

Lublin, 6.11.2023 r.

dr hab. Joanna Sitko, prof. PL
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania

Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Jędrysiaka pt.:
„Zakres zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle porównawczym prawa Unii
Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych”
przygotowywanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Katarzyny Grzybczyk

1. Wybór i aktualność tematu rozprawy doktorskiej, jej cel oraz struktura

Wybór tematu recenzowanej rozprawy doktorskiej jest trafny. Brak jest bowiem monografii poświęconej porównaniu zdolności odróżniającej znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a dotychczasowe opracowania mogą być wykorzystane tylko w ograniczonym zakresie. Niewątpliwie recenzowana praca ma charakter monograficzny, głównie ze względu na istotne rozważania teoretyczne stanowiące wszechstronną analizę poruszanego tematu. Ponadto wybrany temat jest bardzo istotny dla praktyki stosowania prawa, więc jego pogłębiona analiza, poparta bogatymi przykładami z orzecznictwa, stanowi cenny wkład Doktoranta w dorobek doktryny. Pewnym mankamentem jest jednak brak wskazania przez Pana mgr. Pawła Jędrysiaka we wstępie do dysertacji, dotychczasowego dorobku doktryny w zakresie komparatystyki prawniczej dotyczącej zdolności odróżniającej znaku towarowego w prawie unijnym i amerykańskim (zostało to zrobione w sposób ogólny bez odnoszenia się do konkretnych pozycji literaturowych).

Wybór prawa Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych dla przeprowadzenia komparatystyki prawniczej w zakresie definicji znaku towarowego i jego zdolności odróżniającej należy uznać za trafny, przy założeniu, że celem rozprawy jest zweryfikowanie racjonalności i zasadności obowiązujących obecnie rozwiązań. Porównywać bowiem warto te rozwiązania, które różnią się między sobą, a owych odmienności w prawie unijnym i amerykańskim nie brakuje. Jednak wskazane różnice nie powinny być argumentem przemawiającym za wyborem prawa amerykańskiego, jako właściwego dla ujednoczenia z

prawem unijnym, wbrew temu co twierdzi Doktorant (s. 11), gdyż istotne różnice legislacyjne przemawiają raczej za trudnościami na polu harmonizacji odrębnych systemów prawnych. Natomiast wydaje się, że słusznie Pan mgr Paweł Jędrzyak uzasadnia wybór wskazanych systemów prawnych intensywnością kontaktów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (s. 10-11).

Tytuł dysertacji został sformułowany - co do zasady - prawidłowo, a zawartość merytoryczna pracy odpowiada tytułowi rozprawy. Wątpliwość wzbudza jedynie termin „zakres” użyty w temacie monografii w odniesieniu do zdolności odróżniającej znaku towarowego. Pojęcie to nie występuje bowiem w prawie Unii Europejskiej. Ponadto wbrew temu, co zapowiada Doktorant we wstępie dysertacji, w dalszej części pracy nie został wyznaczony - cytuję: - „zakres znaczenia pojęcia zakresu zdolności odróżniającej znaku towarowego” używanego w prawie Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym wydaje się, że należałoby w tytule odwołać się do bardziej ogólnego określenia właściwego dla każdego z porównywanych systemów prawnych, tj. pojęcia zdolności odróżniającej bez odnoszenia się do jej zakresu.

Zgodnie z założeniem przyjętym przez Doktoranta, **celem recenzowanej dysertacji** było „*stworzenie uniwersalnego i ujednoliconego modelu rozwiązań prawnych, pozwalających na skuteczną ocenę zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, który byłby możliwy do wdrożenia w procesie ujednociania prawa ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, przy założeniu podjęcia przez wskazane podmioty międzynarodowe działań harmonizujących, zmierzających do zunifikowania systemów ochronnych*”. Pan mgr Paweł Jędrzyak stawia bardzo śmiałą tezę, zgodnie z którą „*modele oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych są możliwe do ujednocnienia*.” Z wnikliwych rozważań przeprowadzonych w rozprawie wynika, że modele oceny zdolności odróżniającej są dość zbliżone w obu porównywanych systemach prawnych, więc postawiona teza teoretycznie wydaje się możliwa do realizacji. Jednakże teza ta ma walor przede wszystkim czysto hipotetyczny, pozbawiony praktycznego zastosowania. Owszem, podchodząc jedynie teoretycznie, jest taka możliwość, żeby zunifikować różne systemy ochrony znaków towarowych. Wątpliwe jest jednak, by istniała potrzeba takiej unifikacji, a nawet woła ustawodawców po obu stronach Atlantyku. Nie obserwuje się żadnych działań podmiotów międzynarodowych, które zmierzałyby do tak głębokiego ujednocnienia prawa znaków towarowych w prawie unijnym i federalnym. Nie wydaje się też, by w praktyce wskazane działania były możliwe do przeprowadzenia ze względu na istotne różnice występujące chociażby w systemie rejestracji i w samej definicji

znaku towarowego w prawie amerykańskim i unijnym, które również zauważa w swojej pracy Doktorant. Podjęcie jednak opisanych badań ma niewątpliwie istotny walor poznawczy, pozwalający na wychwycenie mankamentów i zalet pewnych rozwiązań prawnych dzięki możliwości skonfrontowania ich z innymi regulacjami w danej dziedzinie, od czego Autor nie stroni.

Struktura pracy jest prawidłowa. Rozprawa doktorska podzielona jest na pięć rozdziałów poprzedzonych wstępem i zakończonych wnioskami. Na aprobatę zasługuje wprowadzenie na koniec każdego z rozdziałów części zatytułowanej „podsumowanie”, co pozwala na systematyzowanie wyводу w odniesieniu do każdej części pracy. Pewnym mankamentem jest jednak zbytnie rozbudowanie rozdziału III, który liczy 103 strony. W porównaniu z pozostałymi rozdziałami, mającymi od 30 do 40 stron, jest to spora dysproporcja. Dysertacja zawiera też bibliografię i część określoną mianem „słownika stosowanych skrótów”, która *de facto* jest raczej spisem aktów prawnych. Podkreślenia już w tym miejscu wymaga bogata bibliografia w szczególności obcojęzyczna, zgromadzona w pracy. Spis treści charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją, a treść poszczególnych rozdziałów odpowiada ich tytułom, z jednym wyjątkiem dotyczącym rozdziału II. Tytuł ten brzmi: *„Znaki towarowe – charakterystyka oznaczeń odróżniających w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych”*. Wynika z tego, że w rozdziale II powinniśmy się spodziewać omówienia różnych kategorii oznaczeń odróżniających, jak np. oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorcy, czy przedsiębiorstwa. Tymczasem rozdział ten odnosi się tylko do kwestii związanych z pojmowaniem definicji znaku towarowego w porównywanych systemach prawnych. Należałoby więc przereklamować jego brzmienie. Właściwszym byłoby chociażby zastosowanie następującego sformułowania: *„Pojęcie znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych”*.

Ponadto nieprawidłowość warsztatowa wkrada się w odniesieniu do kolejności omawianych systemów prawnych. W każdym rozdziale analiza regulacji zawartych w prawie Stanów Zjednoczonych powinna zostać przeprowadzona przed omówieniem przepisów unijnych. W pierwszej kolejności bowiem powinny być przedstawiane zagadnienia dotyczące prawa „obcego” (rozumianego zarówno jako zagraniczne regulacje krajowe, jak i te międzynarodowe, czy też ponadnarodowe), a na końcu regulacje prawa bliższego terytorialnie Autorowi rozprawy, w tym przypadku prawa unijnego, jako systemu obowiązującego na terytorium Polski. Taka konstrukcja umożliwi bowiem - w toku analizy norm prawa obowiązującego na terytorium Polski - stosowanie odwołań do prawa obcego, jako takiego, które - co do zasady - jest mniej znane odbiorcom monografii.

Autor czyni trafnie, rozpoczynając rozprawę od przedstawienia procesu harmonizacji i ewolucji zunifikowanych regulacji prawnych dotyczących znaków towarowych w prawie federalnym i unijnym (rozdz. I), by następnie przejść do kwestii związanych z wyjaśnieniem definicji znaku towarowego w obu systemach prawnych (rozdz. II) oraz do szczegółowych zagadnień związanych z zasadami oceny zdolności odróżniającej znaku; zarówno tej pierwotnej (rozdz. III), jak i następnie wtórnej (rozdz. IV). Zgodnie z celem zaprezentowanym we wstępie rozprawy, ostatni jej V rozdział poświęcony jest rozważaniom prowadzącym do sformułowania takich rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na unifikację obu porównywanych systemów prawnych.

2. Uwagi o charakterze merytorycznym

Praca doktorska Pana mgr Pawła Jędrysiaka stanowi interesujący i logiczny wywód poświęcony zdolności odróżniającej znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Istotna wartość dysertacji przejawia się w szczegółowym omówieniu i ocenie regulacji prawnych dotyczących pojęcia zdolności odróżniającej znaków towarowych na gruncie badanych systemów prawnych. Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem byłoby poprzestanie w recenzowanej pracy na analizie prawnoporównawczej dotyczącej zagadnienia zdolności odróżniającej i na ocenie różnic występujących pomiędzy omawianymi systemami prawnymi. Formułowane przez Doktoranta wnioski mogłyby mieć znaczenie dla ewentualnych dalszych prac legislacyjnych zmierzających do udoskonalenia prawa znaków towarowych Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast teza zakładająca unifikację prawa znaków towarowych unijnych i federalnych w aspekcie badania zdolności odróżniającej, wydaje się zbyt daleko posunięta ze względu na brak realnej potrzeby takich działań i bardzo istotne różnice w definiowaniu znaku towarowego, o czym była już mowa wyżej. Praca ma więc wartość jako monografia komparatystyczna wzbogacona imponującą ilością przykładów z orzecznictwa i dająca obraz różnych możliwości regulacji tego samego zagadnienia prawnego. Jej wartością jest też wnikliwa analiza zebranego materiału dokonana przez Doktoranta oraz umiejętność – często bardzo trudnej – oceny zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Choć nie ze wszystkimi wnioskami się zgadzam, to doceniam walor samodzielnego rozumowania.

Pan mgr Paweł Jędrysiak formułuje interesujące wnioski przede wszystkim w ostatnim, V rozdziale rozprawy, wśród których należy wyróżnić m.in. **propozycję definicji zdolności odróżniającej znaku towarowego**, w myśl której „*pierwotna zdolność odróżniająca to zdolność oznaczenia do odróżniania towarów lub usług pochodzących od określonego*

przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców, która wynika z formy oznaczenia i którą znak posiada w sposób macierzysty, to znaczy niezależnie od jego wcześniejszego używania w obrocie handlowym” (s. 233). Wydaje się jednak, że właściwszym sformułowaniem byłoby użycie określenia „wynika z samego oznaczenia”, zamiast „wynika z formy oznaczenia”. Odwoływanie się bowiem do pojęcia „forma oznaczenia” jest w cytowanej definicji mylące, gdyż sugeruje, że chodzi o oznaczenie przestrzenne, trójwymiarowe.

Na uznanie zasługuje również przedstawiona w rozdziale V analiza możliwych schematów **ujednoczenia definicji znaku towarowego** w prawie unijnym i amerykańskim. Doktorant omawiając cztery różne warianty ujednoczonej definicji, przedstawia logiczne i przekonujące argumenty przemawiające za odrzuceniem trzech pierwszych z proponowanych rozwiązań. Efektem wskazanej analizy jest postulat stworzenia systemu pośredniego, łączącego rozwiązania zaczerpnięte częściowo z prawa amerykańskiego i częściowo z regulacji unijnych, co pozwoliłyby na stworzenie – zdaniem Doktoranta - najbardziej kompromisowego i najmniej inwazyjnego rozwiązania nadającego się do wdrożenia zarówno w prawie unijnym jak i amerykańskim (s. 231). Zgodnie zatem z tym postulatem, definicja znaku towarowego powinna:

- a) obejmować wymóg posiadania zdolności odróżniającej przez znak,
- b) zawierać przykładowy katalog oznaczeń odróżniających,
- c) uwzględniać wymóg przedstawialności znaku towarowego oraz
- d) przesłankę wcześniejszego używania lub zamiaru używania znaku towarowego.

Dwa pierwsze wymogi są właściwe dla obu porównywanych systemów prawnych. Natomiast dwa kolejne w sposób znaczący wpływają na odmiennosc prawa unijnego i amerykańskiego. Wymóg przedstawialności znaku występuje bowiem tylko w prawie Unii Europejskiej, a przesłanka wcześniejszego używania wyłącznie w prawie Stanów Zjednoczonych. Słusznie zatem zauważa się w rozprawie, że jedynie w odniesieniu do tych dwóch ostatnich przesłanek pojawiają się poważne problemy z unifikacją porównywanych rozwiązań prawnych. Trafne uwagi w tym kontekście formułuje Doktorant w odniesieniu do wymogu przedstawialności znaku obowiązującego w prawie UE. Zauważa bowiem, że choć wskazany wymóg ogranicza w prawie unijnym możliwość rejestracji niektórych znaków niekonwencjonalnych (takich jak np. smak czy zapach, nadających się do rejestracji w prawie amerykańskim), to pozwala jednak na uzyskanie większej pewności stosowania prawa, gdyż każdy zainteresowany, może w sposób jednoznaczny i ogólnie zrozumiały odczytać z rejestru, co jest przedmiotem ochrony w charakterze znaku towarowego. Należy się więc zgodzić, że

rozwiązanie polegające na zachowaniu wymogu przedstawialności znaku w rejestrze powinno zostać zachowane w ujednocionej definicji znaku towarowego (s. 231).

Ponadto szczególnie interesującym rozwiązaniem dotyczącym ujednocionej definicji znaku towarowego jest postulat wprowadzenia w prawie UE modelu pierwszeństwa używania znaku w obrocie - określanego mianem: „*first-to-use*” - w miejsce obowiązującego względem znaku unijnego systemu „*first-to-file*”, który oparty jest o pierwszeństwo zgłoszenia znaku do rejestru. Doktorant zakłada, że „*przyjęcie w systemie unijnym modelu „first-to-use” wydaje się możliwe dzięki rejestracji znaków towarowych w oparciu o zamiar ich rzeczywistego używania w obrocie.*” Owszem, w kontekście tezy postawionej we wstępie do dysertacji, przedstawione rozwiązanie wydaje się idealnym kompromisem. Rozumiem więc Autora i jego dążenia do salomonowych rozwiązań. Wydaje się jednak, że wprowadzenie postulowanego rozwiązania jest mało prawdopodobne z dwóch opisanych niżej powodów.

Po pierwsze, wprawdzie obowiązuje wymóg rzeczywistego używania znaku unijnego, ale może on być weryfikowany dopiero po upływie pięciu lat od daty zgłoszenia znaku. Dopiero bowiem w przypadku braku rzeczywistego używania znaku przez nieprzerwany okres 5 lat możliwe jest wygaszenie prawa do znaku (zob. art. 58.1.a rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej). Nie można więc wymagać, by zgłaszający już w dacie zgłoszenia używał swojego oznaczenia lub też miał określony zamiar jego używania. Przedstawiona reguła jest już bardzo mocno zakorzeniona w prawie unijnym, czego dowodem mogą być przykłady płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wyprowadza z omawianej zasady bardzo istotne konsekwencje prawne. Przykładowo w sprawie SkyKick¹, TSUE uznał, że brak zamiaru używania znaku w dacie jego zgłoszenia nie może *per se* świadczyć o złej wierze zgłaszającego. Wskazana przesłanka (braku zamiaru używania znaku) może decydować o uznaniu zgłoszenia za dokonane w złej wierze dopiero wtedy, gdy jednocześnie wykazany zostanie konkretny nieuczciwy cel przyświecający zgłoszeniu. Wobec tego zostało dobitnie potwierdzone, że sam w sobie brak zamiaru używania znaku towarowego nie stanowi okoliczności mającej negatywne dla zgłaszającego skutki prawne². Wobec tak silnie ugruntowanego systemu rejestracji znaku opartego o pierwszeństwo zgłoszenia znaku, a nie jego używania, propozycja Doktoranta zmiany tego rozwiązania na

¹ Wyrok TSUE z 29.01.2020 r., *Sky i inni v. SkyKick*, C-371/18, pkt 81. TSUE uznał, że: „Zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszenia w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego”.

² *Ibidem*.

system *first-to file* w prawie unijnym, wydaje się nie do przeforsowania, przynajmniej w najbliższych latach. Postulat ten jednak nie jest pozbawiony racji. System oparty o pierwszeństwo używania znaku wydaje się bowiem bardziej racjonalny i uczciwy. Pozwala on na promowanie tych przedsiębiorców, którzy faktycznie chcą używać swoich oznaczeń i zgłaszają je z rzeczywistej potrzeby gospodarczej, a nie „na zapas”, bądź w celu np. blokowania dostępu do danego oznaczenia innym przedsiębiorcom. System amerykański „*first-to-file*” pozwala więc na eliminację tego typu nieuczciwych intencji już na etapie zgłoszenia. Natomiast system unijny utrudnia ściganie podobnych nadużyć, co wynika choćby z cytowanego wyżej rozumienia pojęcia zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Po drugie, z praktycznego punktu widzenia, a ten powinien jednak być brany pod uwagę w kreowaniu nowych propozycji prawnych, rozwiązanie polegające na obowiązku złożeniu oświadczenia o używaniu znaku lub zamiarze jego używania, będzie jedynie martwą literą prawa, o ile poprzestałoby się tylko na wprowadzeniu takiego obowiązku złożenia oświadczenia, bez konieczności przedstawiania dowodów używania znaku. Potwierdza to doświadczenie płynące z obserwacji angielskiego prawa znaków towarowych. W art. 32.3 ustawy o znakach towarowych (Trade Mark Act 1994) wprowadzono obowiązek składania przez zgłaszającego znak oświadczenia o używaniu znaku lub zamiarze jego używania. Wymóg ten jednak nie stanowi żadnego dowodu na używanie znaku w ewentualnym procesie (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego Anglii i Walii z 19.04.2023 r., [2023] EWHC 873 (Ch) w sprawie sporu między Tesco i Lidl). Uzależnienie rejestracji znaku od jego faktycznego używania możliwe byłoby dopiero pod warunkiem konieczności przedstawienia dowodów używania znaku, jak to ma miejsce w prawie amerykańskim. Tym samym kompromis proponowany przez Pana mgr. Pawła Jędrysiaka prowadziłyby w praktyce do niewielkich zmian w prawie unijnym, ale bardzo istotnych w prawie amerykańskim.

W rozdziale I Doktorant w sposób esencjonalny i wnikliwy przedstawia genezę prawa znaków towarowych na tle obu systemów prawnych, posiłkując się przy tym wieloma przykładami z orzecznictwa, ilustrującymi proces kształtowania się regulacji prawnych.

W rozdziale III, który poświęcony jest pojęciu pierwotnej zdolności odróżniającej znaku w prawie unijnym, Doktorant wprowadza prawidłowy **podział oznaczeń (ze względu na stopień ich zdolności odróżniającej)** na:

- a) oznaczenia nieodróżniające,
- b) znaki o słabej zdolności odróżniającej (znaki słabe),
- c) znaki o przeciętnej zdolności odróżniającej (znaki przeciętne) (s. 94).

Wydaje się, że jest to podział wzorowany na tym, co zawarte jest Wytocznych EUIPO, gdzie wprowadzone zostało rozróżnienie na znaki o mniejszym niż zwykły charakterze odróżniającym oraz znaki o zwykłym charakterze odróżniającym. Należy docenić własny wkład Doktoranta w analizowane zestawienie, polegający na nadaniu znakom bardziej skrótowego nazewnictwa (określenia w nawiasach) oraz dodaniu trzeciej kategorii znaków w oparciu o to, co wynika z art. 7.1.b rozporządzenia 2017/1001 (s. 119). Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa na oznaczenie pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Natomiast, jak słusznie zauważa Pan mgr Paweł Jędrusiak, podział na znaki słabe i przeciętne oparty został na wytycznych płynących z art. 7.1.b rozporządzenia 2017/1001. Przepis ten stanowi przeszkodę dla rejestracji znaków opisowych.

Jednakże wskazany podział znaków zaproponowany przez Doktoranta dotknięty jest pewnymi brakami. Po pierwsze, brak jest konsekwencji w stosowaniu obranej terminologii, gdyż w odniesieniu do pierwszej z wymienionych wyżej kategorii znaków towarowych raz jest mowa o „znakach nieodróżniających” (m.in. s. 94), a innym razem o „znakach nieposiadających zdolności odróżniającej” (m.in. s. 118, tytuł podrozdziału 1.1.1.4 w rozdziale III). Jest to mylące, gdyż znakami nieposiadającymi zdolności odróżniającej określa się również znaki w całości opisowe, które Doktorant określa mianem słabych, zgodnie z powołanym wyżej podziałem oznaczeń.

Po drugie, Doktorant z niewiadomych powodów nie odwołuje się do definicji znaków o zwykłym i mniejszym niż zwykły charakterze odróżniającym, pomimo, iż są one sformułowane w Wytocznych EUIPO. Stosownie do wspomnianych Wytocznych: znak ma zwykły charakter odróżniający, „gdy jako całość nie ma charakteru opisowego, aluzyjnego (mającego znaczący wpływ na charakter odróżniający) ani zachwalającego (ani cech w inny sposób osłabiających charakter odróżniający) w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług”³. W definicji tej wymienione są trzy czynniki determinujące możliwość uznania znaku za zwykły, tj. opisowość, aluzyjność oraz charakter zachwalający znaku. Doktorant natomiast definiuje znak o przeciętnej zdolności odróżniającej (odpowiednik znaku zwykłego) odwołując się jedynie do dwóch wytycznych, pisząc, że znak taki „nie może mieć charakteru opisowego lub zachwalającego w odniesieniu do odróżnianych towarów lub usług” (s. 108). Tym samym proponuje inną definicję znaku przeciętnego (zwykłego), od tej zawartej w Wytocznych EUIPO. W konsekwencji w dysertacji odmienna jest również definicja znaku

³ Wytoczne EUIPO z 31.03.2022 r., część C, dział 2, rozdział 1.

słabego, od tej proponowanej przez EUIPO⁴. Nie jest to działanie samo w sobie negatywne, czy niedopuszczalne. Błędem metodologicznym Doktoranta jest w takim przypadku brak odniesienia się do tego, co już zostało stworzone w danej dziedzinie oraz brak powołania konkretnych argumentów uzasadniających przyjęcie odmiennego poglądu.

W rozdziale III ponadto pojawia się pewien chaos związany z wprowadzeniem odwołania do różnych wariantów stopniowości wyższego niż przeciętny poziomu zdolności odróżniającej znaku towarowego UE. W związku z tym w rozważania zawarte w rozdziale III wkradło się kilka nieścisłości i uchybień. Po pierwsze, nie powinno się traktować jako wytycznej dla wykładni przepisów prawa rozwiązań zawartych w materiałach szkoleniowych EUIPO (s. 95). Po drugie, Doktorant wydaje się nie do końca rozumieć powoływane przez siebie orzeczenie TSUE w sprawie *Lloyd*⁵ (s. 103), na podstawie którego w dysertacji zaproponowany został podział na **oznaczenia o podwyższonej zdolności odróżniającej i te o silnej zdolności odróżniającej** (znaki silne) (s. 95). Wspomniane orzeczenie nie może być podstawą do takiego wnioskowania, gdyż wymienione oznaczenia stanowią kategorie wzajemnie się przenikające. Stosownie bowiem do tego co wynika z analizowanego wyroku, silną zdolność odróżniającą znak może mieć *per se* albo dzięki rozpoznawalności, którą uzyskał na skutek używania w obrocie. Tym samym, jeśli znak uzyskuje silną zdolność odróżniającą na skutek obecności na rynku, to wówczas dochodzi do podwyższenia jego zdolności odróżniającej, która pierwotnie była na przeciętnym poziomie. Tym samym znak o podwyższonej zdolności odróżniającej jest jednocześnie znakiem o silnej zdolności odróżniającej. Nie można więc przeciwstawiać sobie pojęć znaku o podwyższonej i tego o silnej zdolności odróżniającej. Należy ponadto zauważyć, że silna zdolność odróżniająca znaku towarowego może być weryfikowana nie tylko w aspekcie „zewnętrznym” (związanym z obecnością znaku na rynku), ale również „wewnętrznym”, odnoszącym się do samego oznaczenia jako takiego, a więc do wszystkich elementów składających się na znak, ich układu, ich znaczeń oraz stopnia ich wyjątkowości i nieoczywistości.⁶ Dlatego też zasadne jest wskazanie przez TSUE na dualizm możliwości uzyskania silnej zdolności odróżniającej przez znak, który to poziom może być osiągnięty przez znak albo *per se* (tj. od początku jego

⁴ Wytyczne EUIPO z 31.03.2022 r., część C, dział 2, rozdział 1, zgodnie z którymi: „znak ma mniejszy niż zwykły charakter odróżniający, jeśli jako całość ma charakter aluzyjny (mający znaczący wpływ na charakter odróżniający) lub zachwalający właściwości identycznych lub podobnych towarów lub usług (lub ponieważ ma cechy osłabiające charakter odróżniający).”

⁵ Wyrok TSUE z 22.06.1999 r., C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV*, pkt 20.

⁶ Przedstawiony podział wynika z wyroków TSUE: z 22.6.1999 r., C-342/97, *Lloyd*, pkt 23 oraz z 4.5.1999 r., sprawy połączone C-108/97 i C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, pkt 51. Por. też R. Skubisz, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 775–776.

istnienia) albo z uwagi na renomę/rozpoznawalność, którą znak z czasem może uzyskać na rynku⁷. Należałoby więc poprzestać na dodaniu do wymienionego wyżej katalogu trzech rodzajów znaków (wyróżnianych przez Doktoranta według stopnia posiadanej przez znak zdolności odróżniającej), tylko jednej kategorii, tj. kategorii znaków o silnej zdolności odróżniającej.

Pozytywnie ocenić należy wkład własny Pana mgr. Pawła Jędrysiaka w doktrynę, związany z **porównaniem kryteriów oceny zdolności odróżniającej znaków, jakie stosowane są w prawie unijnym i amerykańskim**, co szczegółowo omawiane zostało w rozdziale V. Doktorant zestawia zasady stopniowania zdolności odróżniającej znaków towarowych obowiązujących w obu badanych systemach prawnych. W oparciu o przeprowadzoną w rozprawie analizę orzecznictwa, wyróżnione zostały cztery kategorie znaków, przy czym znaki silne (prawo UE) przyrównane zostały do znaków fantazyjnych i arbitralnych (prawo federalne); znaki przeciętne (prawo UE) do znaków sugestywnych (prawo federalne); znaki słabe (prawo UE) do znaków opisowych (prawo federalne) oraz znaki nieodróżniające (prawo unijne) do znaków rodzajowych (prawo federalne). Z czego tylko dwie pierwsze - z wymienionych kategorii oznaczeń - spełniają kryterium zdolności odróżniającej (s. 234). Przedstawione porównanie wskazuje na to, że co do istoty, podobne są reguły badania stopnia zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie unijnym i amerykańskim. Jak słusznie zauważa Doktorant, zasadnicze różnice w tych systemach prawnych (w aspekcie zdolności odróżniającej) odnoszą się do sposobu badania szeroko pojętych znaków niekonwencjonalnych. Na interesujące różnice wskazuje Doktorant np. w odniesieniu do znaków 3D, które jak zauważa, w prawie Stanów Zjednoczonych mogą legitymować się pierwotną zdolnością odróżniającą jedynie w odniesieniu do kształtu opakowania towarów. Natomiast w prawie unijnym ową pierwotną zdolność odróżniającą mogą charakteryzować się nie tylko kształty towarów, ale też ich opakowań (s. 197). W kontekście rozważań poczynionych odnośnie do zdolności odróżniającej znaków 3D, na aprobatę zasługuje również wszechstronne omówienie szczegółowych zasad badania tej kategorii oznaczeń w prawie unijnym i amerykańskim. Pan mgr. Paweł Jędrysiak analizuje bowiem zarówno obowiązującą w prawie UE regułę „znacznego odbiegania od zwyczajów rynkowych”, jak też stosowany w prawie Stanów Zjednoczonych test Seabrook’a (s. 131). Wydaje się, że oba rozwiązania są analogiczne w kontekście wpływającej z nich idei przyznawania zdolności odróżniającej tylko takim kształtom, które są niebanalne i nietypowe dla kształtów towarów i ich opakowań

⁷ Wyrok TSUE z 29.9.1998 r., C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, pkt 18.

stosowanych w danej branży. Wskazane podejście z pewnością ułatwiłoby proponowaną przez Doktoranta harmonizację zasad badania zdolności odróżniającej w prawie unijnym i amerykańskim.

Niestety w rozdziale II pojawia się błąd merytoryczny (s. 41). Doktorant bowiem bezzasadnie przyjmuje, że **znak towarowy służy do identyfikowania i odróżniania tylko podobnych towarów** co odnosi zarówno do definicji znaku towarowego w prawie federalnym, jak i unijnym. Tymczasem zgodnie z definicją znaku towarowego - w obu porównywanych systemach prawnych - znak służy odróżnianiu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw, co ujęte jest w sposób generalny, a nie w kontekście jedynie towarów podobnych.

3. Uwagi o charakterze formalnym

Monografia napisana jest **poprawnie pod względem stylistycznym i gramatycznym**. Pan mgr Paweł Jędrusiak posługuje się językiem zrozumiałym i łatwym w odbiorze. Praca jest generalnie wolna od powtórzeń, co niewątpliwie świadczy o przemyślanej konstrukcji całej dysertacji i zachowaniu dyscypliny logicznego wywodu.

Recenzowana rozprawa składa się z 285 stron, z czego 38 stron stanowi spis bibliografii, która liczy łącznie 155 **pozycji literaturowych** oraz 255 orzeczeń organów unijnych i federalnych. Tak liczne odwołania do literatury i orzecznictwa zasługują bez wątpienia na aprobatę. Ponadto należy z uznaniem podkreślić, że Doktorant obszernie korzystał w swojej pracy z odniesień do literatury obcojęzycznej, co stanowi poważny atut monografii. Większość ważnych publikacji zostało uwzględnionych w dysertacji. Niestety pewnym brakiem jest pominięcie, kluczowego dla prawa unijnego, komentarza do rozporządzenia o znaku towarowym wspólnotowym, wydanego pod redakcją G.H. Hasselblatt'a (G.H. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation (EC) No207/2009. A Commentary, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2015). Ponadto w znikomym zakresie Doktorant odwołuje się do podstawowej dla prawa własności intelektualnej polskiej publikacji, tj. do *Systemu Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej* pod red. R. Skubisz, Tom 14B, Warszawa 2017, co zważywszy na miejsce powstania dysertacji niewątpliwie stanowi pewne uchybienie. Zabrakło też odwołania do wytycznych dotyczących jednolitego stosowania prawa znaków towarowych na terenie UE, czyli Wspólnej Praktyki CP3 z października 2015 r., opracowanej przez EUIPN (European Union Intellectual Property Network), a zatytułowanej: „*Charakter odróżniający — znaki graficzne zawierające słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego*”

⁸ oraz Wspólnej Praktyki CP9 z kwietnia 2020 r. zatytułowanej: „*Odróżniający charakter znaków przestrzennych zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt znaku nie ma charakteru odróżniającego*”⁹.

Dysertacja oparta jest przede wszystkim o **metodę dogmatyczną i prawnoporównawczą**, a Doktorant prawidłowo posługuje się wnioskowaniem prawniczym, stosując przy tym głównie wykładnię językową i funkcjonalną. Niestety Pan mgr Paweł Jędrysiak nie wskazuje wprost we wstępie, ani w zakończeniu monografii, na to jakie metody badawcze wykorzystuje w swojej pracy, co należy uznać za uchybienie formalne recenzowanej rozprawy.

Istotnym formalnym mankamentem pracy jest **brak tytułu dla rozdziałów jako takich**. Każdy rozdział oznaczony jest cyfrą rzymską, ale tytuł każdego rozdziału zamieszczony został niejako poniżej i oznaczony dodatkowo cyfrą arabską, którą za każdym razem jest cyfra „1”, więc tytuł każdego rozdziału pełni niejako rolę pierwszego podrozdziału. W związku z powyższym każdy z podrozdziałów w całej książce zaczyna się od cyfry „1” nie ma więc podrozdziału nr „2” lub „3”; są tylko podrozdziały „1.1” następnie „1.2.”, „1.3.” itd. Nie ma więc w całej książce np. podrozdziału „2.1”; „2.2.” lub „3.1”, „3.2” itd., co znacznie utrudnia odbiór tekstu i możliwość odnalezienia właściwego fragmenty pracy.

Pewne uchybienie formalne dotyczy też sformułowania użytego w tytule podrozdziału pierwszego znajdującego się w rozdziale III, który został zatytułowany: „*Ocena pierwotnej zdolność odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych*”. Należy zauważyć, że oceniać można coś, z czym czytelnik najpierw powinien się zapoznać. Nie można więc zaczynać omawiania danego zagadnienia od jego oceny. Wydaje się, że Autorowi chodziło raczej o zasady weryfikacji pierwotnej zdolności odróżniającej, niż o ich ocenę. To jednak nie wynika z cytowanego tytułu podrozdziału, który w tym kontekście jest mylący.

Recenzowana praca jest niemal wolna od błędów stylistycznych i gramatycznych. Doktorant posługuje się bowiem poprawnymi konstrukcjami gramatycznymi. Występują co najwyżej drobne uchybienia pisarskie, jak w przypadku zdania: „*które powinny być brane przy ocenie*” (s. 210). W cytowanym fragmencie oczywiście pominięto słowa „pod uwagę”. Podobnie we fragmencie „*oznaczenie składające się bawełnianego papieru*”, pominięto „z” (s. 195).

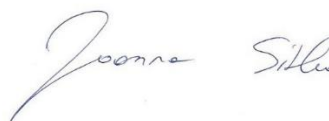
⁸ https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176933/CP3_Common_Communication_pl.pdf/fea5c40b-7b2b-4372-b155-a40fb8c1023d

⁹ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_pl.pdf

Zdarzają się też uchybienia w zakresie **redakcji przypisów**. W kilku miejscach dysertacji, Pan mgr Paweł Jędrysiak powołując się na konkretny pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości nie podaje właściwego punktu wyroku, który odnosi się do wskazanego zagadnienia (zob. m.in. s. 95, 102, 108). Ponadto powołując się na wytyczne EUIPO należy podawać w przypisie datę obowiązywania tych wytycznych, gdyż podlegają one ciągłej modyfikacji. Kolejnym mankamentem dotyczącym przypisów jest pomijanie w niektórych miejscach rozprawy odwołań do literatury. Zdarza się bowiem, że Doktorant pisze o kwestiach znanych i nie zamieszcza żadnego przypisu. Sugeruje to (w sposób niezgodny z prawdą), że dane spostrzeżenie jest autorskim rozwiązaniem Pana mgr. Pawła Jędrysiaka. Przykładowo od strony 204 do 211 nie ma żadnego odwołania do literatury, a tylko do orzecznictwa. Przy czym są to rozważania poświęcone zasadom uzyskiwania wtórnej zdolności odróżniającej, które są omawiane i komentowane przez Doktoranta. Kwestie te były już przedmiotem analizy w doktrynie.

4. Wnioski

Opisane uchybienia warsztatowe nie powinny jednak przysłańać merytorycznej wartości całej pracy. Dlatego też podniesione przeze mnie wątki polemiczne czy krytyczne nie umniejszają pozytywnej oceny recenzowanej monografii. Pan mgr Paweł Jędrysiak postawił cel badawczy i konsekwentnie go realizował. Podjął wyzwanie formułowania własnych poglądów popieranych przemyślanymi argumentami i zaprezentował swoją ogólną wiedzę teoretyczną w dziedzinie znaków towarowych na wysokim poziomie. Praca stanowi obszerne i pogłębione studium tematu. Uważam, że rozprawa doktorska stanowi samodzielne rozwiązanie zagadnienia naukowego i odpowiada wymogom stawianym w art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742). Tym samym stanowi podstawę do podjęcia dalszych stadiów przewodu doktorskiego, zmierzających do nadania Panu mgr Pawłowi Jędrysiakowi stopnia naukowego doktora nauk prawnych.



dr hab. Joanna Sitko, prof. PL