

## **Recenzja pracy doktorskiej**

**mgr Gabrieli Lenarczyk**

### **Podstawa prawna recenzji pracy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora**

Niniejsza recenzja została sporządzona na podstawie uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk o powierzeniu funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Lenarczyk. Podstawowym celem opracowania recenzji rozprawy doktorskiej była ocena, czy odpowiada ona warunkom określonym w art. 13 ustawy z 13 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

W szczególności zmierzano do ustalenia, czy rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora prof. INP PAN dr hab. Pawła Podreckiego i promotora pomocniczego dr Żanety Zemły-Pacud, stanowi „oryginalne rozwiązanie problemu naukowego” (...) oraz wykazuje „ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej”.

### **Recenzja przedstawionej rozprawy doktorskiej**

Rozprawa doktorska Pani mgr Gabrieli Lenarczyk nosi tytuł „**Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej**”. Objętość pracy nie jest wielka, gdyż liczy 243 strony znormalizowanego maszynopisu, zaś 210 stron bez bibliografii i wykazu orzeczeń. Podjęty temat jest wymagający, w istocie brak jest w polskiej doktrynie prawniczej opracowania monograficznego poświęconego deklaracjom patentowym. Z tego punktu widzenia podjęcie tego złożonego i ambitnego tematu zasługuje na uznanie.

**Metodyka.** Autorka zastosowała metodę dogmatyczno-prawną ustalając treść obowiązującego prawa i dokonując kwalifikacji prawnych, poddała analizie nie tylko prawo polskie. W swych rozważaniach posłużyła się także metodą prawno-porównawczą przedstawiając rozwiązania prawa Stanów Zjednoczonych, Niemiec, czy Wielkiej Brytanii. Odwoływanie się do obcych porządków prawnych należy uznać za uzasadnione, gdyż deklaracje patentowe są rozwinięte najbardziej na gruncie amerykańskim. Także bogate orzecznictwo i doktryna zagraniczna uzasadniają podjęte przez Autorkę zabiegi. Z kolei, w odniesieniu do licencji otwartych, porównanie rozwiązań polskich z niemieckimi i brytyjskimi umożliwiło sformułowanie wniosków *de lege ferenda*. W pracy odwołano się do rozważań historycznoprawnych, a także ekonomicznej analizy prawa. Pozwoliło to na ukazanie aspektu ekonomicznego badanych instytucji. Ponadto, w pracy zaprezentowano wyniki badań empirycznych w postaci rezultatów badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów, które złożyły oświadczenie o gotowości udzielenia licencji otwartej na korzystanie z wynalazku w Polsce w latach 2010-2020. Jak wskazała sama Autorka materiał orzeczniczy dotyczący sporów na tle funkcjonowania deklaracji patentowych jest skąpy, co nie zmienia faktu zebrania i wykorzystania pokaźnej liczby orzeczeń z różnych jurysdykcji, z zakresu tworzenia i funkcjonowania standardów technicznych oraz licencji otwartych i instytucji pokrewnych. Rozważania w pracy oparto o solidne podstawy literaturowe, w tym w znacznej mierze zagraniczne. Odpowiedni dobór źródeł oraz metod badawczych świadczy o należyтым poziomie znajomości metodologii w dyscyplinie nauki prawne.

Jako **główny cel badawczy** rozprawy Autorka wskazała odpowiedź na pytanie jak umiejscowić instytucję deklaracji patentowej sensu stricto w obowiązującym w Polsce systemie prawnym. Realizacja tego zadania miałaby usystematyzować (stypizować) tą instytucję, co w zamierzeniu ułatwiłoby egzekwowanie deklaracji patentowych oraz rozstrzyganie sporów powstałych na tle ich funkcjonowania.

Do realizacji celu głównego posłużyły cele szczegółowe: pierwszy to analiza deklaracji patentowych, drugi, przedstawienie modeli ich egzekwowania, trzeci analiza licencji otwartej jako instytucji zbliżonej do deklaracji patentowej. W istocie poszukiwanie rozwiązań problemów systemowych prawa własności intelektualnej w sferze konwergencji rozwiązań wykształconych na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych – deklaracje patentowe i innych porządków prawnych krajów europejskich – licencja otwarta, ma potencjał poznawczy.

Pod względem **językowym** praca prezentuje przyzwoity poziom. Autorka prowadzi wywód swobodnie i przejrzysto. Stosuje zróżnicowane słownictwo, pewne zastrzeżenia

wzbudza sporadyczne używanie pierwszej osoby, ale jest to kwestia konwencji i nie jest to rażące (np. s. 52 wers 10 „mam na myśli”, czy s. 160 wers 4 od dołu „w mojej opinii”). Stwierdzono zaledwie kilka „literówek” (np. s. 16 wers 2 od dołu „farmaceutycznym”, s. 18 wers 4 „obrotu”, s. 19 wers 12 „są jednak”, s. 132 wers 2 od dołu „dóbr” s. 161 wers 8 od góry „pojazdami” s. 191 wers 6 od dołu lub podwójnych spacji (np. s. 177 wers 5 od dołu) lub jej braku (np. s. 107 wers 1). Także pod względem **redakcyjnym i edytorskim** praca została przygotowana w sposób należyty. Uwaga redakcyjna: podrozdział 3.5 składa się tylko z jednej mniejszej jednostki pkt 3.5.1. Podobnie podrozdział 4.4 składa się tylko z podjednostki 4.4.1. W przypisach 278 i 280 brak jest podania stron artykułu.

**Struktura pracy.** Praca składa się z czterech rozdziałów. Odzwierciedlają one postawione przez Autorkę problemy szczegółowe. I tak po wprowadzeniu do problematyki deklaracji patentowej i prezentacji ich historii, następuje ich szczegółowa charakterystyka i sformułowanie autorskiej definicji w rozdziale drugim, po czym następują rozważania obejmujące analizę charakteru prawnego oświadczeń spełniających cechy deklaracji patentowych oraz możliwych dróg dochodzenia roszczeń na ich podstawie. W ostatnim rozdziale ma miejsce odniesienie konstrukcji deklaracji patentowej do licencji otwartej na gruncie prawa polskiego, niemieckiego i brytyjskiego. Podsumowanie wywodów zawarto w zakończeniu. Stwierdzić należy, że struktura pracy jest logiczna i spójna. Można jednak zaobserwować pewną asynchroniczność wyvodu. Rozdział trzeci poświęcony „Skuteczności deklaracji patentowych” ma 88 stron dominuje objętościowo nad pozostałymi. Odpowiednio rozdział pierwszy: 24 strony; rozdział drugi – 37 stron, rozdział czwarty 39 strony.

W **rozdziale pierwszym** zatytułowanym „Wprowadzenie do tematyki patent pledges” Autorka przedstawiła zarys historyczny rozwoju deklaracji patentowych. Ukazała przy tym jej podstawowe funkcje społeczno-ekonomiczne polegające na rozwiązywaniu problemów związanych z gęszczem praw patentowych oraz nadmiernej ilości praw wyłącznych. Zdołała przy tym zidentyfikować kluczowe mechanizmy tego fenomenu, w szczególności tzw. regulacji prywatnych „*private ordering*”. Trafnie dokonano odniesień do idei patentu inkluzywnego oraz ruchu *open source* i licencji *creative commons*. Autorka dostrzegła podobieństwo deklaracji patentowych *sensu stricto* do deklaracji FRAND. Przy tym pozostawiła je poza zakresem zainteresowania w swojej pracy. Wydaje się, że ukształtowane w znacznej mierze przez organizacje standaryzacyjne deklaracje FRAND mogłyby stanowić punkt odniesienia dla rozważań poświęconych deklaracjom patentowym *sensu stricto*. Praca mogłaby zyskać pełniejszy wymiar, gdyby podjęto ich analizę pod kątem twórczego wykorzystania ich

mechanizmów w deklaracjach patentowych sensu stricto, analogicznie jak Autorka dokonała tego w odniesieniu do licencji otwartych. Tego typu rozważania mogłyby być zawarte w wyodrębnionym rozdziale pracy. One też wszak stanowią „odrębny instrument, zbudowany na podobnej konstrukcji”. Fakt, iż temat deklaracji FRAND i patentów SEP jest intensywnie eksploatowany w literaturze prawniczej oraz stanowi odniesienie dla szeregu orzeczeń nie powinien zniechęcać od wykorzystania tego dorobku. Przy tym należy odnotować, że pomimo dokonania zastrzeżenia, iż deklaracje FRAND są pozostawione poza zakresem rozważań, Autorka dokonuje szereg porównań i nawiązań do ich funkcjonowania, co należy uznać za w pełni uzasadnione (np. strona 92 i następne, czy strona 156 i następne).

**Rozdział drugi** został zatytułowany „Charakterystyka deklaracji patentowych”. Pani mgr Gabriela Lenarczyk w sposób skrupulatny i rzeczowy przedstawiła doktrynalne definicje deklaracji patentowej, dokonała klasyfikacji, wyodrębniając poszczególne ich rodzaje oraz przedstawiła charakterystykę deklaracji patentowych funkcjonujących w określonych sektorach gospodarki: pojazdów elektrycznych, zielonych technologii oraz zwalczania choroby wywołanej przez COVID-19. Przeprowadzony wywód oparty przede wszystkim o bogatą literaturę amerykańską nie ma charakteru tylko sprawozdawczego. Autorka bowiem sformułowała na podstawie dokonanych ustaleń własną definicję deklaracji patentowych. Wg jej treści jest to „skierowane do zainteresowanych podmiotów oświadczenie woli uprawnionego z patentu, w ramach którego zobowiązuje się on nie dochodzić swoich uprawnień składających się na wskazane prawo wyłączne wobec podmiotu korzystającego z rozwiązania objętego patentem” (s. 47 pracy). W definicji słusznie położono nacisk na kwestię oświadczenia woli w zakresie zobowiązania do nie egzekwowania przysługujących uprawnionemu praw (*non assertion clause*). Na odnotowanie zasługuje prezentacja różnych źródeł motywacji w zakresie składania deklaracji patentowych. Zastrzeżenie natury terminologicznej wzbudza użycie zwrotu „posiadacze patentu” (s. 52 wers 15 od góry), w kontekście podmiotów uprawnionych z patentu na wynalazek.

Wnioskując z objętości **rozdziału trzeciego** najwięcej uwagi w recenzowanej rozprawie doktorskiej poświęcono zagadnieniu „Skuteczności deklaracji patentowych”. W wyniku przeprowadzonej analizy cywilistycznej charakteru deklaracji patentowych na gruncie prawa polskiego, Autorka stanęła na stanowisku, iż deklaracja patentowa jest czynnością prawną o skutkach zobowiązujących, a między podmiotem, który składa deklarację a podmiotem, który ją implementuje powstaje względny stosunek prawny. Przy tym prawo powstałe po stronie podmiotu implementującego ma charakter względny i jest skuteczne wyłącznie między

stronami. Za trafne należy uznać odniesienia do konstrukcji przyrzeczenia publicznego, *pactum de non petendo* oraz jednostronnej czynności prawnej. W istocie o kwalifikacji deklaracji patentowej jako przyrzeczenia publicznego przesądza jej treść. Jeżeli przewiduje ona zawarcie umowy licencyjnej, możliwa jest kwalifikacja deklaracji patentowej jako przyrzeczenia publicznego, gdzie umowa licencyjna stanowi nagrodę. Zasadnie można uznać deklarację patentową za ofertę zawarcia umowy nienazwanej *pactum de non petendo*. Taka kwalifikacja będzie możliwa w sytuacji, gdy określona deklaracja będzie spełniać cechy oświadczenia woli, w tym będzie cechować się stanowczym charakterem. Zobowiązanie do powstrzymania się od dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia patentu ma kluczowe znaczenie, a także odpowiada istocie deklaracji patentowej w ujęciu zaproponowanym przez Autorkę. Najwięcej wątpliwości związanych jest z kwalifikacją deklaracji patentowej jako jednostronnego upoważnienia licencyjnego. Są one wyczerpująco omówione i słuszne. Ogniskują się wokół dopuszczalności rozszerzenia zasady wolności umów na jednostronne czynności prawne. W istocie brak jest podstaw w obowiązującej ustawie prawo własności przemysłowej do udzielania licencji poprzez jednostronną czynność prawną, z zastrzeżeniem przyrzeczenia publicznego, gdzie udzielenie licencji byłoby nagrodą.

Autorka wnikliwie i rzeczowo przedstawiła każdą z dostępnych dróg dochodzenia roszczeń na podstawie deklaracji patentowej. Rozważania te mają nie tylko wysoki walor teoretyczny i poznawczy, ale także praktyczny. W tym kontekście słusznie podjęto rozważania natury kolizyjno-prawnej. Słusznie zidentyfikowano sposoby ustalania prawa właściwego w sytuacji niezgodnych z deklaracją patentową zachowań podmiotu zobowiązującego. Przy tym wywód na temat świadczenia charakterystycznego w umowie licencyjnej zawartej w związku z deklaracją patentową mógłby być bardziej pogłębiony.

Nie do końca zgodzić się należy z zapatrywaniem, że „mechanizmy prawa konkurencji nie stanowią skutecznego środka ochrony podmiotów implementujących deklaracje patentowe”. W odniesieniu do klauzul antykonkurencyjnych zawartych w deklaracjach patentowych przez podmioty o silnej pozycji rynkowej, które zmierzają do kreowania standardu *de facto*, odwołanie się do reguł konkurencji może być użyteczne. W szczególności, w odniesieniu do zobowiązania udzielenia licencji zwrotnej o charakterze wyłącznym (tzw. *exclusive grant back clause*) przez podmiot korzystający z patentów objętych deklaracją. W tym kontekście pewien niedosyt wywołuje zdawkowość w odniesieniu do tej klauzuli (zob. strona 200 pracy). Uwaga ta ma przy tym jedynie charakter polemiczny.

**Rozdział czwarty**, zatytułowany „Instytucje prawa o charakterze deklaracji patentowych” został dedykowany przede wszystkim licencjom otwartym. Zaprezentowano w nim m.in. wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, które posłużyły do sformułowania szeregu postulatów w odniesieniu do licencji otwartych. Wskazują one na to, iż potencjał jaki stwarza licencja otwarta mógłby być znacznie lepiej wykorzystany. Przychylić się należy w szczególności do postulatu zwiększenia dostępności i kompletności informacji o oświadczeniach o gotowości udzielania licencji. Na uwagę zasługuje także postulat uregulowania możliwości odwołania licencji otwartej z zastrzeżeniem skuteczności wcześniej udzielonych licencji. Z kolei dyskusyjny wydaje się postulat zmniejszenia skali obniżki opłat ochronnych z tytułu złożenia oświadczenia w sprawie licencji otwartej. Owszem z perspektywy systemowej nie jest pożądaną, aby główną motywacją składania tego typu oświadczeń była redukcja wysokości opłat ochronnych. Niemniej obniżenie atrakcyjności tego czynnika może obniżyć per saldo zastosowanie licencji otwartej jako instrumentu rozpowszechniania technologii i skierowanie praktyki zainteresowanych w stronę „mniej sformalizowanych” deklaracji patentowych.

Odnosząc się do całości pracy doktorskiej, należy podkreślić, że rozważania Pani mgr Gabrieli Lenarczyk są prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. W pracy nie tylko usystematyzowano dorobek doktryny i judykatury w badanym zakresie poddając je konstruktywnej krytyce, ale sformułowano także oryginalne opinie i tezy. Dostrzec można z łatwością pasję badawczą Autorki oraz jej zainteresowanie, a także znaczną orientację w podejmowanej problematyce. Są to rozważania z perspektywy czytelnika ożywcze, w których ukazuje Ona potencjał systemu patentowego oraz wizji tzw. patentu inkluzywnego. Podzielić należy entuzjazm Autorki, co do perspektyw dalszego rozwoju deklaracji patentowych jako instrumentu zapewniającego otwarty dostęp do nowych rozwiązań technicznych.

**Konkludując stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr Gabrieli Lenarczyk, pt. „Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej”, stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). Ponadto, Autorka wykazała w swojej pracy ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie nauki prawne, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.**

Marek Selemowicz

