

Warszawa dnia 18 października, 2019 r.

dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

Katedra Prawa Unii Europejskiej

Szkoła Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

w Warszawie

Recenzja

Osiągnięć naukowych dr Joanny Sitko

Sporządzona w postępowaniu o nadanie tytułu doktora habilitowanego

1. Uwagi wstępne

1.1 Przedmiot i podstawa oceny

Na podstawie art. 16 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1789, dalej jako „ustawa o stopniach naukowych”) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) przedmiotem oceny są osiągnięcia naukowe Habilitantki dokonane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Osiągnięcia te powinny stanowić znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej i wskazywać na istotną aktywność naukową Habilitantki. Bardziej szczegółowe kryteria dotyczące oceny dorobku naukowego osoby ubiegającej się o nadanie tytułu naukowego doktora habilitowanego zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1165) dalej, jako „rozporządzenie”.

Z uwagi na fakt, że dr Joanna Sitko złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w okresie po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1668), ale przed dniem 30 czerwca 2020 r., do niniejszego postępowania znajdują zastosowanie przepisy ustawy o stopniach naukowych.

1.2 Życiorys i sylwetka naukowa Habilitantki

Habilitantka urodziła się 8 maja 1975 r. w Lublinie. W 1999 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej nt. „ Licencja w polskim prawie autorskim oraz jej odniesienia do prawa Unii Europejskiej” przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Ryszarda Skubisza. Tytuł doktora nauk prawnych nadano jej w 2006 r. w UMCS na

podstawie pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej zatytułowanej „Firma i jej ochrona”. Po uzyskaniu stopnia doktora otrzymała jeszcze w 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim dyplom Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Własności Przemysłowej, a także uzyskała w 2009 r. uprawnienia rzecznika patentowego na podstawie dyplomu ukończenia stosownej aplikacji w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 2000 r. na UMCS najpierw jako asystent, a potem adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 2002-2007 pracowała jako wykładowca na Wydziale Humanistycznym UMCS, równocześnie prowadząc od 2001 r. wykłady w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W latach 2007-2009 była zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, a obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Od 2009 r. do chwili obecnej wykorzystuje wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w ramach prowadzonej we własnej kancelarii działalności rzecznika patentowego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo pogłębiała w czasie staży zagranicznych jako Stypendystka Rządu Francuskiego oraz jako beneficjentka grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na przygotowanie pracy doktorskiej.

Jako osiągnięcie naukowe będące podstawą do wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joanna Jowita Sitko przedstawiła monografię zatytułowaną „Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s.1-485, seria: monografie, ISBN: 978-83-860-370-6. Natomiast dorobek naukowy Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 22 pozycje, w tym: 2 monografie (praca doktorska i habilitacyjna), obszerne rozdziały w pracy zbiorowej obejmującej komentarz do ustawy prawo własności przemysłowej, rozdział w pracy zbiorowej dotyczącej umów gospodarczych, artykuły w czasopismach, glosy i opracowania o charakterze podręcznikowym. Jedną z publikacji przygotowaną w języku angielskim ukazała się w 2017 r. w czasopiśmie znajdującym się w bazie *Web of Science*. Dorobek ten jest stosunkowo jednorodny, bo dotyczy w głównej mierze prawa własności intelektualnej, w tym zwłaszcza prawa znaków towarowych, oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę i przedsiębiorstwo, kolizji praw własności przemysłowej, kumulatywnej ochrony praw własności intelektualnej. Dorobek ten nie jest liczbowo znaczący, ale są to opracowania przygotowane nie tylko w języku polskim, ale również po angielsku (3), a niektóre są bardzo obszerne, np. rozdziały autorstwa Habilitantki w Komentarzu do prawa własności przemysłowej liczą łącznie około 300 stron.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

2.1 Wybór tematu pracy

Wybór tematu pracy habilitacyjnej przedstawionej jako osiągnięcie naukowe jest niezwykle trafny. Znaki towarowe renomowane stanowią istotne narzędzie w ręku przedsiębiorców pozwalające im na wyróżnienie ich towarów na rynku oraz przyciągnięcie do nich uwagi konsumentów. Korzystanie ze znaków towarowych renomowanych mających bardzo silną zdolność odróżniającą pozwala przedsiębiorcom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na trwałe wiążąc ze sobą odbiorców ich towarów. Znaki te pełnią również istotną rolę reklamową. Tymczasem jedyne opracowanie monograficzne autorstwa dr Joanny Piotrowskiej dotyczące tej kategorii znaków (J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001) było wydane kilkanaście lat temu. Zmiany w gospodarce, jakie dokonały się w Polsce od tej daty jeszcze dobitniej podkreślają rolę znaków towarowych w rynkowym odbiorze towarów przedsiębiorstwa. Szczególne miejsce w walce konkurencyjnej zajmują zwłaszcza znaki renomowane mające szerszy zakres ochrony w porównaniu ze znakami nie cieszącymi tak znaczącą rozpoznawalnością. Co prawda w 2019 r. równoległe wydana została jeszcze jedna monografia, będąca rozprawą doktorską, na temat naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego (M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019), stanowiąca również studium prawnoporównawcze, ale główna oś porównania w pracy M. Bohaczewskiego dotyczy zestawienia systemu prawa polskiego i prawa francuskiego. Tym samym zakres tych prac jest odmienny, przynajmniej w płaszczyźnie prawnoporównawczej.

Również zmiany ustawodawstwa w UE i w Polsce, jakie dokonały się od czasu wydania monografii autorstwa Joanny Piotrowskiej wymagały podjęcia tego zagadnienia i zbadania aktualnego kształtu ochrony renomowanych znaków towarowych w świetle nowych przepisów prawa UE i prawa polskiego. W szczególności wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nałożyło na Polskę obowiązek stosowania w stosunkach wewnętrznych prawa tworzonego w ramach tej organizacji. Wśród aktów prawnych UE szczególne miejsce zajmują rozporządzenia i dyrektywy dotyczące prawa znaków towarowych. Rozporządzenia dotyczące znaków towarowych UE stanowią jednolite prawo ustanawiające nową kategorię znaków towarowych charakteryzujących się jednolitym charakterem we wszystkich państwach członkowskich Unii. Natomiast dyrektywy harmonizują prawo znaków towarowych państw członkowskich zapewniając ich zgodne współistnienie w ramach jednolitego rynku. Dodatkowo, w ostatnich latach byliśmy świadkami intensywnych prac legislacyjnych w tym obszarze w UE, gdzie zostały wydane dwa nowe akty prawne dotyczące prawa znaków towarowych. Pierwszy z nich to rozporządzenie PE i Rady UE nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego UE (DZ.U.UE.L2017.154.1), które zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie 207/2009. Ponadto została wydana i weszła w życie nowa dyrektywa PE i Rady UE nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE.L.2015.336.1)

zastępując dyrektywę 2008/95. W odróżnieniu od poprzednio obowiązującej nowa dyrektywa zobowiązała po raz pierwszy państwa członkowskie do zapewnienia w swoich porządkach wewnętrznych rozszerzonej ochrony znaków towarowych renomowanych. Polska implementowała tę dyrektywę ustawą z 20 lutego 2019 r. - o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2019.501). Ustawa implementująca weszła w życie 16 marca 2019 r. Praca habilitacyjna obejmuje swym zakresem stan prawny sprzed wejścia w życie tej ustawy, ale w wielu miejscach zmiany z niej wynikające antycypuje.

Istotną rolę w procesie interpretacji prawa unijnego dotyczącego znaków towarowych renomowanych odgrywają wyroki TSUE, w szczególności wyroki odpowiadające na pytania prejudycjalne zadawane przez sądy krajowe. W pracy zostało zebrane i omówione całe bogate orzecznictwo dotyczące zasad i zakresu ochrony tych znaków.

Dodatkowo, praca zawiera interesujące zestawienie i porównanie modelu uregulowania ochrony prawnej znaków towarowych renomowanych w ramach trzech porządków prawnych: polskiego, unijnego i federalnego prawa USA, co dało podstawę dla wielu interesujących obserwacji i wynikającej z nich dyskusji naukowej. Dostrzeżone przez habilitantkę różnice dotyczą nie tylko koncepcji renomy, jej zakresu terytorialnego, ale również sposobów jej dowodzenia, a przede wszystkim przesłanek i form naruszenia.

2.2 Tezy badawcze i metodologia

Na wstępie pracy autorka postawiła tezę badawczą, że obowiązujące w prawie unijnym i polskim regulacje, które odwołują się w zakresie przesłanek ochrony znaku renomowanego do faktycznego zakresu używania znaku, bliższe są zasadom ochrony oznaczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niż regułom dotyczącym ochrony praw podmiotowych wynikających z decyzji administracyjnej o rejestracji znaku.

Jako drugi cel badawczy Habilitantka postawiła sobie również ustalenie, który z analizowanych systemów prawnych: prawo amerykańskie, unijne czy polskie w zakresie ochrony przyznawanej znakom towarowym renomowanym w najlepszy sposób równoważy interesy właścicieli tych znaków, konkurentów i konsumentów.

Jako główną metodę badawczą stosowaną w pracy autorka wskazuje badania prawno-porównawcze. Skorzystała natomiast również z metody formalno-dogmatycznej, funkcjonalnej, analitycznej, empirycznej oraz w mniejszym zakresie historycznej. Jako praktyk czerpała również z własnego doświadczenia rzecznika patentowego.

Zastosowane w pracy metody badawcze zostały dobrane prawidłowo. Sposób ich wykorzystania również nie budzi zastrzeżeń. Autorka przeanalizowała stosowne przepisy odwołując się każdorazowo do interpretującego je bogatego orzecznictwa zarówno TSUE, jak i sądów amerykańskich oraz polskich.

Dr Joann Sitko zaprezentowała w pracy umiejętność stawiania istotnych problemów dostrzegając jednocześnie praktyczne aspekty zastosowania analizowanych przepisów. W

pracy zaprezentowano dojrzały warsztat badawczy, a Habilitantka często czerpie ze swego doświadczenia praktycznego.

2.3 Struktura pracy

Praca habilitacyjna liczy 485 stron. Jej struktura została dobrze przemyślana. Składa się z siedmiu rozdziałów, poprzedzonych wykazem skrótów i wstępem. Pracę kończy podsumowanie, bibliografia, a także spis orzeczeń sądów amerykańskich, polskich oraz wyroków TSUE. W rozdziałach od drugiego do piątego zamieszczono krótkie podsumowanie.

W rozdziale pierwszym autorka zajmuje się znakiem renomowanym jako kategorią normatywną i przedstawia ewolucję pojęcia i zasad ochrony znaków towarowych renomowanych w trzech omawianych systemach prawnych oraz w prawie międzynarodowym. Rozdział drugi dotyczy pojęcia znaku towarowego renomowanego i powszechnej znajomości znaku we wszystkich analizowanych systemach prawnych. Koncepcję renomy przedstawia w aspekcie przedmiotowym, podmiotowym, terytorialnym i czasowym. Kończy analizę omówieniem dowodów, jakie powinny zostać przedstawione w ewentualnym sporze dla wykazania istnienia renomy znaku. W rozdziale trzecim Autorka omawia ustawowe znamiona bezprawności używania kolizyjnego oznaczenia pod kątem jego użycia w obrocie w związku z towarami i usługami, a także pod kątem ich wpływu na funkcje znaku renomowanego. Zestawia zasadę słuszności obowiązującą w prawie amerykańskim, z pojęciem bezprawnego używania oznaczenia w prawie polskim i unijnym. Analizuje również kwestię terytorialnego zakresu używania znaku, w szczególności w kontekście Internetu. W kolejnym rozdziale czwartym rozważania dotyczą przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego w odniesieniu do podobieństwa samych oznaczeń, podobieństwa towarów, dla jakich znak jest używany oraz pod kątem konieczności wykazania związku pomiędzy kolidującymi znakami. Rozdział piąty dotyczy zjawiskowych form naruszenia prawa do znaku renomowanego. Autorka omawia kolejno szkodliwość używania znaku kolizyjnego dla: zdolności odróżniającej, dla renomy znaku renomowanego oraz czerpanie nienależnych korzyści ze zdolności odróżniającej i renomy znaku renomowanego. W rozdziale szóstym zostały omówione okoliczności wyłączające naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego w prawie amerykańskim oraz w prawie polskim i UE. W rozdziale siódmym Habilitantka porównuje reżim ochrony prawa do znaku towarowego oparty o prawo ochronne wynikające z formalnej decyzji administracyjnej z reżimem deliktowym na gruncie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszystkie rozdziały mają podobną objętość i wewnętrzną strukturę opierającą się o kolejność przedstawienia odnośnych regulacji, orzecznictwa i poglądów doktrynalnych w prawie amerykańskim, a następnie unijnym i polskim. Materia zawarta w poszczególnych rozdziałach mieści się w temacie pracy, a zagadnienia w nich omówione wyczerpują treściowo problem naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego. Trudno znaleźć jedynie uzasadnienie, dlaczego niektóre z rozdziałów nie zostały opatrzone

podsumowaniem. Biorąc pod uwagę brak części podsumowań cząstkowych tym bardziej oczekiwane byłoby zamieszczenie w pracy dłuższego podsumowania końcowego.

Dostrzegając trudności w dokonaniu syntezy prowadzonych rozważań wynikające z faktu, że omawiane systemy prawa amerykańskiego i zharmonizowanego prawa znaków towarowych w UE nie zawsze są ze sobą kompatybilne trzeba jednak odnotować, że w niektórych fragmentach praca pisana jest dość zawiłym językiem, co wynika najczęściej z formułowania zbyt długich zdań. Poza tym warsztat naukowy jest dojrzały i zasługuje na ocenę pozytywną. Na wysoką ocenę zasługuje także wykorzystanie w pracy bogatego orzecznictwa poprzez jego dogłębną analizę, uwzględniającą również względy praktyczne ochrony znaku renomowanego.

2.4 Zawartość merytoryczna pracy i jej wkład w rozwój nauki

Oceniając merytoryczny poziom recenzowanej pracy należy podkreślić sprawny warsztat, jakim posługiwała się Autorka w przeprowadzonych analizach i podsumowaniu ich wyników. Wykorzystała przy tym wszystkie rodzaje wykładni odnośnych przepisów zawartych w trzech różnych systemach prawa. W pracy wykorzystano znaczną ilość orzeczeń sądowych, którymi posłużono się ilustrując prowadzone rozważania. Orzecznictwo zostało prawidłowo zestawione i przeanalizowane. Szczególną trudność stanowiło zapewne wyszukanie i zinterpretowanie orzeczeń sądów amerykańskich, które należąc do systemu prawa opartego o precedensy sądowe stworzyło podstawy ochrony znaków towarowych renomowanych w federalnym prawie amerykańskim, wytyczając jej granice. Badania prowadzone przez Habilitantkę w oparciu o trzy różne systemy prawa stały się okazją do sformułowania w pracy ciekawych refleksji i porównań, w tym wniosków *de lege ferenda*.

Zwłaszcza porównanie instytucji istniejących w prawie amerykańskim z ich odpowiednikami występującymi w prawie UE i zharmonizowanym z nim prawie polskim stanowiło znakomitą sposobność do rzucenia nowego światła na znane problemy. Chociażby wielokrotnie podkreślana przez Autorkę różnica w podejściu do zakresu znajomości znaku wśród odbiorców towarów i usług wymaganego dla ustalenia istnienia renomy znaku polegająca na występowaniu w UE i w Polsce tak zwanej renomy niszowej, podczas gdy prawo amerykańskie dla przyjęcia renomy znaku wymaga jego znajomości wśród całej populacji.

Podobnie przedstawia się kwestia postaci naruszenia prawa do znaku renomowanego i wymaganych dla ich zaistnienia przesłanek. W prawie amerykańskim nie występuje bowiem samodzielna postać naruszenia znaku towarowego renomowanego polegająca na czerpaniu nienależnych korzyści ze znaku renomowanego jeśli nie towarzyszy jej szkodliwość dla renomy znaku lub jego zdolności odróżniającej. Tymczasem w prawie UE i prawie polskim czerpanie nienależnych korzyści z renomy lub zdolności odróżniającej znaku stanowi samodzielną postać naruszenia prawa do znaku renomowanego.

W pracy Habilitantka podjęła wszystkie istotne problemy wiążące się z zagadnieniem naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego. Podsumowała poglądy doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do definicji normatywnej znaku towarowego renomowanego we wszystkich trzech systemach prawnych. Szkoda tylko, że dokonując bilansu poglądów

reprezentowanych w polskim orzecznictwie i doktrynie nie zajęła jednoznacznego stanowiska opowiadając się, zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą TSUE, za definiowaniem znaków towarowych renomowanych zgodnie z koncepcją ilościową. Biorąc pod uwagę istniejące w orzecznictwie sądów UE stanowisko opowiadające się jednoznacznie za definicją ilościową, uwalniającą definicję znaku renomowanego od wymagania wykazania dobrych skojarzeń dotyczących doświadczeń ze znakiem renomowanym, nie sposób zaaprobować próby łączenia w orzecznictwie sądów polskich koncepcji ilościowej z jakościową, lub wręcz wiązania pojęcia renomy, na etapie jej ustalania, wyłącznie z dobrą jakością towarów oznaczanych znakiem. Dopiero na etapie ustalania postaci naruszenia znaku renomowanego, zawłaszczając poprzez czerpanie nienależnych korzyści z renomy znaku można nawiązać do jakościowej koncepcji renomy znaku.

Podkreślając zalety recenzowanej pracy nie sposób ustrzec się kilku uwag krytycznych. Po pierwsze podsumowując porównanie systemów prawa UE i polskiego z amerykańskim prawem federalnym Habilitantka stanęła na stanowisku, że ochrona przyznawana w prawie unijnym i polskim znakom towarowym renomowanym jest zbyt silna i powinno się ją osłabić chroniąc w większym stopniu interesy innych przedsiębiorców działających na rynku. Formułując ten pogląd jednocześnie sugeruje, że działaniem mogącym przynieść spodziewany efekt mogłoby być poddanie ochronie przysługującej znakom renomowanym również znaków powszechnie znanych. Tymczasem to właśnie objęcie znaków powszechnie znanych ochroną właściwą znakom renomowanym w znaczny sposób wzmocniłoby ochronę właścicieli znaków powszechnie znanych i osłabiło pozycję innych podmiotów działających na rynku. Obecnie bowiem znaki powszechnie znane nie są chronione poza granicami specjalizacji oraz konieczne jest w przypadku działań zmierzających do ich ochrony przed naruszeniem wykazanie przez uprawnionego ryzyka wprowadzenia w błąd.

Ponadto Habilitantka nie uwzględnia w dostatecznym stopniu istotnej zmiany w podejściu do ochrony znaków renomowanych wiążącej się z osłabieniem ochrony tych znaków w UE, wynikającej z aktualnego orzecznictwa TSUE. W cytowanych w pracy orzeczeniach Trybunału jasno rysuje się dodatkowa przesłanka, jaką musi wykazać uprawniony, dążąc do uzyskania ochrony swojego znaku renomowanego przed naruszeniem. Przesłanką tą jest konieczność wykazania, że używanie kolizyjnego znaku późniejszego prowadzi do naruszenia funkcji znaku towarowego. Chodzi tu przede wszystkim o funkcję oznaczenia pochodzenia, ale również funkcję reklamową czy inwestycyjną. Tendencja ta w sposób szczególny dała o sobie znać w głośnym wyroku TSUE w sprawie *Interflora* (C-323/09).

Wreszcie tezę o zbyt szerokiej ochronie przyznawanej znakom renomowanym w prawie unijnym i polskim podważa analiza i porównanie przesłanek wyłączających naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego odpowiednio w tych systemach oraz w federalnym prawie amerykańskim. Katalog tych przesłanek obowiązujący w prawie polskim i unijnym oraz w prawie amerykańskim jest podobny, zarówno co do ich liczby, jak i ich wagi. Wiele z tych okoliczności, które istnieją w prawie UE i polskim ma swoje odpowiedniki w prawie amerykańskim. Przyznać wprawdzie trzeba, że w przypadku parodii znaku towarowego, jako okoliczności wyłączającej naruszenie, zakres wyłączenia jest szerszy w prawie amerykańskim niż w prawie unijnym i polskim. Powołując się na ochronę wolności słowa prawo

amerykańskie pozwala w szerszym zakresie na skorzystanie z tego wyjątku, bo dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności także w sytuacji użycia znaku w sposób parodystyczny dla celów komercyjnych, jeśli towarzyszą mu również cele niekomercyjne. Tymczasem w prawie unijnym wyłączenie dotyczy w głównej mierze użycia niekomercyjnego, ale instytucja ta rozwija się dynamicznie i trudno obecnie przesądzić, jaki będzie ostateczny zakres tego wyjątku w prawie UE i zharmonizowanym z nim prawie polskim.

Słusznie natomiast dostrzega Habilitantka tendencję do przejmowania w odniesieniu do ochrony znaków renomowanych przed naruszeniem elementów zaczerpniętych z mechanizmów właściwych zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Habilitantka wiąże ten pogląd ze stanowiskiem zaprezentowanym w niektórych orzeczeniach TSUE, w których Trybunał odszedł od oceny naruszenia wyłącznie przez pryzmat porównania znaku naruszydela z postacią znaku renomowanego widniejącą w rejestrze. Podobnie, w innych orzeczeniach Trybunału możemy zaobserwować rosnącą rolę elementów nawiązujących do aprobaty udzielanej działaniom pozostającym w zakresie zdrowej i uczciwej konkurencji.

Podsumowując, należy stwierdzić, że recenzowana praca w sposób wyczerpujący prezentuje zagadnienie postawione w jej temacie. Praca ta stanowi cenne źródło inspiracji dla ciągle koniecznych zmian ustawodawstwa zmierzających do zapewnienia ochrony inwestycji, jaką została poniesiona przez właściciela znaku renomowanego w jego wypromowanie. Trudno jednak zgodzić się z Autorką i stwierdzić w sposób jednoznaczny, że ochrona przyznana znakom towarowym renomowanym w prawie polskim i unijnym jest zbyt szeroka.

2.5 Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zalety przedstawionego osiągnięcia naukowego zatytułowanego „Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawno-porównawcze” prezentującego w szerokim zakresie podobieństwa i różnice zachodzące między systemem prawa UE i prawem polskim a federalnym prawem amerykańskim, należy stwierdzić, że praca ta stanowi cenny wkład w rozwój prawa własności przemysłowej. Hipotezy zawarte w pracy zostały prawidłowo postawione i chociaż nie z wszystkimi wnioskami Habilitantki się zgadzam, uważam że zaprezentowała w pracy wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy. W porównaniu z wcześniejszymi publikacjami Habilitantki dotyczącymi zbliżonych zagadnień praca oceniana stanowi analizę znacznie pogłębioną, a także nie wszystkie wnioski w niej zawarte występowały we wcześniejszym opracowaniach tej samej autorki. Oceniana praca habilitacyjna stanowi zatem cenny wkład w rozwój dyscypliny naukowej i posiada wymaganą cechę nowości.

3. Pozostały dorobek naukowy Habilitantki

Na dorobek naukowy Habilitantki po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych składają się 22 pozycje, włączając pracę stanowiącą przedmiot niniejszej oceny. Opublikowane prace stanowią różne formy wypowiedzi, jak: komentarz, glosa, artykuł w czasopiśmie i opracowania podręcznikowe. Oceniając ten dorobek pod kątem aktywności naukowej Habilitantki należy stwierdzić, że wprawdzie ilość opublikowanych prac nie jest duża, ale są to prace poważne, charakteryzujące się pogłębioną analizą i w wielu przypadkach

bardzo obszerne. Stąd, mimo że prace te koncentrują się głównie na różnych aspektach ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także innych oznaczeń, w tym oznaczeń przedsiębiorcy to potwierdzają wysoki poziom merytoryczny i sprawny warsztat naukowy Habilitantki. Prace opublikowane przez Habilitantkę napisane były w większości w języku polskim, ale również w języku angielskim i zostały opublikowane w czasopiśmie znajdujących się na liście filadelfijskiej. Są też często cytowane w publikacjach innych autorów (liczba cytowań według bazy *Publish or Perish* wynosi 31).

3.1 Publikacje dotyczące prawa znaków towarowych

Jest to najliczniejsza grupa publikacji i podstawowy kierunek badań naukowych dr Joanny Sitko. Wystąpienia dotyczące tej problematyki stanowiły również podstawową formę uczestnictwa Habilitantki w życiu naukowym poprzez prezentację referatów na konferencjach naukowych oraz wygłaszanie poświęconych tym zagadnieniom wykładów otwartych w renomowanych jednostkach naukowych (Uniwersytet Jagielloński, konferencje organizowane przez AIPPI i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej).

W 2014 r. Habilitantka opublikowała w *International Review of Intellectual Property and Competition Law* artykuł nt.: *Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System*. Autorka podjęła w tej pracy próbę wykazania konieczności szczególnego rozumienia różnych instytucji prawa znaków towarowych w odniesieniu do znaków towarowych stosowanych dla produktów farmaceutycznych. Między innymi zwróciła uwagę na konieczność szczególnego podejścia do przesłanki uzasadnionej przyczyny braku używania znaku przemawiającej przeciwko wygaszeniu prawa do znaku z powodu jego nieużywania. Jest to spowodowane specyficznym trybem uzyskiwania dostępu do obrotu rynkowego przez tego rodzaju produkty, z uwagi na ich wpływ na życie i zdrowie ludzi. Z tego powodu podlegają one obowiązkowi uzyskania decyzji stanowiącej świadectwo rejestracji, na podstawie którego lek może znaleźć się na rynku. Jest to zdaniem Autorki okoliczność mogąca stanowić usprawiedliwienie faktu nieużywania znaku w sposób rzeczywisty po upływie 5 lat od wydania decyzji o udzieleniu ochrony na ten znak towarowy. Ten wątek badań naukowych znalazł wyraz również w referacie wygłoszonym przez Habilitantkę na konferencji AIPPI Forum & ExCo w 2013 r. nt.: *Trade Marks of Pharmaceutical Products in the European Legal System*.

Także w języku angielskim opublikowała dr Joanna Sitko w 2017 r. w czasopiśmie należącym do tzw. Listy Filadelfijskiej - *Queen Mary Journal of Intellectual Property* artykuł nt. *Trade Marks with Reputation and Famous Marks: difference in approach between the European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality*. W pracy tej Habilitantka porusza między innymi problem tak zwanej renomy niszowej właściwej prawu unijnemu i polskiemu. Stawia tezę, że skoro znak renomowany ma być chroniony poza ramami specjalizacji czyli dla wszelkich grup towarów i usług, to nie powinno się uznawać za znaki renomowane znaków, które znane są tylko nielicznej grupie relewantnych odbiorców. Proponuje zatem przyjęcie w UE i Polsce definicji znaku towarowego renomowanego, która – podobnie jak w prawie amerykańskim – odnosiłaby się do ogółu odbiorców. Tymczasem dokonanie takiej zmiany koncepcji normatywnej znaku renomowanego nie jest konieczne,

ponieważ w doktrynie i orzecznictwie aktualnie uznaje się, że do naruszenia prawa do znaku renomowanego nie dochodzi jeśli nie zachodzą na siebie kręgi relewantnych odbiorców przeciwstawionych znaków. Nie występuje bowiem związek między znakami w świadomości odbiorców, który jest konieczną przesłanką wystąpienia naruszenia znaku renomowanego.

Habilitantka z dużą uwagą śledzi również orzecznictwo TSUE, zwłaszcza to o charakterze prejudycjalnym. Owocem tych poszukiwań jest m.in. glosa do orzeczenia Sądu Unii Europejskiej w sprawie znaku towarowego Adidas (wyrok Sądu z 1.03.2018 r. T-629/16 *Shoe Branding Europa BVBA* przeciwko EUIPO). W publikacji tej Habilitantka stawia tezę, którą następnie rozwinęła w pracy habilitacyjnej, że przyczyną zbyt szerokiej ochrony przyznawanej znakom renomowanym w prawie UE i polskim jest zbyt niski próg podobieństwa wymagany przy ocenie czerpania nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku towarowego. Wpływem orzeczeń prejudycjalnych TSUE na polskie prawo znaków towarowych Habilitantka zajęła się również w artykule nt.: *Wpływ prejudycjalnych wyroków TSUE na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych*. Ukazał się on w wydawnictwie „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod red. A Adamczak w 2018 r.

Kilka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych dotyczących znaków towarowych poświęciła dr Joanna Sitko zjawisku parodii w prawie znaków towarowych. Wpisała się tym samym w nowy nurt poglądów dotyczących relatywnie nowej przesłanki wyłączającej naruszenie prawa do znaku towarowego, zwłaszcza renomowanego, jakim jest parodia znaku towarowego w oparciu o ochronę swobody wypowiedzi. W pracach tych Habilitantka analizuje granice tego ograniczenia ochrony wynikającego z parodystycznego wykorzystania znaku towarowego. Do szczególnie ciekawych wniosków prowadzi Habilitantkę porównanie zakresu tego wyjątku w trzech badanych systemach prawnych w pracy zatytułowanej: *Granice parodystycznego wykorzystania znaku towarowego renomowanego w prawie polskim, unijnym i amerykańskim* opublikowanej w opracowaniu zbiorowym: *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej* przygotowanym pod redakcją A. Adamczak, Cedzyna 2017. Bardziej szczegółowo przesłankami naruszenia prawa do znaku renomowanego w kontekście parodii zajęła się Habilitantka w opracowaniu nt. *Parodia w kontekście naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego (analiza prawnoporównawcza)* zamieszczonym w pracy zbiorowej pod tytułem: *Qui bene dubitat bene sciet*. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej pod redakcją J. Barty, J. Chwalby, R. Markiewicza i P. Wasilewskiego, Warszawa 2018. Podsumowaniem badań Habilitantki nad tym zagadnieniem było wystąpienie pod tytułem: *Parodia znaku towarowego – jak daleko można się posunąć? (analiza prawnoporównawcza)* na konferencji naukowej: *Własność intelektualna w działalności gospodarczej*, która odbyła się w Lublinie w marcu 2017 r.

Analizując kolejną kategorię znaków towarowych czyli znaki powszechnie znane w pracy: *Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawnoporównawcza)* opublikowanej w PPH w 2019 r. Habilitantka postawiła tezę, powtórzoną następnie w pracy habilitacyjnej, że skoro doszło do ujednoczenia pojęcia znaku towarowego i powszechnie znanego to powinny one

albo zostać połączone w jedną kategorię albo należałoby w sposób wyraźny zróżnicować przesłanki wyróżniające każdą z kategorii. W kwestii tej zachowuję odmienny pogląd. Uważam, że zachowanie dwóch kategorii znaków, zbieżnych w odniesieniu do przesłanek wyodrębnienia każdej z tych kategorii, ale z odmiennie ukształtowanym zakresem ochrony przed naruszeniem jest uzasadnione, a kategoria znaków powszechnie znanych jest wyodrębniona również w Konwencji Paryskiej. Zresztą z uwagi na brak rejestracji w przypadku znaku powszechnie znanego wymagania potrzebne dla zaliczenia znaku do tej kategorii są bardziej rygorystyczne (wyższy próg rozpoznawalności znaku). Brak rejestracji decyduje też o węższym zakresie ochrony, co zdaje się aprobeować również Habilitantka.

Habilitantka zabrała głos również w kwestii ochrony grupy niekonwencjonalnych znaków towarowych, jakimi są znaki kolorowe. W opublikowanej w Zeszytach Naukowych KUL w 2018 r. pracy nt.: *Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego* zajęła stanowisko w przedmiocie wymogów dotyczących rejestracji tych znaków zgodne ze stanowiskiem zaprezentowanym w orzeczeniu w sprawie Red Bull przez TSUE (C-124/18P). Mianowicie za celowe uznała w zgłoszeniu znaku do ochrony ustalenie ścisłych proporcji kolorów oraz sposobu ich zestawienia. W konsekwencji zakresy ochrony koloru pojedynczego w charakterze znaku towarowego i kompozycji kolorystycznej istotnie się różnią.

Największą objętościowo, ale też istotną pod względem charakteru analizy i proponowanych wniosków publikacją dr Joanny Sitko jest wkład do komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej. Jest to opracowanie zawarte na 300 stronach pod tytułem: *Znaki towarowe i prawa ochronne* w pracy zbiorowej *Prawo własności przemysłowej*. Komentarz, T. Demendecki, A Niewęglowski, J, Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015). W pracy tej omówiła Habilitantka dogłębnie dział pwp dotyczący prawa znaków towarowych.

Na podkreślenia zasługuje też podjęcie przez Habilitantkę wysiłku w zakresie popularyzowania prawa znaków towarowych poprzez wygłaszanie referatów adresowanych do słuchaczy wywodzących się z różnych środowisk. Habilitantka podejmowała w nich interesujące intelektualnie i doniosłe praktycznie zagadnienia, jak np. *Podobieństwa i różnice w systemie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych* czy też referat pt. *Via Urząd Patentowy – droga od pomysłu do rejestracji znaku towarowego*.

3.2 Publikacje dotyczące oznaczeń odróżniających przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Zagadnień tych dotyczą dwie prace Habilitantki, tj.: *Firma i jej ochrona* wydana przez Wolters Kluwer w 2009 r. oraz *Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej*, opublikowana w PPH 2008/4. Stanowiły one ukoronowanie wielu lat studiów, które odbyła Habilitantka najpierw w Polsce, a następnie na Uniwersytecie Paris II w Paryżu w ramach stypendium Rządu Francuskiego oraz w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Londynie w *Queen Mary Intellectual Property Research Institute*.

Zasługą dr Joanny Sitko jest podkreślenie w wymienionych pracach różnicy, jaka występuje między indywidualizującym oznaczeniem przedsiębiorcy w postaci firmy, a nazwą

przedsiębiorstwa lub jego części w postaci nazwy przedsiębiorstwa. W pracach tych dokonała też szczegółowej analizy art. 5 u.z.n.k. w kontekście zmian przepisów o firmie dokonanych w 2003 r. Konkluzja tej analizy doprowadziła do wniosku, że użycie w tym przepisie pojęcia firmy implikuje, że w art. 5 u.z.n.k. mowa jest o przedsiębiorstwie w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowym i funkcjonalnym.

3.3 Publikacje poświęcone zagadnieniom kolizji i kumulacji praw własności przemysłowej

Habilitantka ma w swoim dorobku również opracowania poświęcone zagadnieniom kolizji i kumulacji praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Pierwszą z publikacji poświęconych tym zagadnieniom jest artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych UJ w 2012 r. pod tytułem: *Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym*. Zagadnienie to ma duże znaczenie praktyczne w związku z licznymi przypadkami rejestrowania przez przedsiębiorców obu rodzajów dóbr niematerialnych w odniesieniu do tego samego przedmiotu, na przykład opakowania. W pracy Habilitantka rozważała w szczególności zagadnienie dotyczące tego, jakie przepisy należy zastosować do oceny kolizji tego rodzaju praw. Stała w pracy na słusznym stanowisku, że w przypadku kolizji różnych praw należy stosować takie same przepisy, jak gdyby dochodziło do kolizji dwóch znaków towarowych lub dwóch wzorów przemysłowych. Wbrew pozorom nie była to kwestia tak jednoznacznie rozstrzygana przez orzecznictwo zarówno polskie, jak i unijne.

Podobnym zagadnieniom poświęcona była glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zatytułowana: *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/Wa710/08 opublikowana w czasopiśmie Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach w 2012 r. W pracy tej dr Joanna Sitko podniosła szereg ważnych zagadnień natury praktycznej dotyczących zakresu kognicji Urzędu Patentowego w sprawach, w których jako podstawę wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wskazywane jest prawo osoby trzeciej. Habilitantka odnotowała w swojej glosie negatywne konsekwencje praktyczne istniejącego stanu prawnego polegające na tym, że w wyniku kierowania tego typu spraw do sądu powszechnego przy jednoczesnym zawieszeniu postępowania przed UPRP może dojść do dwukrotnego orzekania Urzędu Patentowego w tej samej sprawie, gdyby sąd nie uwzględnił podczas orzekania w sprawie naruszenia wcześniejszej decyzji Urzędu odmawiającej unieważnienia prawa do wzoru lub prawa do znaku. Problem ten jest zresztą częścią szerszego problemu związanego z dwutorowym trybem rozstrzygania spraw dotyczących praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Organy administracji i sądy administracyjne właściwe są w sprawach dotyczących rejestracji i unieważniania praw ochronnych, a sądy powszechne w sprawach dotyczących naruszeń tych praw.

Zagadnieniom kolizji praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych poświęciła również Habilitantka wystąpienia na konferencjach naukowych: AIPPI w Warszawie w 2012 r. nt. *Pogranicze prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych w świetle wybranych przykładów z orzecznictwa* oraz wykład otwarty w ramach cyklu organizowanego przez UPRP nt. *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie znaków towarowych i wzorów przemysłowych* w 2011 r.

3.4 Inne publikacje

Po doktoracie Habilitantka napisała trzy rozdziały pracy zbiorowej *Umowy gospodarcze według standardów UE* pod red. A. Kidyby. Są to opracowania poświęcone kolejno: umowie licencyjnej w prawie patentowym (2007), umowie o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy (2010) oraz umowie o przeniesienie patentu (2011).

Dr Joanna Sitko zajmowała się także zagadnieniami z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Owocem tych zainteresowań był artykuł: *Intellectual Property Management in Enterprise* opublikowany w Kwartalniku Naukowym Politechniki Śląskiej w wydaniu 2012/13 r. oraz opracowanie *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej* opublikowane w 2012 r. w pracy zbiorowej *Integracja zarządzania w warunkach GOW* pod red. A. Skrzypek. Habilitantka w pracach tych analizowała głównie relacje między strategią zarządzania poszczególnymi prawami własności przemysłowej a ogólną strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

Zagadnieniami spoza głównego nurtu swych zainteresowań zajęła się dr Joanna Sitko w artykule naukowym napisanym wspólnie z M. Dumkiewicz nt. *Stalking na tle prawa karnego i cywilnego* opublikowanym w pracy zbiorowej *Dobra osobiste w XXI wieku – nowe wartości i nowe technologie*, wydanej w 2012 r. pod red. J. Balcarczyk.

3.5 Aktywność na forum międzynarodowym

Habilitantka wykazuje aktywność na forum międzynarodowym. Aktywnie uczestniczy w pracach AIPPI przygotowując we współautorstwie opracowania dotyczące znaków towarowych, które prezentowane są na konferencjach organizowanych przez tę organizację. Na konferencji AIPPI w Helsinkach w 2013 r. wygłosiła referat nt. *Trademarks of Pharmaceutical Products in the European Legal System*. Opublikowała dwa artykuły w zagranicznych czasopiśmie.

3.6 Pozostałe formy aktywności Habilitantki

Habilitantka prowadziła zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I i II stopnia. Wykłady obejmowały: prawo handlowe, prawo własności przemysłowej, prawo patentowe i zasady ochrony własności intelektualnej. Sprawowała pieczę naukową nad studentami w ramach prowadzonych przez nią seminariów oraz nad lekarzami w ramach specjalizacji.

Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w charakterze prelegenta. Wykonuje w Polsce zawód rzecznika patentowego i jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Współpracuje z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej występując w charakterze prelegenta na organizowanych przez Urząd szkoleniach. Uczestniczyła w opracowaniu Regulaminu ochrony własności intelektualnej przyjętego w Politechnice Lubelskiej.

4. Wnioski wynikające z oceny

Dr Joanna Sitko przedstawiła do oceny obszerne osiągnięcie naukowe, które podejmuje ważny problem ochrony znaków towarowych renomowanych. Wykazuje istotną aktywność w zakresie publikacji prac naukowych, a także w obszarze popularyzacji prawa i dydaktyki. Oceniany dorobek naukowy, chociaż skoncentrowany głównie na problemach własności przemysłowej stoi na dobrym poziomie oraz podejmuje aktualne i doniosłe problemy tej dziedziny prawa. Opublikowane prace naukowe w większości mają charakter oryginalny i stanowią cenny wkład w rozwój dyscypliny naukowej.

Stwierdzam, że osiągnięcie naukowe i dorobek naukowy dr Joanny Sitko uzyskany po otrzymaniu stopnia doktora nauk prawnych stanowią wymagany wkład w rozwój prawa jako dyscypliny naukowej oraz wykazuje ona wystarczającą aktywność naukową.

5. Konkluzje recenzji

Przeprowadzona analiza i ocena osiągnięcia naukowego dr Joanny Jowity Sitko zatytułowanego *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*, Wolters Kluwer Warszawa 2019, a także ocena pozostałych osiągnięć naukowych dokonanych po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych pozwala stwierdzić, że dr Joanna Jowita Sitko spełnia wymogi stawiane w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789).

W świetle powyższej oceny wnioskuję o dopuszczenie wniosku dr Joanny Jowity Sitko do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.

Ewa Słuszycka - Tefelska