym znaku, co wydatnie zaburza równowagę omawianej regulacji prawnej.

Ad. A) Bardzo szeroki zakres ochrony znaków towarowych renomowanych przyjęty w prawie unijnym i polskim, dający możliwość ochrony znaku renomowanego przed pasożytnictwem *per se*, zdaje się przechylać szalę nad wyraz wzmocnionej ochrony w stronę uprawnionych do znaków renomowanych. W prawie unijnym i polskim wyróżnia się cztery (a *de facto* trzy) formy naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego, tj. działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku renomowanego, działanie na szkodę renomy znaku, czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego znaku lub czerpanie nienależnych korzyści z jego renomy (przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, że ostatnie dwie formy naruszenia nie są nigdy dochodzone rozłącznie)¹². W prawie unijnym i polskim występuje więc

¹² Zob. też R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 805; wyrok C-252/07, *Intel Corporation*, pkt 27.

możliwość ochrony prawa do znaku renomowanego przed pasożytnictwem *per se* (tj. przed czerpaniem nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku, bez względu na istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług oraz niezależnie od ryzyka osłabienia renomy lub charakteru odróżniającego znaku renomowanego).

W prawie USA natomiast czerpanie korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku renomowanego dopiero wtedy może zostać uznane za naruszenie prawa do znaku renomowanego, gdy jednocześnie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych spornymi znakami lub też ryzyko osłabienia znaku renomowanego. Prawo amerykańskie nie przewiduje bowiem ochrony przed pasożytnictwem *per se*. Chroni natomiast przed działaniami osłabiającymi znak renomowany przez rozmycie (naruszenie charakteru odróżniającego znaku) lub przyćmienie (naruszenie renomy znaku), a w zakresie czerpania nienależnych korzyści ze znaku przez osobę trzecią ogranicza się jedynie do sytuacji mieszczących się w pojęciu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Choć należy zaznaczyć, że w odniesieniu do znaków renomowanych ochrona przed ryzykiem konfuzji jest szersza i próg podobieństwa oznaczeń stawiany jest niżej niż w przypadku znaków zwykłych, o czym szerzej jest mowa w rozdz. V pkt 4.1. monografii.

Przedstawiona różnica w porównywanych systemach ochrony znaków renomowanych zdaje się wskazywać na to, że w prawie unijnym i polskim łatwiej jest wykazać naruszenie prawa do znaku renomowanego niż w amerykańskim prawie federalnym. Jeśli bowiem w prawie unijnym i polskim w danym przypadku użycia przez osobę trzecią znaku podobnego (identycznego) do znaku renomowanego okaże się, że wspólny jest krąg odbiorców towarów opatrzonych spornymi znakami, to wystarczy wykazać, że ze względu na podobieństwo oznaczeń istnieje ryzyko skojarzenia przez odbiorców znaku renomowanego ze znakiem naruszciciela oraz że takie skojarzenie może skutkować ryzykiem czerpania nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku niezależnie od tego, czy istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd oraz niezależnie od występowania ryzyka osłabienia renomy lub charakteru odróżniającego znaku renomowanego (zob. wyrok w sprawie *L'Oréal przeciwko Bellure*¹³). Wystarczy więc wykazać, że wartości związane z towarem (usługą) oznaczaną znakiem renomowanym mogą być w świadomości odbiorców przenoszone na towary (usługi) opatrzone znakiem naruszciciela.

¹³ Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd.* (sprawa *L'Oréal przeciwko Bellure*), pkt 49.

Natomiast przepisy federalnego prawa amerykańskiego wykluczają możliwość stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego w sytuacji, gdy późniejsze oznaczenie jedynie przywodzi na myśl znak renomowany i przez to niesie ryzyko przeniesienia pozytywnych skojarzeń ze znaku renomowanego na późniejsze oznaczenie, a jednocześnie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług) ani też ryzyko osłabienia znaku renomowanego. W doktrynie amerykańskiej zauważa się w związku z tym, że gdyby sprawa *L'Oréal przeciwko Bellure*¹⁴ była rozstrzygana na podstawie Lanham Act, to należałoby przypuszczać, że uprawniony do znaku renomowanego L'Oréal nie byłby w stanie wykazać naruszenia prawa do swojego znaku¹⁵. Również w kilku opisanych w niniejszej monografii sprawach dotyczących parodii znaków renomowanych sądy amerykańskie nie dopatrzyły się naruszenia prawa do znaków renomowanych, choć znaki parodiujące w sposób oczywisty przywodziły na myśl znaki sparodiowane i pozytywne wyobrażenia z nimi związane¹⁶. We wszystkich tych sprawach kluczem do wydania wyroku było stwierdzenie braku ryzyka wprowadzenia w błąd oraz ryzyka osłabienia zarówno renomy znaku, jak i jego charakteru odróżniającego. Wskazana konstatacja wystarczyła do oddalenia powództw.

Ad. B) Dodatkowym argumentem na poparcie przedstawionej tezy (nazbyt rozszerzonej ochrony interesów uprawnionego do znaku renomowanego na gruncie polskiego i unijnego prawa własności przemysłowej) jest występowanie dość niepokojącego zjawiska przyjmowania w prawie unijnym i polskim bardzo niskiego progu podobieństwa oznaczeń jako przesłanki naruszenia prawa do znaku renomowanego. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy sporne oznaczenia używane są dla identycznych towarów, gdyż w takiej sytuacji oczywiste jest, że kręgi odbiorców towarów lub usług oznaczonych spornymi znakami się pokrywają (w przypadku odmiennych towarów kwestię tę trzeba badać). Jak pokazują przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa, bardzo często w takim przypadku wystarczy wręcz nawet niewielki stopień podobieństwa znaku późniejszego do wcześniejszego znaku renomowanego, aby można było stwierdzić, że istnieje możliwość skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem renomowanym, i w konsekwencji uznać, że występuje ryzyko czerpania nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku

¹⁴ Wyrok C-487/07, *L'Oréal przeciwko Bellure*.

¹⁵ Zob. D.S. Welkowitz, *Trademark Dilution Federal, State and the International Law*, Arlington 2012, s. 657–658.

¹⁶ Zob. wyrok United States Court of Appeals for the Fourth Circuit w sprawie *Louis Vuitton Malletier S.A. przeciwko Haute Diggit Dog LLC*, 507 F.3d, 252 (4th Cir. 2007); wyrok United States District Court for the Southern District of New York w sprawie *Tommy Hilfiger Licensing przeciwko Nature Labs LLC*, 221 F. Supp. 2d 410, 423 (S.D.N.Y. 2002).

renomowanego (zob. w szczególności: wyrok T-629/16, *Shoe Branding* (trzy równoległe pasy v. dwa równoległe pasy); wyrok C-252/12, *Specsavers International* (SPECSAVERS v. ASDA OPTICIANS); wyrok T-480/12, *Coca-Cola Company* (COCA-COLA v. MASTER); wyrok T-359/15, *Arrom Conseil* (NINA RICCI v. ROMEO HAS A GUN BY ROMANO RICCI), wyrok SN, V CSK 109/08 (VELUX v. OKPOL). We wszystkich wymienionych przypadkach orzeczono naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego.

W federalnym prawie amerykańskim natomiast próg podobieństwa postawiony jest znacznie wyżej. W odniesieniu do spraw o osłabienie znaku przez przyćmienie (tj. szkodenie renomie znaku) przyjmuje się wymóg istotnego podobieństwa kolizyjnych oznaczeń, określane jako *substantial similarity standard*. Ze względu na charakter naruszenia polegający na działaniu, które szkodzi renomie znaku przyjmuje się, że aby można było mówić o ryzyku szkodenia renomie znaku, późniejszy znak musi wywoływać silne skojarzenie z wcześniejszym znakiem renomowanym, a nie tylko przywoływać go na myśl¹⁷. Ponadto wymóg wysokiego stopnia podobieństwa oznaczeń, stosuje się – co do zasady – również jako przesłankę pozwalającą na stwierdzenie osłabienia znaku przez rozmycie (tj. osłabienie charakteru odróżniającego znaku). Przykładowo w przypadku znaków CITYBANK i CAPITAL CITY BANK Izba Odwoławcza Urzędu Patentowego USA nie dopatrzyła się istotnego podobieństwa oznaczeń („*not substantially similar*”) i stwierdziła brak osłabienia znaku przez rozmycie¹⁸. Podobnie konkluzje zapadły w sprawie dotyczącej kolizji zachodzącej pomiędzy renomowanym słowno-graficznym znakiem STARBUCKS i późniejszym słowno-graficznym znakiem CHARBUCKS, w którym Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu uznał, że znak CHARBUCKS używany przez pozwanego dla palarni kawy jest jedynie minimalnie podobny (ang. *minimally similar*) do renomowanego znaku STARBUCKS sygnującego sieć kawiarni i wskazany stopień podobieństwa nie jest wystarczający do tego, by uznać, że doszło do osłabienia znaku renomowanego

Ad. C) Wnioski przedstawione w poprzednim punkcie są szczególnie niepokojące, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w prawie unijnym i polskim działanie pasożytnicze jest znacznie łatwiej wykazać niż działanie osłabiające znak renomowany ze względu na brak konieczności przedstawienia dowodu potwierdzającego pojawienie się zmiany w rynkowych zachowaniach konsumentów towarów lub usług oznaczonych znakiem renomowanym lub też wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Zgodnie bowiem z tym, co stwierdził Trybunał

¹⁷ Tak D.S. Welkowitz, *Trademark Dilution ...*, s. 421 oraz podane tam orzecznictwo.

¹⁸ Decyzja w sprawie *Citigroup Inc. przeciwko Capital City Bank Group Inc.*, 94 USPQ2d, s. 1667 (T.T.A.B. 2010).

Sprawiedliwości w wyroku w sprawie *Intel Corporation*, wskazany podwyższony próg dowodowy obowiązuje jedynie w przypadku dochodzenia ochrony przed działaniami osłabiającymi znak renomowany¹⁹. Nie można więc nie zauważyć, że pewną odpowiedzią w prawie unijnym (a w konsekwencji i polskim) na wskazane poważne zaostrenie zasad ochrony znaku renomowanego przed działaniami szkodzącymi renomie lub charakterowi odróżniającemu znaku jest liberalne podejście do ochrony przed pasożytniczym wykorzystaniem znaku renomowanego²⁰. Nie wydaje się jednak, by było zasadne zaostrenie kryteriów dla jednej formy naruszenia prawa do znaku renomowanego przy jednoczesnym łagodzeniu wymogów stosowanych dla innej formy naruszenia tego samego prawa. Jest to bowiem prosta droga do marginalizacji w praktyce roszczeń opartych na zarzucie działania na szkodę znaku renomowanego na rzecz tych opartych na zarzucie działania pasożytniczego na renomie lub charakterze odróżniającym znaku.

W związku z tym wydaje się, że w federalnym prawie amerykańskim zachowana jest większa równowaga w systemie ochrony znaków renomowanych, czego nie można powiedzieć o prawie unijnym (a w konsekwencji i polskim), skoro pomimo wprowadzenia podwyższonego standardu dowodowego w odniesieniu do dowodów działania na szkodę renomie lub charakteru odróżniającego znaku możliwe jest uzyskanie ochrony przed pasożytnictwem *per se* w oparciu o stosowanie bardzo liberalnych kryteriów podobieństwa oznaczeń. Sytuacja taka zdaje się mimo wszystko prowadzić do przyznawania w prawie UE i polskim nadmiernej ochrony uprawnionemu do znaku renomowanego. Potwierdzeniem tej tezy są powołane wyżej przykłady orzeczeń wydanych na gruncie prawa unijnego i polskiego.

W kontekście przedstawionych rozważań federalne prawo amerykańskie wydaje się zapewniać zdecydowanie bardziej zbalansowaną ochronę znakom renomowanym, sprzyjając zachowaniu równowagi rynkowej i tym samym proporcjonalnie chroniąc interesy uprawnionych do znaków renomowanych, ich konkurentów i konsumentów.

Należy mieć jednak świadomość tego, że ochrona przed pasożytnictwem *per se* wynika w prawie unijnym i polskim z prawa podmiotowego funkcjonującego już od wielu lat we

¹⁹ Zob. wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07, *Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.*, pkt 77. Przyjmuje się, że zachowanie podwyższonego standardu dowodowego, który został sformułowany w sprawie *Intel Corporation* w odniesieniu do działania na szkodę charakteru odróżniającego znaku, należy stosować przez analogię również w przypadku dochodzenia ochrony przed naruszeniem renomie znaku (tak m.in. M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law. Commentary*, Oxford 2017, s. 352; R. Skubisz, *Kolizja późniejszego znaku towarowego z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym – glosa do wyroku ETS z 27.22.2008 w sprawie C-252/07 Intel*, EPS 2009/2, s. 37).

²⁰ Tak też M. Senftleben, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies: Back to Basics?* [w:] *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, red. K. Geiger, Cheltenham, Northampton 2013, s. 152.

wskazanej postaci. Stanowi więc już utrwaloną formułę ochrony na kontynencie europejskim. Wydaje się więc, że nie należy się spodziewać możliwości wprowadzenia w tym zakresie poważnych zmian legislacyjnych. W takiej sytuacji **należałoby jednak postulować *de lege ferenda* zaostrzenie standardów tej ochrony, w szczególności w kontekście wymogów dotyczących stopnia podobieństwa oznaczeń.**

W myśl drugiej tezy formułowanej w monografii, ochrona zarejestrowanych znaków towarowych renomowanych w prawie unijnym i polskim bliższa jest zasadom przyjmowanym dla ochrony oznaczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aniżeli tym właściwym dla ochrony formalnej wynikającej z decyzji administracyjnej.

Przedstawione założenie wynika **po pierwsze**, z tego, że kluczowa dla ochrony znaku towarowego renomowanego przesłanka, jaką jest jego renoma, nie wynika z danych zawartych w rejestrze (w odróżnieniu od wszystkich okoliczności, jakie należy badać w przypadku naruszenia prawa do znaku zwykłego zarejestrowanego), ale z faktu używania znaku, co trzeba każdorazowo wykazać w procesie dowodowym, tak jak w przypadku przesłanek ochrony przed czynem nieuczciwej konkurencji na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Po drugie, zasady określania pierwszeństwa uprawniającego do dochodzenia ochrony prawa do znaku renomowanego w prawie znaków towarowych²¹ wykazują pewne podobieństwo do tych obowiązujących na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. „Przepustką” do wszczęcia postępowania o naruszenie prawa do znaku renomowanego jest bowiem nie tylko pierwszeństwo prawa z rejestracji, ale również pierwszeństwo uzyskania renomy znaku, które wykazywane jest poprzez dowody potwierdzające daty faktycznego używania znaku w obrocie.

Po trzecie, jak pokazują wnioski płynące z analizy orzecznictwa prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości, na gruncie prawa znaków towarowych zakres przedmiotowy (związany z rodzajem towarów lub usług, dla których chroniony jest znak) i terytorialny ochrony znaku towarowego renomowanego wyznaczany jest przez zakres, w którym udowodniona została renoma znaku. Renomę bowiem wyznacza się według właściwego kręgu odbiorców towarów (usług) oferowanych pod danym znakiem, biorąc pod uwagę faktyczny zakres terytorialny znajomości znaku zgodnie z definicją znaku renomowanego z wyroku w sprawie *General Motors*²². Znak renomowany może więc uzyskać ochronę, jeśli zachodzą na

²¹ Pod pojęciem „prawo znaków towarowych” należy rozumieć przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenia 2017/1001 odnoszące się do znaków towarowych renomowanych.

²² Wyrok C-375/97, *General Motors*, pkt 31.

siebie kręgi odbiorców towarów oferowanych pod spornymi znakami. Podobne reguły przyjmowane są na gruncie zwalczania nieuczciwej konkurencji, gdyż o delikcie nieuczciwej konkurencji można mówić wtedy, gdy pokrywa się klientela przedsiębiorców toczących spór (abstrahując od tego, czy występuje między nimi stosunek konkurencji związany z działalnością w podobnych branżach, o czym szerzej jest mowa w rozdz. VII pkt 2.4. monografii).

Po czwarte, praktyka orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości daje świadectwo temu, że w sprawach o naruszenie prawa do znaku renomowanego może być brana pod uwagę również faktyczna postać, w jakiej znak renomowany jest używany w obrocie, a nie wyłącznie jego postać widniejąca w rejestrze. W sprawie *Specsavers*²³ Trybunał Sprawiedliwości uznał, że należy uwzględnić kolor znaku, oceniając przesłanki jego naruszenia, pomimo iż znak faktycznie zarejestrowany został tylko w wersji czarno-białej. Owszem, Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, że takie wnioski są uprawnione tylko w sytuacji, gdy znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z danym kolorem lub kombinacją kolorów, jednak przedstawiona praktyka orzecznicza może doprowadzić do tego, że zbędne stanie się rejestrowanie wariantów kolorystycznych tego samego znaku, skoro sam fakt długotrwałego używania znaku w kolorowej wersji może zapewnić ochronę dla danego zestawienia kolorystycznego.

Po piąte, pod pewnymi względami w zakresie ochrony znaków renomowanych w systemie rejestrowym stosuje się reguły bardziej charakterystyczne dla ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niż sama ustawa mogłaby to zakładać. Przykładowo, należy się odwołać do wprowadzonego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Intel Corporation*²⁴ obowiązku wykazania zmiany w zachowaniu rynkowym konsumentów (lub przynajmniej wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia) w przypadku dochodzenia ochrony znaku renomowanego zarejestrowanego przed działaniem szkodzącym renomie lub charakterowi odróżniającemu znaku. Takie podejście bliższe jest zasadzie konkretnego wykazania ingerencji w dane dobro aniżeli abstrakcyjnego naruszenia przyjmowanego na podstawie przepisów prawa znaków towarowych.

Po szóste, w wyroku w sprawie *Interflora*²⁵ Trybunał Sprawiedliwości niejako zrównuje użycie znaku, które legitymuje się „uzasadnioną przyczyną”, z takim użyciem, które wchodzi w zakres uczciwej konkurencji w odniesieniu do określonych towarów lub usług,

²³ Wyrok TS z 18.07.2013 r., C-252/12, *Specsavers International Healthcare Ltd. i inni przeciwko Asda Stores Ltd.*, pkt 50.

²⁴ Wyrok C-252/07, *Intel Corporation*, pkt 77.

²⁵ Zob. wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09, *Interflora Inc. i Interflora British Unit przeciwko Marks & Spencer plc i Flowers Direct Online Ltd.*, pkt 91.

stwierdzając, że „takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług i następuje zatem z «uzasadnionej przyczyny» w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94” (obecnie art. 5 ust. 3 pkt a dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001). Tym samym nawet wprost w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości można odnaleźć odniesienia sugerujące pokrewieństwo pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi dla ochrony znaków renomowanych zarejestrowanych a tymi właściwymi dla zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przedstawiona teza – o wprzęgnięciu w ochronę znaków renomowanych na gruncie prawa znaków towarowych zasad właściwych dla ochrony przed działaniami nieuczciwej konkurencji – wynikająca z analizy prawnoporównawczej omawianych w monografii systemów prawa zdaje się wskazywać na to, że w prawie Unii Europejskiej, gdzie nie ma wyodrębnionego reżimu ochrony deliktowej przed nieuczciwą konkurencją, występuje tendencja do sięgania – w ramach ochrony rejestrowej znaków renomowanych – po reguły właściwe dla wspomnianej ochrony przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Tendencja ta, ze względu na fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej, przenoszona jest również na polskie prawo znaków towarowych, skoro przepisy o znakach renomowanych zawarte w ustawie – Prawo własności przemysłowej stanowią implementację przepisów dyrektywy i powinny być interpretowane zgodnie z jej celem i treścią, jak też stosownie do wytycznych płynących z wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości w zakresie odnoszącym się do wspomnianej materii. O ile występowanie przedstawionej prawidłowości w prawie unijnym można uzasadniać faktem braku w prawie unijnym osobnego aktu prawnego kształtującego ochronę przed nieuczciwą konkurencją, o tyle wskazane uzasadnienie trudne jest do obrony na gruncie prawa polskiego. Analizując opisaną sytuację z perspektywy prawa polskiego, gdzie występuje zarówno ochrona rejestrowa znaków towarowych, jak i ochrona wynikająca z faktu używania oznaczenia (na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), tak znacząca interferencja reżimów ochrony – jak to wynika z orzecznictwa organów unijnych – wydaje się prowadzić do rozmycia zasad rejestrowej ochrony znaków renomowanych.

Ponadto, odwołując się do analizy prawnoporównawczej, warto zauważyć, że w kontekście omawianego zagadnienia niemal salomonowym rozwiązaniem odznaczają się zasady ochrony znaku renomowanego przyjęte w federalnym prawie amerykańskim. Na podstawie bowiem z § 43 c) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act (stanowiącego podstawę ochrony przed osłabieniem znaku renomowanego) mogą być chronione zarówno znaki renomowane zarejestrowane i używane, jak i te jedynie używane w obrocie. We wskazanym przepisie doszło

więc do ujednoczenia zasad ochrony znaków zarejestrowanych i używanych ze względu na to, że w przypadku znaków renomowanych kluczową przesłanką ich ochrony jest ich szeroka znajomość wśród ogólnie pojmowanych mieszkańców USA, a nie sam fakt rejestracji lub jedynie rozpoczęcia używania znaku w obrocie. Dodatkowo w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości odnośnie do możliwości stosowania kumulatywnej ochrony znaków renomowanych w federalnym prawie amerykańskim zaznaczono w § 25 RLUC (zbiór zasad postępowania w sprawach nieuczciwej konkurencji), że ochronę znakom renomowanym, poza ryzykiem konfuzji, zapewniają jedynie właściwe przepisy Lanham Act, a ściślej rzecz ujmując, § 43 c) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act. Rozwiązanie takie wyłącza wszelkie dylematy związane z możliwością kumulowania ochrony znaku renomowanego zarejestrowanego na podstawie przepisów dotyczących ochrony rejestrowej, jak i tych odnoszących się do ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz pozwala na bezkolizyjne połączenie reguł właściwych dla obu wymienionych reżimów ochrony, jakie są niezbędne w odniesieniu do znaku renomowanego.

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że przemieszanie w tak istotnym stopniu reguł ochrony znaku renomowanego nie powinno dziwić, jeśli dotyczy systemu prawnego, w którym brak jest wymienionych osobnych reżimów ochrony prawnej, tak jak ma to miejsce w prawie unijnym i w federalnym prawie amerykańskim. Natomiast niepokojące jest występowanie tego zjawiska na gruncie prawa polskiego, gdzie uprawniony do znaku renomowanego zarejestrowanego ma możliwość skorzystania zarówno z ochrony swojego prawa wyłącznego do znaku renomowanego na podstawie przepisów Prawa własności przemysłowej, jak i sięgnięcia do ochrony o charakterze deliktowym na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozwiązanie przedstawionego dylematu nie jest zadaniem łatwym. Wymaga bowiem, po pierwsze, poszanowania tradycji ustawodawczych tych państw członkowskich UE (w tym Polski), w których oprócz aktów prawnych wdrażających postanowienia kolejnych dyrektyw dotyczących znaków towarowych występują odrębne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czego nie ma w prawie unijnym w odniesieniu do znaków towarowych, oraz, po drugie, jednocześnie wymaga uwzględnienia dążeń ustawodawcy unijnego do ujednoczenia zasad ochrony znaków towarowych w całej Unii Europejskiej zarówno w zakresie regulacji krajowych obowiązujących w państwach członkowskich, jak i tych odnoszących się do znaku towarowego UE. Może więc byłoby warto, żeby ustawodawca unijny przyjrzał się regulacjom obowiązującym w federalnym prawie amerykańskim i skorzystał z przyjętych tam rozwiązań.

Należałoby więc się zastanowić nad możliwością objęcia jednolitą ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej zarówno znaków renomowanych zarejestrowanych, jak i tych niezarejestrowanych, lecz jedynie używanych w obrocie, skoro i tak w przypadku znaków renomowanych kluczową przesłanką ochrony jest fakt uzyskania przez znak określonego stopnia znajomości znaku wśród odbiorców (jeśli przesłanka ta nie zostanie wykazana, fakt rejestracji nie ma znaczenia). Znaki renomowane bowiem stanowią szczególną kategorię znaków, która ze względu na wymóg faktycznej rozpoznawalności znaku w obrocie wymyka się spod możliwości zastosowania wobec nich wyłącznie reguł ochrony właściwych dla systemu rejestrowego.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

W prowadzonej przeze mnie pracy naukowej można wyróżnić następujące główne obszary badawcze dotyczące:

- A) prawa znaków towarowych,
- B) ochrony oznaczeń odróżniających przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
- C) zagadnień związanych z kolizją i kumulacją praw własności przemysłowej,
- D) innych zagadnień odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Ad. A) Publikacje dotyczące prawa znaków towarowych

Po uzyskaniu stopnia doktora zasadniczy kierunek prowadzonych przeze mnie badań zogniskował się wokół zagadnień dotyczących prawa znaków towarowych. W tym czasie opublikowałam szereg artykułów i komentarzy oraz zaprezentowałam referaty i wykłady otwarte poświęconych tej problematyce. W artykule pt. *Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System*, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, September 2014, Vol. 45/6, celem badań była analiza rozwiązań stosowanych w przypadku rejestracji i ochrony znaków towarowych produktów farmaceutycznych w świetle prawa i orzecznictwa Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania pokazały, że choć w odniesieniu do znaków sygnujących produkty farmaceutyczne stosuje się te same przepisy, które znajdują zastosowanie dla wszystkich innych znaków towarowych można zaobserwować występowanie pewnych szczególnych prawidłowości. W artykule wykazuję, że ze względu na konieczność przeprowadzenia wieloletnich badań klinicznych poprzedzających wprowadzenie towaru ze

znakiem do obrotu, zasadnym jest uznanie, że w przypadku omawianej kategorii znaków towarowych prowadzenie badań klinicznych może stanowić ważny powód braku rzeczywistego używania znaku. Dzięki takiemu podejściu możliwe staje się uniknięcie decyzji o unieważnieniu prawa do znaku ze względu na brak jego rzeczywistego używania. Zagadnienia związane z ochroną znaków stosowanych dla produktów farmaceutycznych były również przedmiotem referatu wygłoszonego przeze mnie na konferencji w Helskinkach (*Trade Marks of Pharmaceutical Products in the European Legal System*”, referat wygłoszony w języku angielskim podczas konferencji - Helskinki AIPPI Forum & ExCo, 5-11 września 2013 r.).

W kolejnym artykule, opublikowanym w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej, pt. *Trade marks with a reputation and famous marks: differences in approach between the European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 2017, nr 7 rozważałam, czy znaki towarowe renomowane chronione są faktycznie poza zasadą specjalizacji, czyli dla jakichkolwiek towarów. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wskazują na to, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *General Motors*, stoi w sprzeczności z przepisami prawa unijnego w zakresie, w jakim dopuszcza możliwość uznania za znak renomowany oznaczenia cieszącego się jedynie renomą niszową. Jeśli bowiem znak ma być chroniony dla jakichkolwiek towarów, to nie powinno się przyjmować założenia, że znakiem renomowanym może być oznaczenie znane jedynie jakiemuś kręgowi wyspecjalizowanych odbiorców. W takim bowiem przypadku (określanym mianem renomy niszowej) naruszenie prawa do znaku renomowanego może zostać wykluczone ze względu na to, że nie zachodzą na siebie kręgi odbiorców towarów lub usług oznaczonych przeciwstawionymi znakami, a więc ze względu na rodzaj towarów. Natomiast wykładnia gramatyczna oraz celowościowa norm prawnych właściwych dla ochrony znaków towarowych renomowanych na podstawie rozporządzenia 2017/1001 i ustawy – Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazuje na to, że renoma ma dać uprawnionemu ochronę niezależną od tego, dla jakich towarów zgłoszony został do rejestracji (lub jest używany) późniejszy znak osoby trzeciej lub też dla jakich towarów używany jest w obrocie późniejszy znak osoby trzeciej, tj. niezależnie od tego, czy pokrywa się krąg odbiorców towarów (usług) oznaczonych spornymi znakami. W konsekwencji w artykule tym sformułowałam postulat zawężenia ochrony znaków renomowanych do tych rozpoznawanych przez znaczący krąg ogólnie pojmowanych odbiorców (a nie jedynie odbiorców towarów lub usług, dla których znak renomowany jest używany) na znacznej części terytorium danego kraju członkowskiego lub też

w odniesieniu do znaku europejskiego na znacznej części terytorium Unii Europejskiej. Przedstawiony problem poruszam również w monografii habilitacyjnej.

Problematyce ochrony znaków towarowych renomowanych poświęcone są również kolejne publikacje, wśród których należy wymienić przede wszystkim głosę do wyroku Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu („*Wszystkie pasy nasze są*” – spór dotyczący czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku towarowego – glosa do wyroku Sądu z 1.03.2018 r., T 629/16, *Shoe Branding Europa BVBA przeciwko EUIPO – Adidas AG*, Glosa, Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2018, nr 4). W głosie tej zwróciłam uwagę na pojawiającą się w prawie unijnym i polskim niepokojącą tendencję do przyznawania nazbyt rozszerzonej ochrony znakom renomowanym ze względu na stawianie bardzo niskiego progu podobieństwa oznaczeń w sporach, w których zarzucane jest czerpanie nienależnej korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku. Myśl tę rozwinęłam następnie w monografii habilitacyjnej.

Zajęcie się przez mnie problematyką ochrony znaków towarowych renomowanych w prawie polskim i unijnym stało się przyczynkiem do pokazania problemu częstego braku spójności wyroków wydawanych przez polskie sądy z wytycznymi płynącymi z prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, co omówiłam w artykule pt. *Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej* (red.) A. Adamczak, Warszawa 2018.

Natomiast pewnym podsumowaniem całokształtu prowadzonych przeze mnie badań na obszarze prawa znaków towarowych renomowanych był wykład otwarty, który wygłosiłam na seminarium naukowym w Krakowie [*Ochrona prawa do znaku towarowego renomowanego (analiza prawnoporównawcza)*], wykład otwarty wygłoszony na seminarium naukowym organizowanym przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 18.01.2018 r.].

Wiele uwagi poświęciłam w swoich badaniach dotyczących prawa znaków towarowych możliwości parodystycznego wykorzystania znaku towarowego osoby trzeciej, analizując tę kwestię początkowo w kontekście możliwości wykorzystania parodii znaku renomowanego zarówno w ramach obrotu gospodarczego, jak i poza nim w trzech systemach prawnych, tj. w federalnym prawie amerykańskim, prawie unijnym i polskim (*Granice parodystycznego wykorzystania znaku towarowego renomowanego w prawie polskim, unijnym i amerykańskim (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej*, (red.) A. Adamczak, Cedzyna 2017, z.

41 oraz referat pod tym samym tytułem wygłoszony na Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych - Cedzyna, 18-22 września 2017 r.). W kolejnej publikacji dotyczącej tematyki parodii skoncentrowałam się przede wszystkim na przeanalizowaniu wszystkich przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego (tj. zarówno przesłanek ogólnych jak i szczególnych) w sytuacji, gdy owo naruszenie polega na użyciu sparodiowanego znaku towarowego osoby trzeciej (*Parodia w kontekście naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego (analiza prawno porównawcza)*, (w:) *Qui bene dubitat bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, (red.) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018). Wnioski płynące z obu publikacji wskazują jednoznacznie na to, że federalne prawo amerykańskie jest znacznie bardziej liberalne od prawa polskiego czy unijnego w podejściu do ochrony znaków towarowych renomowanych w kontekście ich ochrony przed parodystycznym użyciem przez osobę trzecią. Rezultaty badań prowadzonych w zakresie możliwości parodystycznego wykorzystania znaku towarowego osoby trzeciej przedstawiłam na ogólnopolskiej konferencji naukowej (*Parodia znaku towarowego – jak daleko można się posunąć (analiza prawno porównawcza)?*), referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „*Własność Intelektualna w działalności gospodarczej*”, Lublin, 10.03.2017 r.).

W ramach badań prowadzonych na obszarze prawa znaków towarowych swoją uwagę skierowałam również na inną szczególną kategorię znaków towarowych, jakimi są znaki powszechnie znane. W artykule pt. *Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawno porównawcza)*, PPH 2019, nr 2 wykazałam, że w prawie polskim ochrona znaków towarowych powszechnie znanych nie stanowi wyjątku od zasady terytorialności, skoro właściwe przepisy odpowiadające standardom ochrony znaków powszechnie znanych (zakreślonym przez przepisy prawa międzynarodowego) zostały wprowadzone do ustawy - Prawo własności przemysłowej, stając się częścią polskiego prawa znaków towarowych. Natomiast w odniesieniu do amerykańskiego federalnego prawa znaków towarowych za uprawiony uznałam wniosek, zgodnie z którym ochrona znaków powszechnie znanych stanowi wyjątek od zasady terytorialności. Ponadto rozważania prowadzone w omawianym artykule doprowadziły mnie do dość niepokojących konkluzji. *De lege lata* doszło bowiem do ujednolicenia pojęcia znaku towarowego renomowanego i powszechnie znanego w prawie polskim. Jednakże ze względu na to, że wskazana konstatacja podważa zasadność funkcjonowania odrębnych dwóch kategorii znaków towarowych, tj. znaku renomowanego i powszechnie znanego, zaproponowałam dwa alternatywne rozwiązania prezentowanej sytuacji.

Po pierwsze, jeśli podział na osobne dwie kategorie normatywne omawianych znaków towarowych miałby zostać utrzymany, to należałoby przyjąć istnienie wyraźnej różnicy w przesłankach pozwalających na uznanie danego oznaczenia za znak renomowany i odpowiednio powszechnie znany (niezależnie od odmienności dotyczących zasad ich ochrony). Po drugie, jeśli miałyby utrzymać się omawiana wyżej tendencja ujednoczenia sposobu definiowania znaku powszechnie znanego i renomowanego, to zasadnym byłoby pozostawienie jednej kategorii znaku, który jednak byłby chroniony odmiennie w zależności od posiadanej rejestracji lub jej braku²⁶. Sytuacja obecna, w której polski ustawodawca wyróżnia dwie odrębne kategorie znaków towarowych analogicznie definiowanych wydaje się być pozbawiona racjonalnego uzasadnienia.

Kolejną kategorią znaków towarowych, jakie znalazły się w moim obszarze badawczym były znaki stanowiące kompozycję kolorystyczną. Analiza obowiązujących przepisów i orzecznictwa przeprowadzona w artykule pt. *Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego*, Zeszyty Naukowe KUL 2018, z. 1 pozwoliła mi na sformułowanie wniosków, zgodnie z którymi zakres ochrony znaków barwnych (stanowiących kompozycję kolorystyczną bez konturów) jest zbliżony do tego, jaki właściwy jest dla ochrony znaków graficznych przedstawiających kolory zamknięte w figurach geometrycznych o zadanych kształtach. Znak stanowiący kompozycję kolorystyczną nie uzyskuje bowiem ochrony w odniesieniu do wszystkich możliwych zestawień barw składających się na dany znak. Zakres ochrony takiego znaku jest ściśle określony poprzez wskazanie wzajemnych proporcji kolorów i sposobu ich połączenia (np. linia prosta, falowana, rozmyta itp.), co znacząco odróżnia go od zakresu ochrony znaku stanowiącego pojedynczy kolor *per se*.

Jestem również współautorką komentarza do ustawy – Prawo własności przemysłowej, w którym na ponad 300 stronach omówiłam w sposób kompleksowy cały dział ustawy dotyczący znaków towarowych i praw ochronnych przyznawanych na znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP (J. Sitko, *Znaki towarowe i prawa ochronne (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015).

W odniesieniu do prawa znaków towarowych podejmowałam również działania popularyzujące ten obszar zagadnień prawnych wygłaszając referaty dla różnych grup odbiorców (referat pt. „*Podobieństwa i różnice w systemie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych*”, wygłoszony na zaproszenie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

²⁶ Rejestracja znaku w takim przypadku pozwala bowiem na uzyskanie rozszerzonej ochrony właściwej dla znaków renomowanych.

Okręg Lubelski, Lublin, 12 grudnia 2011 r.; referat pt. „*Via Urząd Patentowy – droga od pomysłu do rejestracji znaku towarowego*”, wygłoszony na zaproszenie studentów Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS, Lublin, 11 marca 2016 r.).

Ad. B) Publikacje dotyczące ochrony oznaczeń odróżniających przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Istotnym obszarem badawczym w moim dorobku naukowym są zagadnienia związane z ochroną znaczeń przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Jest to problematyka, którą zajęłam się na samym początku mojej pracy naukowej, jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora, analizując podstawy prawne i przesłanki ochrony tej kategorii oznaczeń odróżniających (J. Sitko, *Oznaczenia przedsiębiorstw i ich ochrona*, (w:) *Zarządzanie przedsiębiorstwem: ekonomia, prawo, kultura, etyka*, (red.) W. Sitko, Kazimierz Dolny 2001; J. Sitko, *Wybrane aspekty prawne tworzenia marki przedsiębiorcy*, (w:) *Aspekty zarządzania marką miasta Lublin 2005. Publikacja towarzysząca II Lubelskiemu Forum Promocji Miasta i Regionu*, Lublin 2002). Na początku drugiego milenium problematyka ta wzbudzała wiele wątpliwości, gdyż był to czas reformy prawa regulującego ochronę wskazanych oznaczeń odróżniających i dopiero formowania się regulacji prawnych obecnie obowiązujących. Przez dziesiątki lat funkcjonowania przepisów kodeksu handlowego z 1934 r. firma była jedynie oznaczeniem spółek prawa handlowego. Od 2003 r. jest to oznaczenie każdego przedsiębiorcy stosownie do przepisów wprowadzonych do kodeksu cywilnego za sprawą ustawy z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje prawne poddałam analizie początkowo na łamach czasopisma prawniczego (J. Sitko, *Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego*, *Przegląd Prawa Handlowego*, nr 5/2003), a następnie w rozprawie doktorskiej, która została opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer (J. Sitko, *Firma i jej ochrona*, Warszawa 2009). We wspomnianej monografii omówiłam nie tylko nowowprowadzone wówczas regulacje prawa firmowego, ale także opisałam szczegółowo rozwiązania przyjęte w tym zakresie w prawie francuskim, angielskim i niemieckim. Prowadzenie badań obcych systemów prawnych znacząco ułatwił mi fakt uzyskania Stypendium Rządu Francuskiego (październik – listopad 2003), dzięki czemu przez dwa miesiące przebywałam w Paryżu, gdzie uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych na Université Panthéon-Assas z prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz odbywałam praktykę w kancelarii prawniczej Kimbrough & Associés zajmującej się prawem własności intelektualnej. Ponadto istotne znaczenie dla badań prowadzonych w ramach prawa firmowego

miał fakt uzyskania przeze mnie grantu z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na realizację rozprawy doktorskiej na temat: „Firma i jej ochrona”, który umożliwił mi odbycie praktyk w Londynie w The Queen Mary Intellectual Property Research Institute (konsultacje naukowe z Prof. Jeremy Phillipsem oraz dr Ilanah Simon, obecnie Ilanah Simon Fhima).

Badania w zakresie ochrony oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa kontynuowałam również po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych. W swojej kolejnej publikacji pt. *Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa - obrzeża prawa własności przemysłowej*, PPH 2008, nr 4, skupiłam się na nakreśleniu podobieństw i różnic występujących pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorcy (firmą), a oznaczeniem przedsiębiorstwa, które (przed nowelizacją z 2003 r.) bardzo często były utożsamiane. Na skutek wprowadzonych zmian w prawie firmowym nastąpiło wyraźnie wyodrębnienie firmy - oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jako podmiotu praw, od nazwy przedsiębiorstwa lub jego części - oznaczenia służącego wyróżnieniu całego przedsiębiorstwa lub jego części jako przedmiotu praw przedsiębiorcy. W konsekwencji może wzbudzać uzasadnione zdziwienie zamieszczenie w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pojęcia firmy jako przykładu oznaczenia przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorcy. We wspomnianej wyżej publikacji z PPH poddałam więc weryfikacji znaczenie pojęcia „firma”, użytego w art. 5 u.z.n.k. w kontekście zmian wprowadzonych w nowelizacji przepisów o firmie z 2003 r. Uznałam, że przyjmując założenie, zgodnie z którym przepis ten odnosi się tylko do oznaczeń przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, trzeba by ocenić występowanie w nim firmy, jako swoisty błąd legislacyjny, gdyż jak wiadomo firma jest oznaczeniem podmiotu praw - przedsiębiorcy. Wobec tego trudno przypuszczać, by pojęcie przedsiębiorstwa występowało w art. 5 UZNK jedynie w znaczeniu przedmiotowym. Wydaje się więc, że skoro analizowany przepis nie został zmieniony w związku z wprowadzoną nowelizacją prawa firmowego i pojęcie firmy nie zostało z niego usunięte, to zgodnie z teorią racjonalnego ustawodawcy należałoby przyjąć, że w art. 5 u.z.n.k. mowa jest o przedsiębiorstwie we wszystkich trzech znaczeniach, jakie znane są teorii prawa, tj. w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowym i funkcjonalnym.

Ad. C) Publikacje poświęcone zagadnieniom związanym z kolizją i kumulacją praw własności przemysłowej

Uważam, że istotnym w moim dorobku naukowym wątkiem badawczym są zagadnienia związane z kolizją różnych praw własności przemysłowej oraz z możliwościami stosowania kumulatywnej ich ochrony. Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych swoją

uwagę skupiałam na badaniu relacji zachodzących pomiędzy różnymi kategoriami oznaczeń odróżniających, a w szczególności oznaczeń przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa oraz znaków towarowych. Analizowałam przede wszystkim kwestię możliwości rejestracji i używania znaku towarowego identycznego lub podobnego do wcześniej używanej w obrocie nazwy innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa (J. Malarczyk, M. Poźniak – Niedzielska, J. Sitko, *Dopuszczalność rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej*, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10/2001; *Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających w świetle ustawy – Prawo własności przemysłowej*, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego 2002, *Własność przemysłowa - aktualne problemy prawne i etyczne*). Wspomniane zagadnienia były również przedmiotem referatu wygłoszonego przeze mnie w języku angielskim podczas V Seminarium Polskiej i Niemieckiej Grupy AIPPI (International Association for the Protection of Industrial Property), pt. *Conflicts between commercial names and trademarks under the Polish legal system*, Kraków, 8-9 listopada 2002 r.

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałam badania we wspomnianym obszarze kolizji i kumulacji praw własności przemysłowej. Jednakże tym razem swoją uwagę zogniskowałam na relacji zachodzącej pomiędzy znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi. Wygłosiłam na ten temat referat w Cezdynie na Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w 2011 r., który następnie został opublikowany w cyklicznie ukazujących się zeszytach wydawanych przez Urząd Patentowy RP (J. Sitko, *Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego*, (w:) *Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej*, (red.) A. Adamczak, zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cezdyna 2011, z. 35).

Zajęłam się kwestią kolizji i kumulacji praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych ze względu na znaczące zbliżenie się w ostatnich latach form przedstawieniowych, jakie mogą być chronione w kategorii obu tych dóbr własności przemysłowej. W kolejnej publikacji pt. *Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym*, *Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Prawa Własności Intelektualnej*, 2012, z. 2 (116) moim celem było pokazanie po pierwsze czym różni się ochrona danej formy na podstawie przepisów prawa znaków towarowych krajowych i unijnych (wówczas wspólnotowych) od tej przyznawanej przez prawo wzorów przemysłowych krajowych i unijnych (wówczas wspólnotowych) oraz po drugie, jakie są konsekwencje wyboru danej formy ochrony lub też ewentualne, jakie są możliwości skorzystania z ochrony

kumulatywnej wraz z jej konsekwencjami. Ponadto we wspomnianym artykule omówiłam zasady rozstrzygania kolizji zachodzących pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru przemysłowego. Badanie przepisów prawa i orzecznictwa doprowadziły mnie do konkluzji, zgodnie z którą kwestia ta powinna być rozstrzygana w oparciu o przepisy stosowane odpowiednio w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, na zasadach analogicznych, jak te stosowane w odniesieniu do kolizji pomiędzy dobrami tego samego rodzaju, tj. pomiędzy dwoma przeciwstawionymi znakami towarowymi lub dwoma przeciwstawionymi wzorami przemysłowymi. W okresie pisania niniejszego artykułu nie była to kwestia jednoznaczna, co w szczególności potwierdzały błędne podstawy prawne wydania nie jednego wyroku w sprawie dotyczącej kolizji prawa do znaku towarowego z prawem do wzoru przemysłowego (zob. m.in. wyrok Sądu UE z 12.05.2010 r., w sprawie *Beifa Group Co.Ltd. przeciwko OHIM*, T-148/08).

Wyniki badań prowadzonych na obszarze styku prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych przedstawiłam w dwóch kolejnych wystąpieniach (referat pt. *„Pogranicze prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych w świetle wybranych przykładów z orzecznictwa”*, wygłoszony na zaproszenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej – AIPPI, Warszawa, 22 kwietnia 2012 r. oraz wykład otwarty pt. *„Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie znaków towarowych i wzorów przemysłowych”*, wygłoszony w siedzibie Urzędu Patentowego na zaproszenie Prezesa Urzędu Patentowego, Warszawa, 25 listopada 2011 r.).

Wspomniany wątek dotyczący odpowiednich podstaw prawnych i właściwych przesłanek dla rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy prawem do znaku towarowego i wzoru przemysłowego poruszany był przeze mnie także w glosie do jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie pt. *Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2008 r. VI SA/Wa 710/08*, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2012, nr 4. We wskazanej publikacji analizie poddałam również zakres faktycznych kompetencji Urzędu Patentowego w odniesieniu do możliwości unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na kolizję z wcześniejszym prawem do znaku towarowego oraz możliwości unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ze względu na naruszenie wcześniejszego prawa do wzoru przemysłowego. Analiza przepisów prawa przeprowadzona w omawianej glosie skłoniła mnie do sformułowania kilku wniosków. Przede wszystkim Urząd Patentowy nie powinien rozstrzygać kwestii naruszenia prawa osoby trzeciej w przypadkach,

gdy uprawniony do danego dobra niematerialnego równolegle uruchamia środki ochrony na drodze administracyjnoprawnej i cywilnoprawnej. Wówczas UP powinien zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i poczekać na rozstrzygnięcie sądu (UP związany jest prawomocnym wyrokiem sądu stwierdzającym naruszenie prawa osoby trzeciej). Jeżeli natomiast uprawniony do danego dobra niematerialnego dochodzi ochrony swojego prawa tylko przed UP, występując o unieważnienie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy na podstawie art. 117 ust. 2 p.w.p., to UP może samodzielnie rozstrzygać przesłanki tego unieważnienia. UP ma bowiem kompetencje do tego, by rozpoznając sprawę o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na podstawie art. 117 ust. 2 p.w.p., rozstrzygać kwestię naruszenia prawa osoby trzeciej. Nie oznacza to jednak, że przedstawiony stan prawny zasługuje na aprobatę, gdyż sprawy, w których ocenie podlega kwestia naruszenia prawa podmiotowego, nie powinny być rozstrzygane przez UP, jako sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (art. 2 k.p.c.), co szerzej uzasadniam we wnioskach do glosy. Jednak obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na przyjęcie odmiennego stanowiska. Zatem *de lege lata* należy przychylić się do tezy wygłoszonej przez WSA w glosowanym wyroku, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie można mówić o wyłącznej właściwości UP do ustalenia, czy w sprawie zachodzi przesłanka uzasadniająca, w świetle art. 117 ust. 2 p.w.p., unieważnienie prawa. W omawianej glosie zwróciłam też uwagę na to, że niestety, prezentowana teza w praktyce może powodować wiele komplikacji, zaburzając pewność stosowania prawa i niepodważalność prawomocnych orzeczeń. Ponieważ, sąd nie jest związany ostateczną decyzją administracyjną (w zakresie oceny faktów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sprawy cywilnej), może dojść do sytuacji paradoksalnych w omawianym aspekcie kolizji praw, kiedy to UP może być zmuszony do dwukrotnego orzekania w tej samej sprawie. Może bowiem zdarzyć się tak, że UP odmówi unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na podstawie art. 117 ust. 2 p.w.p., gdyż nie dopatrzy się naruszenia wcześniejszego prawa ochronnego na znak towarowy. Następnie wnioskodawca niezadowolony z przebiegu postępowania wniesie do sądu powszechnego powództwo w tej samej sprawie, a sąd zakaże używania wzoru przemysłowego, uznając, że jednak doszło do naruszenia wcześniejszego prawa ochronnego na znak towarowy. W takiej sytuacji, uprawniony do znaku towarowego może ponownie złożyć wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a UP będąc związany prawomocnym wyrokiem sądu (zob. art. 365 ust. 1 k.p.c.), będzie musiał prawo to unieważnić, pomimo tego iż wcześniej wydał decyzję odmienną. Jeszcze bardziej skomplikowana mogłaby okazać się sytuacja, w której UP unieważniłby prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa podmiotowego osoby trzeciej, a następnie sąd powszechny orzekłby o braku

naruszenia tego prawa, co hipotetycznie rzecz biorąc jest możliwe, skoro sąd nie jest związany prawomocną decyzją administracyjną, w zakresie o jakim była wyżej mowa.

Ad. D) Publikacje poświęcone innym zagadnieniem odnoszącym się do praw własności intelektualnej

Poza głównym nurtem moich badań, wymienionym w poprzednich punktach, zajmowałam się również innymi zagadnieniami z dziedziny prawa własności intelektualnej. Napisałam sześć rozdziałów w publikacji zbiorowej poświęconej umowom w obrocie gospodarczym. Przy czym tylko trzy z nich powstały po uzyskaniu stopnia doktora (J. Sitko, *Umowa licencyjna w prawie patentowym* (w:) *Umowy gospodarcze wg standardów UE*, (red.) A. Kidyba, Warszawa 2007, cz. 7.5.; J. Sitko, *Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy* (w:) *Umowy gospodarcze wg standardów UE*, (red.) A. Kidyba, Warszawa 2010, cz. 7.6.; J. Sitko, *Umowa o przeniesienie patentu* (w:) *Umowy gospodarcze wg standardów UE*, (red.) A. Kidyba, Warszawa 2011, cz. 7.7.).

Zajmowałam się również problematyką zarządzania własnością intelektualną (J. Sitko, *Intellectual Property Management in Enterprise*, Organizacja i Zarządzanie Kwartalnik Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, 2012/3; J. Sitko, *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej* (w:) *Integracja zarządzania w warunkach GOW*, (red.) E. Skrzypek, Lublin 2012). Przeprowadzone rozważania skłaniały mnie do tego, by stwierdzić, że zarządzanie własnością intelektualną podobnie jak zarządzanie wiedzą, może być realizowane według rozmaitych strategii, które ze względu na stopień uszczegółowienia przybierają charakter ogólny lub też szczegółowy. Strategie ogólne charakteryzują się przede wszystkim tym, że wyznaczają ramy postępowania w zakresie ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, uwzględniając jednocześnie strategię rozwoju całej organizacji jako takiej. Natomiast strategie szczegółowe są najczęściej ściśle powiązane z ogólnymi, gdyż opracowywane są w celu ich realizacji, a ich charakterystyczną cechą jest to, że odnoszą się do konkretnych dóbr niematerialnych.

Wykonałam także tłumaczenie dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, w których Trybunał wypowiedział się na temat szczegółowych kwestii związanych z ochroną patentową produktów farmaceutycznych (J. Sitko, (w:) *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Warszawa 2015, rozdz. 34 i 35).

Ponadto jednorazowym odejściem od problematyki ochrony praw własności intelektualnej był artykuł, w którym poruszałam zagadnienia karnoprawne. We współautorskim artykule, napisanym z dr hab. Małgorzatą Dumkiewicz pt. *Stalking na tle prawa karnego i cywilnego (w:) Dobra osobiste w XXI wieku – nowe wartości i nowe technologie*, (red.) J. Balcarczyk, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r., zajęłam się zagadnieniami karnoprawnej ochrony przed uporczywym nękanem, czyli zachowaniem noszącym znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 190a kodeksu karnego (określanego w języku angielskim jako *stalking*). Przyczynkiem do powstania tego artykułu było wprowadzenie uporczywego nękanie do polskiego prawa karnego, jako osobnego, stypizowanego czynu zabronionego. Wykładnia gramatyczna i systemowa normy prawnej zawartej w art. 190a k.k. doprowadziła mnie do przyjęcia konkluzji, zgodnie z którą polski ustawodawca penalizuje uporczywe nękanie skutkujące nie tylko pojawieniem się uczucia strachu u ofiary, ale również naruszeniem jej prywatności bez względu na to, czy owy strach występuje, czy nie (odmienne założenia przyjmowane są w prawie amerykańskim). Taka regulacja prawna pozwala przeciwdziałać zachowaniom uporczywego nękania już w jego początkowej fazie, kiedy to pokrzywdzony nie odczuwa jeszcze strachu, czy zagrożenia działaniami sprawcy, które jednak realizowane bez jego zgody, w sposób uporczywy, naruszają jego prywatność. Ponadto w omawianej publikacji stawiam tezę, zgodnie z którą w świetle art. 190a k.k. pokrzywdzonym w przestępstwie uporczywego nękania może być tylko osoba nękana, a więc ta, do której skierowane są działania sprawcy.

Podsumowanie dorobku naukowego

Poruszane przeze mnie problemy naukowe były nie tylko przedmiotem omówionych wyżej publikacji, ale również referatów i wystąpień prezentowanych przeze mnie podczas konferencji i wykładów otwartych. Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam w 17 konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych oraz wygłosiłam 6 wykładów otwartych na zaproszenie m.in. Urzędu Patentowego RP, Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy też studentów Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS.

Również prace realizowane przeze mnie w ramach członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ochrony Własności Intelektualnej (*The International Association for the Protection of Intellectual Property - AIPPI*) miały istotny wpływ na przebieg prowadzonych przeze mnie badań naukowych. Brałam udział w pracach zespołu powołanego do opracowania

zagadnień związanych z ochroną znaków towarowych w ramach panelu: „*Pharmaceutical products and trademarks*” („Produkty farmaceutyczne i znaki towarowe”), którego prace zostały przedstawione podczas konferencji - Helsinki AIPPI Forum & ExCo. Na wymienionej konferencji wygłosiłam referat w języku angielskim pt. “*Trade Marks of Pharmaceutical Products in the European Legal System*” (Helsinki, 5-11 września 2013 r.).

Niemalże znaczenie dla prowadzonych przeze mnie badań w dziedzinie prawa własności przemysłowej miało uzyskanie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego po ukończonej przeze mnie w 2009 r. aplikacji rzecznika patentowego. Konfrontacja z praktyką stosowania prawa pozwoliła mi niejednokrotnie na dostrzeżenie istotnych problemów badawczych, którymi następnie zajmowałam się w swojej działalności naukowej.

Ważną rolę w mojej pracy związanej z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej odegrało również członkostwo w Komisji ds. uchwalenia Regulaminu ochrony własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej. Efektem działań realizowanych przeze mnie w w/w komisji było opracowanie regulaminu ochrony własności intelektualnej, zatwierdzonego następnie przez władze Politechniki Lubelskiej.

Wydaje mi się, że zaprezentowane przeze mnie osiągnięcia naukowo – badawcze mogą okazać się przydatne zarówno dla rozwoju teorii, jak i praktyki stosowania prawa.

A handwritten signature in blue ink, reading "Joanna Siles". The signature is written in a cursive, flowing style.