

Radzyń Podlaski, 30 sierpnia 2023 r.

Dr hab. Adrian Niewęglowski, prof. uczelni
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji

Recenzja

pracy doktorskiej pana magistra Pawła Jędrysiaka pod tytułem:
*„Zakres zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle porównawczym
prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych”*

1. Uwagi wstępne. Wybór tematu, struktura pracy, dobór literatury

Temat pracy jest bardzo interesujący. Zagadnienie zdolności odróżniającej w prawie znaków towarowych ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Jest tak za sprawą kilku powodów. W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, że kwestia tej zdolności stale się rozwija. W ostatnich czasach jest tak za sprawą wzrastającego znaczenia tak zwanych znaków niekonwencjonalnych. Chodzi w szczególności o znaki towarowe smakowe, zapachowe itp. Ustalenie, czy i w jakim momencie tego typu znak może uzyskać zdolność odróżniającą jest b. trudne. Pomiędzy systemami Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prawodawstwem Unii Europejskiej są w omawianym zakresie różnice. Mają one różne podłoże w tym także kulturowe, związane z odmiennym podejściem do zasad nabywania ochrony przez znak towarowy. Sam wybór tematu przez doktoranta jest w rezultacie ciekawy. Od razu jednak pozwolę sobie na uwagę krytyczną. Ów wybór, choć jak powiedziałem ciekawy, nie jest w gruncie rzeczy uzasadniony. Innymi słowy, nie wyjaśnia dobrze autor, dlaczego akurat te systemy, którym poświęcił rozprawę, chce analizować, a nie inne. Abstrahując od tego, podjęcie się rozważanego zadania wymagało sporej odwagi. To są dwa złożone systemy prawne, mające inne tradycje, odmienne rozwiązania prawne w wielu różnych kwestiach odnoszących się do znaków towarowych. Żeby takiej problematyce poświęcić uwagę potrzebne są spore kompetencje i wiedza z trudnej dziedziny, którą jest prawo znaków towarowych.

Praca podzielona jest na pięć rozdziałów merytorycznych. Od strony językowej nazwy poszczególnych jednostek redakcyjnych są ujęte klarownie. Można innymi słowy łatwo zrozumieć, czym autor będzie się zajmował w każdym z rozdziałów. Mam zastrzeżenia do sposobu ponumerowania poszczególnych punktów i podpunktów. Każdy rozdział ma swój numer

„rzymski” (np. „Rozdział I”), a oprócz tego przed tytułem każdego z rozdziałów jest punkt „1”. To powoduje, że kolejne punkty w rozdziałach zaczynają się już od „1.1”, co jest zabiegiem tyleż zbytecznym, co nieczytelnym. Nie spotkałem się z takim sposobem dzielenia tekstu i uważam, że niepotrzebnie prowadzi on do rozczłonkowania rozdziałów na gąszcz podpunktów. Można było, jak się to zazwyczaj czyni w podobnych przypadkach, poprzestać na nomenklaturze „Rozdział I” i zacząć od punktu „1”. W rezultacie, w razie gdyby w przyszłości praca miała zostać oddana do druku, należałoby ten plan pracy poprawić i uprościć.

Niezależnie od tego, mimo przyjętej wyżej struktury numerycznej, pojawiają się w rozprawie wywody, które nie są przyporządkowane do żadnego punktu czy podpunktu w rozdziale. Uważam to za usterkę. Jako przykład może posłużyć rozdział pierwszy. Tytuł rozdziału jest na stronie 15 recenzowanej dysertacji doktorskiej. Pierwszy punkt natomiast w tym rozdziale pojawi się dopiero na stronie 17. Czym wobec tego jest kilkustronicowy wywód, który poprzedza punkt „1.1”? Według mnie, ten fragment tekstu powinien już być ujęty w jakąś jednostkę redakcyjną (np. „uwagi wstępne”), która musi być uwidoczniiona w spisie treści. Nie jest to duży problem z perspektywy czytającego, najważniejsze wszakże są kwestie merytoryczne. To, o czym piszę pokazuje jednak, że zabrakło staranności w przygotowaniu spisu treści doktoratu. Brak wyodrębnienia w planie kluczowych części dysertacji (np. oznaczenie rozdziałów „tłustym drukiem”) oraz niefortunna numeracja poszczególnych elementów utrudnia poruszanie się po pracy. Jest tak mimo tego, że, jak o tym wspominałem, nazwy jednostek redakcyjnych są ujęte zrozumiale. Po przeczytaniu spisu treści można zorientować się, co będzie rozważane w konkretnych częściach rozprawy.

Uważam też, że w planie pracy zabrakło jednostki redakcyjnej, która pozwoliłaby osadzić wywody autora w kontekście. Pewnym problemem w rozprawie jest to, że autor zaczyna wywody od części historycznej, gdzie jednak skupia się na opisywaniu kolejnych zmian legislacyjnych. To powoduje, że znika gdzieś wyjaśnienie, na czym polega fundamentalna różnica pomiędzy systemem znaków towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki a prawem znaków towarowych w Unii Europejskiej. Czytelnik poznaje w rezultacie różne podejścia do oceny zdolności odróżniającej, natomiast nie są w generalny sposób przedstawione systemowe różnice pomiędzy prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki a prawem Unii Europejskiej. Takie rozważania o systemach ochrony znaków towarowych można odnaleźć w polskich klasycznych monografiach z omawianego zakresu. Najważniejszą jest rozprawa habilitacyjna prof. Ryszarda Skubisza, z której doktorant nie korzysta - ani w wersji oryginalnej (1988 r) ani w wersji niedawno przedrukowanej (2018 r.). W tej pracy (*Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*,

przedruk, Lublin 2018, s. 38-39) zwraca się uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy amerykańskim i kontynentalnym systemem ochrony znaków towarowych. W pewnym momencie rozwoju prawa znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki utrwaliła się zasada, że prawo wyłączne nabywa się przez używanie. Rejestracja jest jedynie źródłem domniemania, że to prawo powstało. Ma to pewne konsekwencje. Po pierwsze, o wiele większego znaczenia prawnego, niż w Unii Europejskiej, nabiera w tym przypadku kategoria znaków niezarejestrowanych. Skoro bowiem to nie rejestracja ma podstawowe znaczenie tylko używanie, to z oczywistych względów ta kategoria uzyskuje istotniejszą rolę. Po drugie, jeżeli to używanie jest źródłem powstania znaku, pojawia się przeszkoda w traktowaniu zdolności odróżniającej, jako abstrakcyjnej. Żeby znaku użyć, trzeba się nim posłużyć w odniesieniu do towaru, czy usługi. W Unii Europejskiej rejestracja znaku towarowego ma o wiele większe znaczenie. Do nabycia prawa dochodzi poprzez zarejestrowanie znaku w określonym urzędzie. Ta koncepcja przeważała w Unii Europejskiej ze względu na przykładanie dużej wagi do bezpieczeństwa obrotu. Rejestr stwarza takie bezpieczeństwo, zwłaszcza dla osób trzecich. Ta odmienność pomiędzy oboma systemami (opartym na używaniu i rejestrowym) jest nadal aktualna, na co zwraca uwagę doktryna (zob. tak J. Sitko, *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2019, s. 104. Autorka odnotowuje, że zamiast wykazania używania znaku, można uzyskać w prawie federalnym rejestrację oznaczenia opartą na zamiarze używania znaku. Jak mimo to dodaje: „W tym ostatnim przypadku rejestracja staje się jednak skuteczna dopiero z chwilą rozpoczęcia używania znaku, a fakt ten musi być zgłoszony do Urzędu Stanów Zjednoczonych ds. Patentów i Znaków Towarowych (...).”; tamże. Model amerykański ochrony znaków towarowych omawia także: Ł. Żelechowski, *Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 112. Dodam, że w recenzowanej dysertacji nie odwołano się do wskazanej w tym miejscu pracy Ł. Żelechowskiego, co poczytuję za brak w zakresie literatury).

Moim zdaniem ta różnica, pomiędzy modelem opartym na używaniu oraz systemem rejestracyjnym rzutuje na szereg odmienności między amerykańskim i europejskim systemem ochrony znaków. Dotyczy to również tej instytucji prawa znaków, którą jest zdolność odróżniająca. Ona powoduje, że ujednoczenie obu tych systemów (europejskiego i amerykańskiego) może być bardzo trudne, pomijając w tym miejscu bariery innego rodzaju (kulturowe, polityczne, proceduralne. Będę jeszcze się do tego odnosił w uwagach merytorycznych). Ten wątek powinien w rezultacie zostać w pracy wysunięty na pierwszy plan. Tymczasem w ocenianej dysertacji jest on podjęty przez autora na s. 75-76 w sposób całkowicie zniuansowany. Problem, o którym w tym miejscu piszę, jest przedstawiany, jak gdyby był on źródłem jednej

z wielu różnic pomiędzy systemem Stanów Zjednoczonych Ameryki i modelem rejestracyjnym. Nie uważam takiego położenia akcentu za trafne i sądzę, że to ujemnie wpływa na konstrukcję całej pracy. Autor zaczyna omawiać jedną z wielu instytucji prawa znaków towarowych (zdolność odróżniająca) bez dokonania jej lokalizacji w określonym kontekście. Ten ostatni zakładać powinien pokazanie fundamentalnych różnic pomiędzy oboma porównywanymi modelami ochrony znaków towarowych.

Sumując, pominięcie szerszego układu odniesienia powoduje, że praca została według mnie źle ustawiona na poziomie strukturalnym. Oczywiście, to jeszcze nie podważa jej wartości w płaszczyźnie uwag oraz rozważań szczegółowych. Tym niemniej, czytając ją nie można oprzeć się wrażeniu, że instytucja zdolności odróżniającej została wyabstrahowana. Potraktowaną ją, jako coś, co ma niemal samodzielne znaczenie. Tymczasem „rozejście się” systemu Stanów Zjednoczonych Ameryki i modelu europejskiego, gdy chodzi o rolę i znaczenie rejestracji i używania, ma znaczenie kluczowe. To przez ten pryzmat powinno się postrzegać szczegółowe konstrukcje, takie, jak zdolność odróżniająca, gdyż on wpłynął na różnice w sposobie oceny tej zdolności. Zidentyfikowanie źródła dystynkcji pozwoli również prawidłowo ocenić, na ile rzeczywiście działania harmonizujące są możliwe. Niezależnie od tego, nie dyskredytuję układu rozprawy, jako takiego. Mimo, że brakuje mu pewnej myśli przewodniej postrzeganej z szerszej perspektywy, to jednak szereg ważnych elementów zostało w planie pracy ujętych. To spowodowało, że w obrębie poszczególnych jednostek redakcyjnych autor mógł umieścić wartościowe uwagi, które mają znaczenie poznawcze.

Oceniana rozprawa doktorska jest oparta na bogatym materiale źródłowym. Na pozytywną ocenę zasługuje dobór literatury anglojęzycznej. Doktorant dobrze wyselekcjonował pozycje literatury w języku angielskim. W podobnych przypadkach ważna jest jednak nie tylko liczba pozycji piśmiennictwa w bibliografii oraz w przypisach. Równie istotny jest sposób posługiwania się źródłami. Zwłaszcza tam, gdzie pan magister analizuje różne rodzaje znaków towarowych w systemie prawa amerykańskiego. Autor stara się nie cytować ani „z grzeczności”, ani „dla ozdoby”. Korzystanie z literatury odbywa się zgodnie z zasadami sztuki, w tym regułami rządzącymi prawem cytatu. Ważne znaczenie dla mnie ma również to, że źródła znajdujące się w rozprawie służą czemuś, podnoszą walory wywodów i wzbogacają je. Tak to powinno według mnie wyglądać. Doktorant też nie przesadza z odesłaniami. Nic ma, zdarzającego się niekiedy w rozprawach doktorskich, zwyczaju odsyłania do piśmiennictwa w sprawach oczywistych, wynikających z przepisów. W ramach uzupełnienia uważam, że z literatury w języku obcym wykorzystania wymagałyby przede wszystkim dwie pozycje. Pierwsza to b. dobry artykuł: F. K. Beier, *Grundzüge des Warenzeichenschutzes des anglo-*

amerikanischen, französischen und deutschen Rechtskreises, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976, z. 7, s. 19-40 (w tym artykule naukowym przedstawiono w pogłębiony sposób podstawy ochrony znaków towarowych w angloamerykańskim, francuskim i niemieckim systemie prawnym). Nie odnalazłem również pozycji: J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling; I. Berkeley, A. Chantrielle, M. Keay, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London 2020 (z 2020 r. jest szesnaste wydanie, jednak do celów dysertacji, zwłaszcza zaś tam, gdzie omawiana jest ewolucja ustawodawstwa Unii Europejskiej, mogą posłużyć także wcześniejsze edycje tego wielokrotnie wznawianego dzieła).

Jeśli zaś chodzi o piśmiennictwo polskie, to uważam, że jest wykorzystane w stopniu dostatecznym. Jest w podobnych pracach zwyczajem, że jeśli o jakimś wątku pisali Polscy autorzy, to również się ich powołuje, nawet, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące systemu obcego, takiego jak choćby prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pan doktorant przy omawianiu tych zagadnień posiłkuje się głównie literaturą anglojęzyczną, co nie jest oczywiście błędem, jednak uwzględnienie także polskich specjalistów byłoby korzystne. Wspomniałem już o niewykorzystaniu monografii habilitacyjnej R. Skubisza oraz o książce Ł. Żelechowskiego dotyczącej zastawu rejestrowego na prawach własności przemysłowej. Zwrócić trzeba uwagę na to, że kompetentne są uwagi doktoranta odnoszące się do obowiązku używania znaku towarowego. Uważam jednak, że jeśli autor przygotowywał swoją rozprawę do druku, powinien uwzględnić monografię M. Trzebiatowskiego: *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Warszawa 2007. W tym obszernym studium autor analizuje kwestię używania znaku towarowego w wielu różnych państwach świata. Sięgnięcie przez doktoranta do tej pozycji pozwoliłoby istotnie wzbogacić wywody tam, gdzie porównuje używanie znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Unii Europejskiej. Za brak w rozprawie uważam ponadto niewykorzystanie artykułu E. Wojcieszko-Głuszko pod tytułem: *Nowa koncepcja procedury rejestracji znaków towarowych w amerykańskim prawie*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1995, z. 66, 35 i n., oraz, tej samej autorki: *Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego*, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, z. 3, s. 531 i n. To samo odnosi się do pozycji: J. R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym*, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2004, vol. 2, s. 38 i n. (na stronie 39 w przypisie nr 5 autor starannie zestawia polską literaturę, w której został poruszony problem ochrony znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych Ame-

ryki). Niewykorzystanie w dysertacji pozycji, o których w tym miejscu piszę, nie jest istotnym problemem. Jak powiedziałem, autor korzysta z piśmiennictwa anglojęzycznego w celu zilustrowania swoich wywodów, co jest w pewnym stopniu zrozumiałe. Niezależnie od tego, gdyby praca doktorska miała w przyszłości ukazać się drukiem, sugerowałbym uzupełnienie bibliografii i właściwych części rozprawy o wspomniane monografie i artykuły. Myślę, że dzięki wzbogaceniu dysertacji o te piśmiennictwo zyskałaby ona lepszy kształt.

W rozprawie w dobry sposób zostało wykorzystane orzecznictwo, zwłaszcza sądów Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doktorant wykonał w tym zakresie bardzo dużą pracę, nie tylko docierając do wspomnianych wyroków, ale także studiując je. Niektóre spośród orzeczeń są bardzo rozbudowane. Dlatego zrozumienie treści w nich zawartych i umiejętne przedstawienie ich zasługuje na pozytywną ocenę. Tak samo oceniam to, że pan magister dobrze rozumie judykaturę i umie właściwie się nią posługiwać. Z tego punktu widzenia patrząc oceniana rozprawa zawiera konkretny ładunek poznawczy, zwłaszcza, gdy chodzi o orzecznictwo amerykańskie.

2. Język, styl i sposób prowadzenia wywodów

Praca napisana jest bardzo ładnym stylem pisarskim. Autor posługuje się dobrą polszczyzną. Pisze z polotem. Pan doktorant pisząc stara się używać prostych słów i stosunkowo krótkich zdań. To powoduje, że obszerną rozprawę czyta się szybko. Nie ma w zasadzie w pracy doktorskiej fragmentów, nad którymi trzeba byłoby się dłużej zastanawiać, żeby doktora zrozumieć. Oczywiście, można się z wywodem nie zgadzać, ale zwykle bez większych problemów możemy tok wyvodu pojąć. Gdy doktorant analizuje problemy szczegółowe, jego rozważania są logiczne, pomiędzy zdaniami i akapitami istnieje stosunek wynikania. Doktorant ma konkludując talent pisarski i z niego korzysta. To dobrze. Niekiedy nawet bardzo dobre merytorycznie prace recenzuje się trudno, gdy autor pisze w sposób nudny i zawilę. Recenzowana praca doktorska jest przystępna i w wielu miejscach interesująca.

Niezależnie od tego, że doktoranta można bez problemów zrozumieć, autor wybrał w dysertacji metodę opisową. Bardzo dużo relacjonuje, jeżeli chodzi zwłaszcza o orzecznictwo. W rozprawie mało jest syntezy i generalizacji naukowych. Można się w rezultacie dużo dowiedzieć o ewolucji legislacji w dziedzinie znaków towarowych, czy o zmianach zachodzących w orzecznictwie. Nie zawsze jednak towarzyszy temu wyciąganie wniosków, stawianie tez czy konkluzji. Abstrahując od tego, walorów poznawczych omawianej dysertacji doktorskiej z pewnością nie można odmówić. Byłoby jednak lepiej, gdyby towarzyszyło temu częstsze zajmowanie stanowiska przez samego autora. Przygotowując pracę do druku można było-

by zastanowić się nad skróceniem opisowych części rozprawy. Jeżeli wywód zaczyna się od opisu, to na zakończenie powinna być pewna synteza i stanowisko aprobujące lub krytyczne. Chcę podkreślić, że owe stanowiska nie mogą sprowadzać się tylko do wypunktowania tego, co należałoby ujednoclić. To są problemy *de lege ferenda*, prawnik musi znajdować problemy i sugerować, jak je rozwiązać *de lege lata*.

Maszynopis rozprawy doktorskiej został przygotowany starannie. Podkreślenie tego jest istotne. Świadczy dobrze o doktorancie. W pracy nie zwróciły mojej uwagi błędy ortograficzne, czy też interpunkcyjne. Przypisy też zasadniczo są dobrze zredagowane, chociaż w tym przypadku uważam, że pan magister powinien trzymać się następującej zasady. Przypis w dysertacji (nie tylko doktorskiej) powinien kończyć się „kropką”. Autor, w celu ilustracji swoich wywodów, wykorzystuje również elementy graficzne. Są one przygotowane estetycznie, zwłaszcza, jeśli chodzi o przykłady znaków towarowych, które stały się przedmiotem sporu. Również rysunki, które pan doktorant wykorzystuje w celu bardziej plastycznego zaprezentowania materii (np. odnoszące się do różnych rodzajów znaków) oceniam pozytywnie. Ich brak w pracy czyniłby ją trudniejszą w odbiorze i zubażałby dysertację.

Warto podkreślić, zwłaszcza po lekturze kilku prac, które miałem w nieodległej przeszłości okazję czytać, że doktorant kulturalnie i z wyczuciem odnosi się do stanowisk doktryny. W części doktoratów można obecnie odnaleźć tego pewien niedosyt. Zmierzam do tego, że pan magister nie dyskredytuje innych autorów, nie pisze o ich stanowiskach, że są „nie-trafne”, „błędne”, „nieuzasadnione”, itd. Okoliczność, że ktoś ma inne zdanie, nie jest powodem, żeby mówić od razu o błędach, zwłaszcza, jeśli kwestia może być przedmiotem oceny. Uwagi i analizy autora są napisane w sposób bezpretensjonalny i grzeczny.

W pracy zdarzają się pewne sformułowania językowe, które można byłoby uprościć i są też potknięcia stylistyczne. Tym niemniej, jest ich niewiele, dlatego zwracanie w tym miejscu na nie uwagi byłoby niepotrzebnym i niesprawiedliwym eksponowaniem tego typu usterek. W każdej rozprawie, nie tylko doktorskiej, można znaleźć jakieś niedoskonałości. Nie ma idealnych prac i jeśli by doktorant zdecydował się oddać rozprawę do druku kompetentna redakcja techniczna szybko się z podobnymi defektami upora.

Czasami w toku czytania rozprawy, a dokładniej w przypisach, można zetknąć się z brakiem precyzji. Należałoby to poprawić. Przykładem może być przypis 326 i użyte w nim wyrażenie „w chwili przygotowywania niniejszej dysertacji (...)”. W „chwili przygotowywania” to znaczy kiedy dokładnie? Rozprawę pan magister przygotowywał zapewne przez dłuższy okres, w rezultacie podobny zwrot nie lokuje czytającego w żadnym konkretnym czasie. Wydaje mi się, że wypadłoby w podobnych przypadkach wskazać po prostu na określoną

datę, żeby wątpliwości się nie pojawiały. Również ta nieścisłość nie stanowi jednak problemu, można ją łatwo i szybko usunąć.

3. Merytoryczna ocena rozprawy doktorskiej

Ocena pracy od strony merytorycznej jest skomplikowana, gdyż trzeba ją podzielić na dwa aspekty. Pierwszy odnosi się do głównej tezy pracy doktorskiej, drugi zaś do rozważań szczegółowych, poświęconych zwłaszcza konstrukcji zdolności odróżniającej.

Główna teza pracy doktorskiej opiera się na założeniu, że można ujednoczyć sposób rozumienia zdolności odróżniającej pomiędzy systemami prawnymi Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej. Autor proponuje cały ujednoczony model oceny zakresu zdolności odróżniającej (zob. s. 226 i n. dysertacji doktorskiej). Podkreśla, że „możliwym jest stworzenie uniwersalnego i ujednoczonego modelu rozwiązań prawnych, pozwalającego na skuteczną ocenę zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, który byłby możliwy do wdrożenia w procesie unifikacji prawa ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, przy założeniu podjęcia przez wskazane podmioty międzynarodowe działań harmonizacyjnych.” (s. 244). Jak widać, autor unika stwierdzenia, że to, o czym pisze jest realne. Uważa natomiast, że jest to „możliwe” i jedna hipoteza, dotycząca samej zdolności odróżniającej, prowadzi nas do kolejnej hipotezy (tzn. do podjęcia działań dotyczących harmonizacji). Oceniam, tezę autora, w sposób, jaki ją zaprezentował, za zbyt daleko posuniętą, nieprzemyślaną, a przede wszystkim nieprzekonującą. Pan doktorant w żadnym miejscu pracy nie pisze, jak technicznie miałyby dokonać się ujednoczenie. Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki miałyby wystąpić z propozycją zawarcia umowy międzynarodowej do Komisji Europejskiej (albo odwrotnie)? W jaki sposób ten proces miałby się rozpocząć i jak przebiegać? Według mnie, jeśli się stawia taką hipotezę, jako główną tezę pracy doktorskiej, to trzeba ocenić nie jej „możliwość” tylko realność. W tym przypadku, realność zakłada analizę konkretnych etapów pomyślnego zakończenia całego przedsięwzięcia legislacyjnego i odniesienie tego do wszelkich barier, które mogłyby się pojawić. Tych przeszkód byłoby natomiast bardzo dużo. Chodzi mi nie tylko o kwestie polityczne, ale też uwarunkowania kulturowe, ogromne różnice systemowe itp. W pracy rozważań w tym zakresie nie ma, a przy tak postawionym zagadnieniu być powinny. Oprócz tego, pan doktorant proponuje pewne modele w zakresie owego ujednoczenia, natomiast ujmuje je mimo wszystko dość ogólnie. Mam wątpliwości, czy w ogóle główna teza pracy doktorskiej powinna mieć charakter *de lege ferenda*. Uważam, że doktorant powinien skupić się na rozwiązaniu istniejących problemów prawnych z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest wykładania prawa. Nie-

mniej jednak, zakładając, że możemy uznać powyższą tezę za dopuszczalną, autor jest zobowiązany wskazać, jak powinny brzmieć konkretne przepisy ujednociające zagadnienie, o którym pisze. Tego w pracy nie odnalazłem, co utwierdziło mnie w sceptycznym nastawieniu do hipotezy badawczej pana magistra. Oprócz tego, wyłania się w tym miejscu zarzut dowolności głównej tezy pracy doktorskiej. Mianowicie, dlaczego należy zacząć od ujednoczenia właśnie tej konkretnej instytucji prawa znaków towarowych, a nie innych? Pan magister tego w ogóle w sposób przekonujący nie tłumaczy, a powinien, bo kwestia jest wątpliwa. Zdolność odróżniająca ze swej konstrukcji jest kategorią opartą na ocenie. Ona powoduje tak duże różnice w sposobie interpretacji i przyznawania zdolności odróżniającej w poszczególnych państwach członkowskich UE. Bardzo dużo w omawianym zakresie zależy od podejścia organów rozstrzygających o przyznaniu i utracie ochrony. Te różnice są widoczne na poziomie praw krajowych UE i praw stanowych do znaków towarowych. O tych ostatnich Pan magister pisze krótko, że nie będzie się nimi zajmował, bo kwestie, którym poświęca uwagę w prawie poszczególnych Stanów wyglądają tak, jak na poziomie federalnym. Nie jest tak do końca, gdyż ocena zdolności odróżniającej w przypadku praw o zasięgu stanowym nie prezentuje się tak samo w każdym ze Stanów. Są rozbieżności i nie są one niczym zaskakującym. Podobnie jest, gdy chodzi o prawa krajowe do znaków towarowych w Unii Europejskiej. Polski Urząd Patentowy podchodzi przykładowo bardzo liberalnie do rejestracji znaków towarowych, które w warstwie słownej są opisowe, ale są przyobleczone w nawet stosunkowo prostą formę graficzną. W innych państwach członkowskich można spotkać zupełnie inne podejścia. Oczywiście, można ograniczyć materię harmonizacji do praw o zasięgu unijnym i praw federalnych. Zabieg taki okazuje się jednak dość sztuczny. Ponieważ zdolność odróżniająca jest zagadnieniem ocennym i trudnym do uchwycenia, jest też wyjątkowo niewdzięcznym polem do jakiegokolwiek harmonizacji. Znalezienie woli politycznej do takiego punktowego ujednoczenia jest bardzo wątpliwe. O wiele łatwiej byłoby ujednoczyć przykładowo ochronę, czyli zakres roszczeń przysługujących w razie naruszenia. Żeby też harmonizacja mogła nastąpić, musi istnieć pomiędzy np. określonymi państwami czy organizacjami zagadnienie, które rodzi wspólne problemy. Tak jest między innymi, gdy chodzi o kwestie upadłości obejmującej prawa ochronne na znaki towarowe. Zarządcy masy upadłości coraz częściej wszczynają postępowania w różnych państwach Unii Europejskiej, gdzie upadły ma rejestracje znakowe, ale także przykładowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku jest dolegliwy brak jednolitej regulacji upadłościowej w dziedzinie znaków, ale doprowadził on póki co do pewnego ujednoczenia w ramach *soft law* (zob. *UNICTRAL Legislative Guide on Insolvency Law*). Odnosząc to do kwestii zdolności odróżniającej w dziedzinie znaków towarowych, wy-

daje mi się, że nie jest ona problemem, który mógłby wywołać działania ujednocające nawet na poziomie *soft law*. To jednak nie ja powinienem przekonywać, co raczej autor recenzowanego doktoratu powinien wystąpić w roli przekonującego. A jego teza, jak już zauważyłem, i wnioski z nią związane, kompletnie mnie nie przekonują. Oczywiście, tego typu ujednoczenia nie można wykluczyć, natomiast wielu innych rzeczy także nie można wyeliminować. Uważam też, że jeśli tego typu harmonizacja miałyby dojść do skutku musiałyby być kompleksowa. Ujednoczenie wybranej instytucji prawa znaków towarowych wydaje się mało prawdopodobne i zarazem - nieefektywne. Pozostawiałoby bowiem poza zakresem działań ujednoczających problemy kluczowe, takie jak umowy w dziedzinie znaków towarowych, które mają pierwszoplanowe znaczenie, gdy chodzi o obrót. Jestem zdania w rezultacie, że gdyby praca miała ukazać się drukiem, główne tezy rozprawy należałoby złagodzić, a z całą pewnością lepiej uzasadnić wraz ze wskazaniem konkretnych rozwiązań (a nie ogólnych „modeli”).

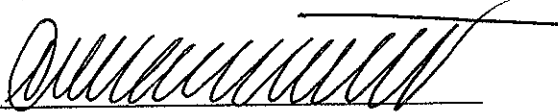
Niezależnie od powyższego, dysertacja ma swoją wartość odpowiadającą wymogom pracy doktorskiej ze względu na tezy i wnioski szczegółowe. Doktorant bardzo dużo wysiłku włożył w analizę wielu ważnych zagadnień prawnych i to widać. Dobrze w rozprawie przedstawiają się w szczególności wywody odnoszące się do definicji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pogłębione i dobre są rozważania odnoszące się do pewnych szczególnych kategorii oznaczeń odróżniających (znaków towarowych), takich jak np.: znaki fantazyjne, znaki arbitralne, znaki sugestywne, znaki opisowe, znaki rodzajowe. Pan doktorant jest osobą rzetelną, bardzo dobrze przeanalizował orzecznictwo i piśmiennictwo anglojęzyczne. Umiejętnie znajduje podobieństwa i różnice pomiędzy systemem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej. Pan magister wykazał się w tym zakresie umiejętnością operowania różnymi instytucjami z obszaru prawa znaków towarowych. Rozumie i dobrze interpretuje problemy związane zarówno z pierwotną, jak i z wtórną zdolnością odróżniającą. Ponieważ, o czym już pisałem, autor jest wprawnym pisarzem, czytało mi się te części rozprawy dobrze i uważam, że mają one wkład poznawczy do polskiej nauki. Nie ma aż tak wielu prac naukowych, które dotyczyłyby prawa znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wartość jest w tym przypadku tym większa, że autor odnosi swoje uwagi do systemu prawa Unii Europejskiej. Dzięki prostemu stylowi pisania nawet nieorientowana w materii osoba może łatwo uchwycić podobieństwa i różnice pomiędzy oceną zdolności odróżniającej w prawie unijnym i federalnym prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pozytywnie oceniam zarówno tok wywodów, jak i wnioski, które doktorant wysuwa analizując zagadnienia szczegółowe. Myślę, że można byłoby rozwinąć, w razie oddawania pracy do druku, wątek zdolności odróżniającej znaków zapachowych. Jest pytanie, czy w przypadku tej kategorii

znaków możliwe jest w ogóle w szerszej skali nabywanie zdolności odróżniającej. Odbieranie bodźców za pomocą zmysłu węchu przebiega inaczej dla większości ludzi niż przykładowo ocena kolorów i znaków pisma z użyciem wzroku. Tymczasem zdolność odróżniającą trzeba ocenić na poziomie odbiorcy, czy raczej grupy odbiorców. Opisowość znaku czy jego podobieństwo wizualne nie jest tak relatywne, jak w przypadku zapachu. Nie próbuję w tym zakresie doktorantowi niczego narzucać, niemniej jednak wątek ten można rozwinąć.

Reasumując, praca zawiera szereg wartościowych przemyśleń i mimo, że nie przekonał mnie doktorant do głównych tez przysłowiowa szklanka jest dla mnie do połowy pełna. Doceniam wysiłek autora włożony w recenzowaną rozprawę doktorską, dlatego, że jest on niewątpliwy. Jeżeli jednak chciał po prostu porównać zdolność odróżniającą w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki i w prawie unijnym, to uważam, że nie potrzebował do tego karkołomnej tezy związanej z ujednoczeniem, o którym wyżej pisałem. W tym zakresie, co raz jeszcze podkreślam, założenia i wnioski lepiej złagodzić przed skierowaniem rozprawy do druku. Jeżeli to nastąpi monografia stanie się jeszcze bardziej wartościowym dziełem.

4. Konkluzje

Ostateczna ocena recenzowanej pracy doktorskiej jest pozytywna. Dysertacja jest oceniana na podstawie przepisu art. 187 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. Poz. 742 ze zm. Dalej: „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”). W rezultacie, stwierdzam w pierwszej kolejności, że oceniana dysertacja pana magistra Pawła Jędrysiaka wykazuje ogólną wiedzę kandydata w dyscyplinie naukowej i dowodzi jego zdolności do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Pan magister rozumie i ma wiedzę z zakresu w szczególności prawa znaków towarowych. Umie analizować szczegółowe problemy prawne z tego obszaru. Praca, po drugie, musi być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego. Ten warunek również jest spełniony, ponieważ dysertacja jest sprawnym porównaniem instytucji zdolności odróżniającej w prawie federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w prawie Unii Europejskiej. Oceniana rozprawa ma określoną wartość poznawczą i jest oparta na podbudowie teoretycznej prawa własności przemysłowej. W konsekwencji wszystkie wymogi wynikające z przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które miałem ocenić, jako recenzent - są spełnione. Wnoszę o dopuszczenie pana magistra Pawła Jędrysiaka do kolejnych etapów przewidzianych w postępowaniu doktorskim.



/dr hab. Adrian Niewęglowski, prof. ucz./