

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO  
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr Wojciech Gierszewski

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. „Opisowość oznaczenia jako przeszkoda i ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy – aspekty materialne i procesowe”

przygotowanej pod kierunkiem promotora głównego: dr hab. Małgorzaty Manowskiej, prof. UŁa oraz promotora pomocniczego dr Dominiki Harasimiuk

Niniejsza praca podejmuje tematykę opisowości oznaczenia jako przeszkody i ograniczenia prawa do znaku towarowego. Tematyka ta ma ogromne znaczenie zarówno dla doktryny jak i praktyki stosowania krajowych i unijnych znaków towarowych, a nie była dotychczas przeanalizowana w tak szerokim zakresie.

Opisowość oznaczenia występuje głównie jako pojęcie związane z przeszkodą uzyskania prawa do znaku towarowego. Jego znaczenie jako ograniczenia prawa jest zdecydowanie mniejsze. Jest to pojęcie występujące głównie w doktrynie i orzecznictwie. Rozpatrywać je należy na dwóch poziomach – ogólnym i konkretnym. Na poziomie ogólnym obejmuje zbiorczo całą grupę oznaczeń przekazujących jakąś informację o towarze, jego rodzaju, cechach czy właściwościach. Na poziomie konkretnym wskazuje, w czym w danym przypadku konkretyzuje się opisowość, tj. jaki rodzaj informacji o towarze lub usłudze jest przekazywany. Sposób rozumienia pojęcia opisowości oznaczenia ukształtowany został przez orzecznictwo sądowe i wypracowane kryteria. Te mają charakter ogólny – wspólny dla wszystkich kategorii znaków towarowych, ale i szczególny, dotyczący poszczególnych kategorii oznaczeń i ich treści.

Analiza orzecznictwa wskazuje, że problematyczne jest wskazanie wspólnych kryteriów oceny, a w ramach poszczególnych, nawet najbardziej podstawowych kategorii (konwencjonalnych znaków towarowych) pojawia się atomizacja zagadnień związanych z możliwymi sytuacjami i konieczność wypracowania dodatkowych kryteriów. Zarówno te rozpatrywane na poziomie ogólnym, jak i szczególnym nie zawsze rozumiane są jednakowo. W orzecznictwie zdarzają się rozbieżności i nieścisłości, które poddają w wątpliwość systemową spójność pojęcia opisowości oznaczenia. Nadto chwiejność decyzyjna w ocenie ustalonych kryteriów nakazuje rozważyć, czy rzeczywiście przeszkoda ta realizuje cel, dla którego została wprowadzona. To

zaś prowadzi do poddania w wątpliwość, czy opisowość oznaczenia jest kategorią faktyczną, czy też z uwagi na wypracowane kryteria i swobodę interpretacyjną nie doszło do przesunięcia charakteru przeszkody w stronę kategorii prawnej. Opisowość oznaczenia, pomimo że stanowi bezwzględną przeszkodę udzielenia prawa może być obezwładniona przez wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, tj. wykazanie, że wskutek używania oznaczenie nabrało znamion odróżniających i nadaje się do odróżniania towarów i usług w obrocie. Problemem w badanym obszarze jest też zakres skuteczności prawa zawierającego w sobie lub będącego oznaczeniem opisowym.

Celem pracy było więc ustalenie zakresu pojęcia przeszkody opisowości oznaczenia rozumianego zarówno na poziomie ogólnym jak i konkretnym. W pracy podjęto też próbę ustalenia czy opisowość oznaczenia stanowi kategorię faktyczną czy jest materią ustaleń prawnych toczącego się postępowania. Wobec powyższego postawiono dwie główne hipotezy badawcze. Zgodnie z pierwszą z nich opisowość oznaczenia cechuje wieloaspektowa niestałość, zgodnie zaś z drugą opisowość należy do materii ustaleń faktycznych toczącego się postępowania.

Praca oparta została na badaniach przeprowadzonych w oparciu o metodę dogmatyczną z pomocniczym zastosowaniem innych metod typowych dla nauk prawnych.

Praca składa się z 9 rozdziałów, które wynikają z toku podjętych badań i struktury omawianego zagadnienia. W Rozdziale 1. przedstawiono zagadnienia wprowadzające związane ze znakiem towarowym jako dobrem niematerialnoprawnym, omówione zostały też w zarysie przeszkody udzielenia prawa. W Rozdziale 2. omówiono regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe związane z przeszkodą opisowości oznaczenia, a także wskazano na rolę orzecznictwa sądowego w ustaleniu rozumienia pojęcia opisowości. W Rozdziale 3. przeanalizowano *ratio legis* przeszkody opisowości, w tym w ujęciu historycznym. Rozdział 4. poświęcony jest omówieniu kryteriów rozumienia opisowości oznaczenia, jak również metodologii jej badania. Omówiono również najczęściej pojawiające się kwestie dodatkowe występujące w sprawach, w których badana jest opisowość oznaczenia, w tym wpływ dotychczasowej praktyki na możliwość obrony przed zarzutem opisowości oznaczenia. W Rozdziale 5. przeanalizowano zakres pojęcia opisowości w odniesieniu do najczęstszych kategorii znaków towarowych, jak również najczęstszych przypadków związanych z opisowością warstwy słownej oraz możliwości wyeliminowania opisowości za pomocą grafiki. Rozdział 6. omawia rozumienie poszczególnych cech zgrupowanych w pojęciu opisowości oraz analizuje powstałe na ich tle orzecznictwo. Rozdział 7. wskazuje na warunki przewyciężenia opisowości oznaczenia

poprzez wykazanie tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Wreszcie Rozdział 8. koncentruje się na zagadnieniach procesowych związanych z omawianym zagadnieniem. Konkluzje i wnioski zawarte w Rozdziale 9. pozwalają na pozytywną weryfikację przyjętych hipotez badawczych. Wskazują też na potrzebę poprawy jakości orzecznictwa i praktyki decyzyjnej urzędów rejestrujących. Istotne wsparcie dla realizacji tego celu stanowić mogą zaproponowane w pracy korekty czy wskazówki dla właściwego rozumienia kryteriów oceny.