

Kraków, dnia 16 października 2023 r.

dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

R e c e n z j a

rozprawy doktorskiej mgr Pawła Jędrysiaka

„ZAKRES ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ ZNAKU TOWAROWEGO

NA TLE PORÓWNAWCZYM

PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

1. Znaczenie problematyki podjętej w rozprawie

Pan mgr Paweł Jędrysiak podjął temat o dużej doniosłości teoretycznej i praktycznej dotyczący analizy jednej z podstawowych, a przy tym w praktyce najważniejszej przesłanki zdolności ochronnej znaku towarowego i jej zakresu. Recenzowana praca doktorska zgodnie z jej tytułem analizuje przedmiotowe zagadnienie w prawie unijnym i prawie amerykańskim.

Wybór przedmiotu rozprawy uważam za trafny i przemyślany, o istotnym znaczeniu praktycznym, co znajduje potwierdzenie w głównym celu dysertacji. Jest nim próba stworzenia jednolitego modelu rozwiązań normatywnych dla efektywnej oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, możliwego do wdrożenia w procesie ujednolicania prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Fundamentalne dla prowadzonych tu badań jest założenie, iż relewantne działania harmonizacyjne zostaną podjęte.

Wybór tematu rozprawy zasługuje na aprobatę.

Tematyka oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych wywoływała i nadal wywołuje liczne kontrowersje przede wszystkim wśród przedstawicieli doktryny. Zaproponowane przez Autora ujęcie analizy wskazanej powyżej problematyki w zasadzie nie było w aktualnym stanie prawnym przedmiotem kompleksowej analizy w postaci pozycji monograficznej. Rozważania zawarte w treści recenzowanej rozprawy można uznać za istotne i potrzebne dla dalszego rozwoju prawa znaków towarowych.

2. Struktura rozprawy i jej ocena merytoryczna

Rozprawa liczy 285 stron. Składa się z słownika stosowanych skrótów, wstępu i pięciu rozdziałów. Rozważania merytoryczne w rozprawie zamykają wnioski końcowe. Na końcu zamieszczona jest bibliografia (s. 247-285), która obejmuje literaturę przedmiotu (polsko- i obcojęzyczną), orzecznictwo TSUE i SUE, decyzje EUIPO, orzecznictwo sądów amerykańskich, decyzje TTAB, orzeczenia sądów krajowych państw członkowskich UE oraz zestawienie badanych materiałów legislacyjnych, źródeł internetowych i innych źródeł, z których zaczerpnięto przedmiotowe informacje.

Autor wykorzystał w rozprawie klasyczne metody badawcze w pracach z zakresu nauk prawnych.

Na aprobatę zasługuje przedstawienie (choć nazbyt skrótowe) przez Doktoranta we wstępie struktury rozprawy wraz z odniesieniem się do poszczególnych rozdziałów i ich zasadniczych celów stanowiących uzasadnienie dla przyjęcia określonej kolejności następujących po sobie rozdziałów.

Przedmiotem rozprawy jest – jak wskazał mgr Paweł Jędrysiak we wstępie – problematyka związana z zakresem zdolności odróżniającej znaku towarowego w dwóch systemach prawnych, tj. w prawie unijnym i federalnym prawie amerykańskim.

Zasadniczą hipotezą recenzowanej pracy doktorskiej wskazaną we wstępie, której weryfikacja następuje we wnioskach końcowych do rozprawy, pozostaje stwierdzenie, że modele oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych są możliwe do ujednoczenia. Doktorant precyzuje we wstępie szczegółowe zadania badawcze w zakresie prowadzonej analizy, dostrzegając potrzebę uwzględniania w jej ramach badań podstawowych. Autor recenzowanej rozprawy zdaje sobie sprawę ze złożoności i stopnia skomplikowania przedmiotu analizy dlatego też w obrębie określonych ram problemowych i systemowych przeprowadza na wstępie badania podstawowe na temat różnic, podobieństw oraz tożsamości porównywanych systemów prawnych.

Odnosząc się do przyjętej struktury rozprawy i kolejności następujących po sobie rozdziałów należy zaaprobować rozpoczęcie rozprawy od zagadnień o charakterze podstawowym, a następnie przejście do kwestii bardziej szczegółowych bezpośrednio odnoszących się do tematu rozprawy.

W rozdziale I omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące zjawisk i mechanizmów leżących u podstaw harmonizacji i rozwoju prawa znaków towarowych w UE i USA. W tym zakresie obszar badawczy pracy stanowią kwestie dotyczące analizy i weryfikacji zagadnień, mających na celu ustalenie przedmiotu prawnoznakowej ochrony i przesłanek zdolności ochronnej znaku towarowego.

Omawiając elementy unijnej normatywnej definicji znaku towarowego Autor koncentruje swą uwagę zarówno na przesłance zdolności odróżniającej znaku towarowego, jak i jego przedstawialności. W tym ostatnim aspekcie Doktorant trafnie zauważa, iż modyfikacja normatywnego pojęcia znaku

towarowego - w dyrektywie PE i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jak i rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej - z którego w ramach wymogu przedstawiwalności znaku usunięto warunek graficznej jej formy, sprzyja liberalizacji praktyki rejestrowej oznaczeń niekonwencjonalnych. Powyższa konstatacja koresponduje z stwierdzeniem Autora, że ułatwienie rejestracji nietypowych oznaczeń rodzi konieczność wypracowania w stosunku do nich nowych metod oceny zdolności odróżniającej.

Przeprowadzając relewantne rozważania na gruncie amerykańskiego prawa federalnego Doktorant akcentuje, analizowane na tle zarysu historii kodyfikacji prawa znaków towarowych i jego nowelizacji, zasadniczy element normatywnej definicji znaku towarowego tj. wymóg posiadania przez oznaczenie zdolności odróżniającej. Autor referuje wskazane zagadnienia w sposób podstawowy z wykorzystaniem ograniczonej literatury przedmiotu i orzecznictwa.

Doktorant kończąc swe rozważania koncentruje swą uwagę na różnicach pomiędzy porównywanymi systemami ochrony znaków towarowych i przedstawia je w kilku stwierdzeniach z pominięciem nadmiernych szczegółów. Ustalenia te nie stanowią jednak przeszkody do formułowania oceny wyjściowej. Na pytanie o możliwość harmonizacji przedmiotowych systemów prawnych czy też stworzenia osobnego systemu ochrony znaków towarowych wspólnego dla UE i USA, a jednocześnie odrębnego od ich uregulowań wewnętrznych Autor odpowiada pozytywnie, kierując się dbałością o skuteczność ochrony praw przedsiębiorców funkcjonujących na obu relewantnych rynkach.

Rozdział II poświęcony problematyce charakterystyki oznaczeń odróżniających w prawie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki przedstawia kolejno normatywne definicje znaków towarowych oraz ich elementy składowe. Zawarty kontekst prawnoporównawczy pozwolił porównać przedmiotowe rozwiązania w prawie unijnym i amerykańskim oraz wskazać te elementy normatywnych definicji znaku towarowego, które w ramach procesu harmonizacji podlegałyby ujednoliceniu dla osiągnięcia zamierzonego celu stawianego dysertacji. Uwzględniając powyższe kluczowym elementem, wokół którego ogniskują się węzłowe problemy prezentowane w tej części rozprawy jest pojęcie zdolności odróżniającej znaków towarowych, sposób ujmowania tej przesłanki rejestrowej na gruncie art. 4 rozporządzenia nr 2017/1001 i § 45 (15 U.S.C. § 1127) amerykańskiej federalnej ustawy o znakach fabrycznych i handlowych z 5.07.1946 r. – tzw. *Lanham Act*, a także pozycja i rola tej przesłanki w ramach systemu prawa znaków towarowych. Toczono rozważania pozwalają na ostateczną weryfikację możliwości ujednolicenia przedmiotowego pojęcia w ramach porównywanych systemów ochronnych. W warstwie merytorycznej tego rozdziału pojawia się również drugi, uzupełniający wątek rozważań dotyczący analizy porównawczej innych niż zdolność odróżniająca normatywnych elementów definicji znaków towarowych.

Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań pozwalają w pierwszym rzędzie stwierdzić, że Doktorant podejmując próbę zdefiniowania zdolności odróżniającej, jako immanentnej cechy unijnego

znaku towarowego wykorzystuje głównie wskazówki płynące z orzecznictwa TSUE, w tym wyroku w sprawie C-342/97 *Lloyd*. Prowadzone rozważania, choć nie stanowią wyczerpującego wyjaśnienia tej problematyki z pewnością ją porządkują i pozwalają na przedstawienie własnego poglądu w sprawie rozumienia przedmiotowego pojęcia oraz funkcji jaką ono pełni jako normatywny element unijnej definicji znaku towarowego. Tego rodzaju konstatację odnieść należy również do wywodów Autora dotyczących, budzącego obecnie wiele kontrowersji, zagadnienia znaczenia pojęcia abstrakcyjnej zdolności odróżniającej.

Poddając z kolei ocenie sposób pojmowania zdolności odróżniającej w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Doktorant zasadnie wyodrębnia trzy różne jej aspekty. Stanowiąca przedmiot rozważań analiza pojęcia zdolności odróżniającej w prawie unijnym i amerykańskim prowadzi do sformułowania wniosków dotyczących znaczenia i pozycji systemowej tej przesłanki. Autor rzeczowo argumentując wniosek o konstrukcyjnej zbieżności porównywanych pojęć i możliwości ich ujednoczenia równocześnie trafnie zauważa rozbieżności w kwestii sposobu pojmowania zdolności odróżniającej znaków towarowych w obu konfrontowanych systemach tj. rozróżnienia jedynie w prawie unijnym abstrakcyjnej i konkretnej zdolności odróżniającej.

Mając z kolei na uwadze prowadzoną analizę w zakresie innych niż zdolność odróżniająca elementów znaków towarowych stanowisko Autora można ocenić jako klarowne, choć przedstawione w nim zagadnienia nie wyczerpują przedmiotowej problematyki.

Przykładowo, charakteryzując wymóg przedstawialności unijnego znaku towarowego Doktorant słusznie analizuje wpływ orzeczenia TSUE w sprawie C-273/00 *Sieckmann* na rozumienie tego wymogu, choć równocześnie nie dookreśla znaczenia poszczególnych siedmiu atrybutów akceptowalnej formy prezentacji oznaczenia. Doktorant zawęża swe rozważania na temat kryteriów, jakimi musi legitymować się unijny znak towarowy do rozporządzenia nr 2017/1001, choć znajdują one również swój normatywny wyraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/626 z 5.03.2018 r. określającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431. Pomija również relewantną praktykę decyzyjną EUIPO znajdującą odzwierciedlenie w wytycznych Urzędu. Brak wymogu graficznej prezentacji oznaczenia w prawie amerykańskim i rozwinięcie tego zagadnienia powinno sygnalizować, obok wskazanych poglądów przedstawicieli doktryny, podstawowe wskazówki płynące z praktyki decyzyjnej Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office (USPTO)) i jego wytycznych dotyczących postępowania w przedmiocie rejestracji znaku towarowego (The Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)). Tego rodzaju wskazówki wzbogaciłyby wnioski podsumowania tej części rozważań rozdziału II rozprawy.

Daleko bardziej szczegółowe rozważania przedmiotowego rozdziału cechują wywody Autora dotyczące wymogu używania oznaczenia w ramach podejmowanej próby stworzenia ujednoczonej definicji znaku towarowego możliwej do wdrożenia w obu porównywanych systemach prawnych.

Rozdział III, zawierający uwagi porównawcze dotyczące pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowi, w zamierzeniu Autora, formę szerokiego rozwinięcia problematyki objętej przedmiotem rozprawy we wskazanym powyżej aspekcie.

Omówienie tych zagadnień Autor rozpoczyna więc od przedstawienia sposobu pojmowania pojęcia pierwotnej zdolności odróżniającej, sygnalizuje już na wstępie znaczenie występowania różnych zakresów zdolności odróżniającej w obu porównywanych systemach i w sposób syntetyczny formułuje cele prowadzonych rozważań. Przykładowo, realizując je na gruncie unijnym Doktorant szczególną uwagę poświęca m.in. problemowi wyznaczenia granicy między znakami posiadającymi zdolność odróżniającą a znakami jej pozbawionymi oraz klasyfikacji znaków towarowych według kryterium stopnia natężenia ich zdolności odróżniającej. Próba argumentacji na rzecz określonej interpretacji i odniesienia powyższych zagadnień zwłaszcza do oznaczeń o charakterze niekonwencjonalnym łącznie z dalszą prezentacją szczegółowej problematyki związanej z oceną zdolności odróżniającej poszczególnych typów tych znaków jest szczególnie istotna dla prowadzonych rozważań. Taki walor ma również dość wyraźne zakreślenie podobieństw i różnic między określonymi rodzajami oznaczeń, które znajdują wyraz w zakresach analizowanych przez Autora grup klasyfikacyjnych. Te wywody wraz z syntetycznym ich podsumowaniem stanowią dobry punkt odniesienia dla dyskusji i weryfikacji możliwości harmonizacji wykorzystywanych w obu systemach prawnych zakresów zdolności odróżniającej.

W dalszej kolejności Autor dokonując przedstawienia a następnie porównania metod i narzędzi prawnych stosowanych przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczeń czyni przedmiotem swej analizy poszczególne typy znaków towarowych kategoryzowanych w oparciu o tradycyjne już kryterium podziału tj. sposobu percepcji znaku. Prezentacja anonsowanej tematyki przy uwzględnieniu złożoności i wieloaspektowości problemów pojawiających się w odniesieniu do poszczególnych typów znaków towarowych, w tym zwłaszcza znaków niekonwencjonalnych wymagałaby na wstępie uporządkowania przez Autora dość zagmatwanego w tym aspekcie obszaru pojęciowego. Przykładowo, omawiając modele oceny zdolności odróżniającej różnych typów znaków towarowych w prawie UE należałoby zatem w sposób konsekwentny odwołać się do przejrzystej regulacji art. 3 rozporządzenia wykonawczego nr 2018/626, wytycznych EUIPO oraz literatury przedmiotu, w tym zwłaszcza powstałej na gruncie regulacji unijnej.

Dobre oparcie dla prowadzonych rozważań nad kwestią oceny charakteru odróżniającego poszczególnych kategorii oznaczeń powinno stanowić konsekwentne i przejrzyste określenie ich elementów składowych. Tak na przykład Autor, odwołując się do klasycznej kategorii znaków towarowych tj. znaków słownych, do której tradycyjnie już zalicza się znaki słowne *sensu stricto*, slogany, litery i liczby, pomija w ramach swej analizy te ostatnie i koncentruje swą uwagę na sloganach reklamowych, co składa się na zauważalną asymetrię rozważań. Również w odniesieniu do drugiej grupy konwencjonalnych znaków towarowych tj. znaków graficznych Doktorant analizuje relewantne

zagadnienie dosyć wąsko nie uwzględniając wysokiego wewnętrznego zróżnicowania tej kategorii oznaczeń. Celem zidentyfikowania, ale też i pogłębienia wniosków odnoszących się do zasad oceny odróżniającego charakteru tego typu oznaczeń należałoby odnieść się do wyodrębnianych w ich ramach kategorii znaków i przyjrzeć się bardziej szczegółowo (co czyni się w ich przypadku niezmiernie rzadko), w jaki sposób formułowane tu zasady funkcjonują.

Jak dowodzą tego wyniki badań wysoce problematycznym i dostatecznie nie opracowanym zagadnieniem jest również relewantna ocena dotycząca oznaczeń niekonwencjonalnych.

Autor słusznie wskazuje na tę problematykę w pierwszym rzędzie w odniesieniu do znaków przestrzennych, gdyż – jak dowodzą statystyki – wiodą one prym wśród najczęściej zgłaszanych i rejestrowanych wizualnych niekonwencjonalnych znaków towarowych. Wskazując na kryteria mające znaczenie dla oceny charakteru odróżniającego znaków przestrzennych składających się wyłącznie z kształtu samych towarów Doktorant odwołuje się w sposób lakoniczny do wytycznych EUIPO z 2020 r. (1/02/2020) (s. 167; podobnie, jak i w innych przypadkach) zamiast aktualnie obowiązujących wytycznych, które weszły w życie 31/03.2023 r. Nie podejmuje w tym obszarze szerszej doktrynalnej analizy spraw, które skłoniły TSUE do wypracowania szczegółowych zasad dotyczących przesłanki charakteru odróżniającego, w tym kryterium znaczących odstępstw (ang. „*the departs significantly criterion*”) i nie odwołuje się w tej mierze do bogatej i wielowątkowej literatury przedmiotu komentującej to zagadnienie. Opierając się na ogólnych rozważaniach Doktorant trafnie formułuje wnioski końcowe w kwestii problematyki kwalifikacji tego rodzaju znaków jako oznaczeń o silnej pierwotnej zdolności odróżniającej.

Podobnie, jak w odniesieniu do przestrzennych znaków towarowych, tak i w przypadku innego rodzaju wizualnych znaków niekonwencjonalnych, tj. koloru *per se* i bezkonturowej kombinacji kolorystycznej Doktorant przedstawia problematykę ich zdolności odróżniającej jedynie w zarysie, odwołując się do przede wszystkim do głównych tez przełomowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-104/01 *Libertel* i C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*, abstrahując przy tym od ich wpływu na rozwiązania m.in. rozporządzenia Nr 2017/1001 oraz art. 3 ust. 3 lit. f rozporządzenia wykonawczego Nr 2018/626, czy też najnowszej edycji wytycznych EUIPO odzwierciedlającej przyjęte regulacje prawne na poziomie UE. Autor (jedynie) sygnalizując określony kontekst, w jaki tradycyjnie już uwikłane są pojęcie, jak i funkcja koloru(ów) *per se*, częściowo deprecjonujący ich rolę jako możliwej wskazówki komercyjnego pochodzenia towarów (usług) trafnie wywodzi - posiłkując się orzecznictwem sądów unijnych, w tym najnowszym orzecznictwem, które kontynuuje wcześniejszą linię orzekania - że ów stan rzeczy ostatecznie drogi tej nie zamyka. Doktorant wskazując, w ślad za orzecznictwem TSUE, na dodatkowe, wyjątkowe uwarunkowania możliwości istnienia pierwotnej (inherentnej) zdolności odróżniającej koloru *per se*, bez jakiegokolwiek wcześniejszego używania - ogranicza się do lapidarnego stwierdzenia, iż Trybunał nie dookreślił przedmiotowych okoliczności (kryteriów). Przedstawienie, chociażby w dużym skrócie głównych wniosków płynących z rozważań doktrynalnych w tym obszarze dekodujących przedmiotowe kryteria, w tym pojęcie „specyficznego

rynku” poszerzyłoby perspektywę badawczą tej jakże trudnej w ocenie i ujawniającej szereg wątpliwości problematyki. Ocena nie tylko pierwotnej, ale i wtórnej zdolności odróżniającej tak szczególnego przedmiotu ochrony, jakim jest (są) kolor(y) *per se*, jest również zagadnieniem bardzo złożonym, które wymagałoby szerszej prezentacji.

Podobne w swej naturze uwagi można odnieść również do pozostałych omówionych przez Doktoranta przypadków niekonwencjonalnych znaków towarowych tj. znaków dźwiękowych, smakowych i dotykowych. Uwzględniając fakt, że ocena charakteru odróżniającego tej grupy znaków towarowych o charakterze niewizualnym rodzi większe trudności aniżeli w przypadku niekonwencjonalnych znaków wizualnych podjętą przez Doktoranta próbę tej oceny oraz wyznaczenia zakresu zdolności odróżniającej tego typu znaków sensorycznych wraz z przedstawioną argumentacją oceniam pozytywnie.

Należy przy tym zauważyć, że opisane powyżej rozważania z uwagi na swój przedmiot mają jednak charakter wybiórczy.

Prezentowane również w tej części rozdziału rozważania dotyczące odpowiednio modeli oceny zdolności odróżniającej różnych typów znaków towarowych w prawie amerykańskim, choć nie mają waloru wyczerpującego (jak np. w odniesieniu do wciąż kontrowersyjnej problematyki niekonwencjonalnych niewizualnych oznaczeń) realizują cel podstawowy prowadzonych analiz.

Przedstawione w podsumowaniu w syntetycznej formie wyniki badań stanowią konieczne i dobre oparcie dla kierunku dalszych rozważań.

Konsekwentnie, rozdział IV Doktorant poświęcił problematyce wtórnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w obu porównywanych systemach prawnych w celu weryfikacji możliwości ujednoczenia sposobu pojmowania relewantnego pojęcia. Przedstawione rozważania i wnioski dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej jako przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w prawie Unii Europejskiej są konstruktywne i zasługują na aprobatę. Jeden z najtrudniejszych problemów w prawie znaków towarowych dotyczący otwartego katalogu środków dowodowych bezpośrednich i pośrednich umożliwiających stwierdzenie wtórnej zdolności odróżniającej został przedstawiony przez Autora w sposób spójny i przejrzysty. Odpowiednie w tym zakresie rozważania prowadzone na gruncie prawa amerykańskiego mają również charakter uporządkowany i klarowny. Autor słusznie sięga po wyróżnione w treści TMEP trzy grupy środków dowodowych i poddaje je analizie. Czyni to jednak głównie w oparciu o orzecznictwo. Przy analizie tego zagadnienia zwrócenie uwagi – wzorem wcześniejszych ustaleń – na postulowaną w doktrynie amerykańskiej możliwość wprowadzenia rozróżnienia na środki dowodowe bezpośrednie i pośrednie miałyby walor symetrycznie porządkujący.

Końcowy, piąty rozdział rozprawy uwzględniając dotychczasowe rozważania koncentruje się na ewaluacji próby stworzenia modelu oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, który byłby możliwy do wdrożenia tak w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Ustalania

na potrzeby takiej ewaluacji powinny uwzględniać różnorodne czynniki, wśród których wiodącą rolę pełnią, jak trafnie wskazuje Doktorant, zakres definicyjny znaku towarowego, sposób rozumienia podstawowych pojęć pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej, a także modele relewantnej oceny poszczególnych typów znaków. Struktura rozdziału umożliwia prześledzenie przedmiotowych czynników i zasad nimi rządzących. Przedstawione – ze względów porządkowych w ramach ostatniego rozdziału – rozważania i wnioski dotyczące wskazanych kryteriów przedmiotowej oceny uwzględniają wynik wcześniej prowadzonych analiz, są konstruktywne i zasługują na aprobatę. Pytanie o elementy konstrukcyjne ujednocionej definicji znaku towarowego jako przedmiotu ochrony prawnej – znalazło uzasadnioną odpowiedź. Wybór, jako „najmniej inwazyjnej” do wdrożenia konstrukcji definicyjnej wiąże się z dostrzeżonymi przez Autora problemami, w tym dotyczącymi kwestii adekwatnej przedstawialności oznaczenia, które to kryterium na gruncie amerykańskim już w założeniu musiałoby przybrać mniej rygorystyczną formę poprzez rezygnację z weryfikacji prezentacji oznaczenia w świetle „siódemki” *Sieckmanna*. Tego rodzaju uwaga zaledwie sygnalizuje problem, którego pewne elementy – bez ryzyka utraty zwartości opracowania – powinny być bardziej szczegółowo omówione w tej części rozważań z powołaniem obszerniejszego dorobku doktryny amerykańskiej. Zagadnienie dotyczące pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczeń spójne w ocenie w omawianym kontekście na poziomie koncepcyjnym przy równoczesnym braku jego określenia na poziomie normatywnym oraz odmiennych modelach jego analizy znalazło swe syntetyczne ujęcie w dalszych częściach rozdziału V rozprawy.

Idea, jaka przyświeca prowadzonym rozważaniom znajduje swe odzwierciedlenie, w proponowanym przez Doktoranta, ujednocionym modelu oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego o zredefiniowanych, w sposób konieczny a zarazem – jak wynika z stosownej argumentacji – możliwych, elementach składowych. Uwzględniając fakt, że zarówno unijne, jak i amerykańskie prawo znaków towarowych cechuje otwartość katalogu form przedstawieniowych znaku towarowego zaproponowane przez Doktoranta w postaci wniosków stosowanie poszczególnych modeli oceny zdolności odróżniającej odnośnie do określonych typów oznaczeń powinno uwzględniać również inne formy znaków nietradycyjnych (nietypowych).

W ostatniej części rozdziału V, dość zwięzłej, Autor podejmuje próbę ustalenia wspólnych rozwiązań dla poszczególnych etapów weryfikacji nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia dostrzegając w tej mierze praktyczne problemy i szczególne wyzwania oraz formułując konkretne wnioski i kierunkowe wskazówki.

3. Ocena formalnej strony rozprawy

Strona formalna pracy nie budzi zastrzeżeń. Dysertacja zasługuje na pozytywną ocenę pod względem poprawności językowej, stylistycznej i gramatycznej. Język rozprawy jest klarowny.

Pozytywnie oceniam również starannie sporządzoną, stosunkowo obszerną bibliografię znajdującą się na końcu rozprawy. Na początku rozprawy – po spisie treści – zamieszczono objaśnienia skrótów z podziałem na akty prawne, organy orzekające oraz pozostałe skróty. Rozprawę wraz z jej pięcioma rozdziałami kończy podsumowanie, w którym Autor skoncentrował się na przedstawieniu głównych wniosków w zakresie podjętej problematyki.

4. Konkluzja

Sformułowane uwagi, głównie co do poddania analizie, lecz w niewystarczającym zakresie określonych zagadnień, nie podważają ogólnej pozytywnej oceny recenzowanej rozprawy.

Pozytywna ocena dysertacji wymaga podkreślenia, że stanowi ona samodzielne rozwiązanie problematyki zakresu zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle porównawczym prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych. Z aprobatą należy zaakcentować, że Autor zadał sobie trud podjęcia wielu kontrowersyjnych kwestii zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, a recenzowana rozprawa stanowi kompetentną ich analizę. Lektura tej rozprawy nie rodzi wątpliwości, że mgr Paweł Jędrysiak posiada wiedzę w obszarze podjętej tematyki, potrafi wskazać problemy prawne wymagające rozstrzygnięcia i próbuje udzielać na nie odpowiedzi wraz ze stosowną argumentacją. Przywołana i wykorzystana w rozprawie literatura przedmiotu i orzecznictwo, zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów ważkich dla teorii i praktyki stanowią dowód wiedzy Autora w zakresie prawa własności przemysłowej.

Reasumując, recenzowana praca doktorska *„Zakres zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle porównawczym prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych”* autorstwa mgr Pawła Jędrysiaka spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim przewidziane w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 poz. 742 t.j.).

W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie mgr Pawła Jędrysiaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.


.....
dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko