

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz.
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

**Recenzja rozprawy doktorskiej Gabrieli Lenarczyk
pt. „Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
licencji otwartej” napisanej pod kierunkiem naukowym dra hab. Pawła Podreckiego, prof.
ucz., promotor pomocniczy dr Żaneta Zemła - Pacud**

I. Wprowadzenie

Podstawą sporządzenia recenzji jest uchwała Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wskazana w piśmie Zastępcy Dyrektora Instytutu z 8 marca 2022 r.

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska zawiera się w 243 stronach i obejmuje wstęp, 4 rozdziały oraz zakończenie. Bibliografię przedstawiono na s. 211 - 242.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, stawianymi rozprawom doktorskim, powinny one stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Mając powyższe na uwadze, dokonam oceny następujących elementów rozprawy doktorskiej:

- 1) znaczenie podjętej tematyki,
- 2) poprawność w sformułowaniu celów i hipotez badawczych,
- 3) metodyka badań,
- 4) struktura i treść rozprawy,
- 5) strona warsztatowa – ocena formalna.

Uprzedzając zawartą poniżej analizę rozprawy doktorskiej Gabrieli Lenarczyk, wyrażam o niej bardzo pozytywną opinię, rekomendując dopuszczenie Autorki do dalszych etapów postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne oraz wnioskując o jej wyróżnienie. Głównymi zaletami pracy jest zarówno wybrana tematyka, zadanie ważnych pytań badawczych, umiejętne przeprowadzenie analizy prawnej, a także sformułowanie precyzyjnych postulatów *de lege ferenda*. Autorka dokonała wnikliwej i wieloaspektowej analizy problematyki deklaracji patentowych (*patent pledges*). Uwzględniła wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Szeroko i umiejętnie skorzystała z zagranicznej literatury. Pokazała problem badawczy na tle innych instytucji prawnych, takich jak licencja otwarta. Podjęta problematyka nie była dotąd w polskiej literaturze przedmiotem kompleksowej analizy.

II. Znaczenie podjętej tematyki

Tematyka rozprawy została dobrana trafnie. Polska doktryna prawa własności intelektualnej nie zajmowała się dotychczas tematyką deklaracji patentowych (poza obszarem standaryzacji). Jest to pionierskie opracowanie tematu deklaracji patentowych w polskim piśmiennictwie.

Deklaracje patentowe mają na celu zachowanie wielu korzyści społecznych i gospodarczych poprzez zapewnienie uczestników rynku, że patenty nie będą wykorzystywane do blokowania produkcji i sprzedaży. Coraz więcej przedsiębiorców publicznie zobowiązuje się do ograniczenia egzekwowania swoich patentów. Czyniąc to, wkraczają złożony obszar prawny mieszczący się pomiędzy domeną publiczną a wyłącznymi prawami własności intelektualnej. Deklaracje patentowe składane są w wielu różnych branżach i kontekstach. Analiza takich oświadczeń wskazuje zarówno na podobieństwa, jak i różnice między nimi. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby deklaracje patentowe były wiążące i egzekwowalne.

Pandemia COVID-19 ożywiła ich stosowanie i rozpowszechnianie, zwłaszcza w przypadku podmiotów realizujących cele filantropijne, takie jak wzrost dobrobytu społecznego czy walka z kryzysem klimatycznym.

Pomimo ich rozprzestrzeniania się, w niewielu badaniach naukowych zgłębiono zjawisko deklaracji patentowych (poza zobowiązaniami FRAND i ustanawianiem standardów). Recenzowana rozprawa wypełnia tę lukę, przedstawiając pierwsze kompleksowe opisy deklaracji patentowych. Usystematyzowanie instytucji prawnej, która aktualnie jest rozwiązaniem nie mającym swoich odpowiedników w prawie polskim, stypizowanie jej i określenie norm, za pomocą których możliwa będzie jej egzekwowalność stanowi niewątpliwy atut recenzowanej pracy.

Materia, której dotyczy rozprawa jest ważna nie tylko z teoretycznego, ale i praktycznego punktu widzenia. Świadczą o tym jasno sformułowane rekomendacje dla podmiotów składających deklaracje patentowe (pkt. 4.7 rozprawy). Poruszana problematyka wpisuje się więc dobrze we współczesny nurt badań w naukach prawnych i oceny prawa jako narzędzia ułatwiającego rozwój gospodarczy. Autorka trafnie wskazuje, że wydajny system patentowy winien, opierając się na regulacjach prawnych i uwzględniając aspekty polityki konkurencji i innowacji, czerpać również z nurtu ekonomicznego, jako komplementarnej płaszczyzny badawczej.

Jak stwierdził M. Twain „Państwo bez urzędu patentowego i dobrego prawa patentowego jest jak krab i nie może podróżować w inny sposób, jak tylko na boki i wstecz” (M. Twain, *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*, New York 1889, s. 107).

Nie ulega wątpliwości, że w rozprawie Autorka konsekwentnie dąży do oryginalnego rozwiązania problemu naukowego, spełniając w tym zakresie ustawowe wymagania dla nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Zadaje ważne pytania, prowadzi rzetelne i pogłębione badania oraz logicznie wyprowadza wnioski. Przeprowadzone przez Autorkę badania uwzględniają wielopoziomowy charakter współczesnego prawa patentowego. Objęły zarówno płaszczyznę krajową, unijną, jak i międzynarodową.

III. Poprawność w sformułowaniu celów i hipotez badawczych

Autorka szczegółowo przedstawiła cel rozprawy doktorskiej oraz poruszane zagadnienia badawcze. Głównym celem badawczym jest podjęcie próby umiejscowienia deklaracji patentowych (*patent pledges*) w obowiązującym w Polsce systemie prawnym, a

jeśli okazałoby się to niemożliwe, zaproponować alternatywne rozwiązanie służące spełnieniu tych samych celów.

Za pierwszy cel autorka postawiła sobie przedstawienie dokładnej charakterystyki omawianego instrumentu na tle historycznym, wraz z proponowanymi w doktrynie światowej definicjami i taksonomiami, także z uwzględnieniem problemów ich funkcjonowania w praktyce. Omawiając instrument deklaracji patentowej, osadziła go w szerszej perspektywie fenomenu *private ordering* oraz sygnalizowanego przez doktrynę przesunięcia istniejącego paradygmatu ochrony własności intelektualnej w kierunku większego dostępu do chronionych innowacji. Trafnie nacisk w rozważaniach został położony na zagadnienia dotychczas szerzej nieporuszane w doktrynie.

Drugim celem szczegółowym pracy jest przedstawienie proponowanych w literaturze obcej modeli egzekwowania deklaracji patentowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy modele te mogą skutecznie zostać przeniesione na grunt prawa polskiego, a jeśli nie, to jakie środki prawne mogłyby przysługiwać stronom deklaracji patentowej na podstawie prawa polskiego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, a także by zrealizować główny cel badawczy pracy, Autorka podjęła w pracy próbę zakwalifikowania deklaracji patentowej jako instytucji prawnej znanej polskiemu porządkowi prawnemu.

Z kolei trzeci cel szczegółowy pracy obejmuje próbę analizy instytucji licencji otwartej jako instytucji o charakterze zbliżonym do instrumentu deklaracji patentowej. Autorka ocenia możliwość wykorzystania instrumentu licencji otwartej w miejsce instrumentu deklaracji patentowej jako narzędzia zapewniającego osiągnięcie jednakowego (lub wystarczająco zbliżonego) rezultatu, przy potencjalnie lepszej ochronie prawnej stron i łatwiejszej egzekwowalności podjętego zobowiązania. Przeprowadzone rozważania służą sformułowaniu wniosków w przedmiocie skuteczności klasycznego modelu regulacji dostępu do opatentowanego wynalazku w porównaniu do rozwiązań z zakresu modelu opartego na zasadzie samoregulacji podmiotów prywatnych.

W monografii sformułowano również postulaty *de lege ferenda*, adresowane głównie do polskiego ustawodawcy. Autorka słusznie zauważa, że nie tylko prawo polskie, ale przede wszystkim regulacje międzynarodowe oraz unijne dotyczące własności intelektualnej wymagają dostosowania do zmian gospodarczych wynikających z zastosowania nowych instrumentów służące innowacjom, takich jak deklaracje patentowe.

Tak szczegółowe przedstawienie zagadnień i pytań badawczych należy uznać za prawidłowe w kontekście tematu pracy i jego znaczenia, zarówno dla nauki, jak i dla praktyki. Pozwalają wskazać myśl przewodnią pracy, kierunek rozważań i ułatwiają logiczne ułożenie rozpatrywanych treści.

IV. Metodyka badań

Autorka zastosowała szereg właściwie dobranych metod badawczych oraz obszernie uzasadniła ich dobór, co zasługuje na uznanie.

W pracy wykorzystano metodę dogmatyczną, za pomocą której Autorka dokonała ustalenia treści prawa obowiązującego i kwalifikacji prawnej działań przedsiębiorców określanych jako składanie deklaracji patentowych poprzez wykładnię tekstów prawnych. Autorka dokonała szczegółowej analizy orzecznictwa oraz wypowiedzi doktryny dotyczącej omawianej problematyki. W pracy pojawiają się również elementy analizy prawnoporównawczej odnoszącej się do krajowego, niemieckiego i brytyjskiego systemu patentowego.

Warto również podkreślić sięgnięcie przez Autorkę do metody empirycznej, co wiązało się z przeprowadzeniem badań ankietowych wśród podmiotów, które złożyły oświadczenie o gotowości udzielenia licencji otwartej na korzystanie z wynalazku w latach 2010 - 2020. Badania ankietowe pozwoliły Autorce na sformułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania licencji otwartej w praktyce. W zestawieniu z wiedzą na temat doświadczeń Niemiec i Wielkiej Brytanii, umożliwiło to przedstawienie postulatów *de lege ferenda* w zakresie nowelizacji aktualnie obowiązujących przepisów.

Autorka korzysta ze specjalistycznej literatury w postaci komentarzy, opracowań monograficznych oraz artykułów naukowych i odwołuje się do doświadczeń europejskich oraz międzynarodowych, przytaczając rozwiązania znane z innych systemów prawnych. Bibliografia zamieszczona w ostatniej części rozprawy jest obfita i obejmuje kilkaset pozycji.

Właściwa praca ze źródłami połączona z samodzielną oraz krytyczną analizą poglądów doktryny wskazuje na wysokie kompetencje Doktorantki. Jedynym zarzutem jest sporządzenie przypisów w sposób niestaranny. Często brakuje wskazania strony z danego źródła, a przypisy są formułowane według rozbieżnej metody, odstając od reguł przyjętych w

polskich opracowaniach naukowych. Niekiedy brakuje wskazania źródeł, jak np. na str. 22, gdzie Autorka odwołuje się do rozbieżności w doktrynie dotyczących definicji deklaracji patentowych, czy na str. 48, gdzie Autorka odnosi się do poglądów doktryny w zakresie umów nonassertion.

V. Struktura i treść rozprawy

Struktura rozprawy jest poprawna i zgodna z przyjętą koncepcją badawczą. Została podporządkowana realizacji wyodrębnionych przez Autorkę celów badawczych. Walorem planu pracy jest spójna wewnętrzna struktura każdego z rozdziałów. Układ treści jest logiczny i tworzy sekwencje ściśle powiązane. Dowodzi to przemyślanej konstrukcji pracy. Odzwierciedla rozeznanie Autorki w całości badanego obszaru prawnego związanego z deklaracjami patentowymi. Atutem pracy jest formułowanie częściowych wniosków z przeprowadzonych rozważań w poszczególnych rozdziałach. Technika ta pozwala na pełny przegląd biegu wywodu.

Od strony merytorycznej oceniam rozprawę bardzo pozytywnie. Autorka wykazała wysoką znajomość praktyki patentowej, umiejętność formułowania twierdzeń i ich uzasadniania zgodnie ze standardem przyjętym w naukach prawnych. W kontekście deklaracji patentowych wykazała, że patenty można wykorzystywać na wiele sposobów, nie tylko do egzekwowania prawnej wyłączności w zakresie eksploatacji wynalazku. Zaproponowała racjonalne rozwiązania, które promują i tworzą równowagę między uprawnionymi z praw własności intelektualnej, a podmiotami korzystającymi z wynalazków.

W pierwszym rozdziale rozprawy przedstawiono fenomen deklaracji patentowych, poczynsz od ich pierwszych zastosowań oraz wskazania ich roli w rozwiązywaniu problemów charakterystycznych dla systemu patentowego. Autorka wykazała, że deklaracje patentowe mają różną treść, są wydawane z różnych pobudek i dla rozmaitych celów, co utrudnia ich ocenę prawną. Dlatego tak ważne jest przedstawienie reguł funkcjonowania deklaracji patentowych we współczesnym świecie.

Rozdział dobrze wprowadza czytelnika do problematyki deklaracji patentowych. Nie ma charakteru wyłącznie opisowego. Autorka zestawia ze sobą poglądy doktryny, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, w celu dokonania syntezy prowadzonych rozważań oraz

przedstawienia własnego stanowiska. Rozważania poświęcone tak złożonym i trudnym do oceny zagadnieniom prawnym jak tzw. gąszcze patentowe są właściwie wyważone.

Ze swej strony chciałbym dopytać Autorkę o rozwinięcie rozważań związanych z wpływem pandemii COVID-19 na fenomen deklaracji patentowych. Jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny, wywarły został nacisk na przemysł farmaceutyczny, zwłaszcza na gigantów farmaceutycznych (Big Pharma) oraz krajowe organy farmaceutyczne, aby wprowadzać daleko idące innowacje w dostępie do leków. Korporacje w bezprecedensowym ruchu otwały dostęp do swoich patentów. Działanie to zostało wsparte przez WHO, Unię Europejską i kraje rozwinięte z jednolitym celem stworzenia wspieranej przez ONZ puli patentów lekowych. Doświadczenia z pandemii stanowią niewątpliwie okazję do ponownego przeanalizowania i przemyślenia roli własności intelektualnej jako zachęty do innowacji, a także do dania szansy nowym modelom regulacyjnym i rozwiązaniom biznesowym.

W drugim rozdziale Autorka przedstawia szeroko zakrojoną charakterystykę deklaracji patentowych. Ma ona na celu zaprezentowanie poglądów doktryny i proponowanych przez autorów definicji deklaracji patentowych, a także wyjaśnienie istoty omawianego zjawiska w świetle prawa polskiego. Autorka podjęła próbę przedstawienia własnej definicji deklaracji patentowych. Kluczowym zadaniem stojącym przed Autorką było ustalenie charakteru prawnego deklaracji patentowych. Zasadnicza trudność dla realizacji tego zadania wynika z rozbieżnych sposobów formułowania takich deklaracji. Istnieje oczywista korzyść z opublikowania deklaracji napisanej w sposób, który może być zrozumiany przez osoby nie będące prawnikami, jednak prowadzi to do niejednoznaczności, które mogą następnie stanowić pretekst do wszczęcia postępowania sądowego.

Omawiane działania nie mają jednolitej definicji prawnej również poza Polską. Pojęcie deklaracji patentowej jest zazwyczaj wykorzystywane w sferze biznesowej, w relacjach tworzonych przez korporacje dysponujące zasobami patentowymi. Uporządkowanie terminologii dokonane przez Autorkę w tym rozdziale było więc ze wszech miar pożądane. Z zadania tego wywiązała się bardzo dobrze. Warto zwrócić uwagę, że Autorka nie boi się formułować uwag krytycznych wobec poglądów wyrażanych w doktrynie (np. poglądów S. Sołysińskiego – s. 81). Dotyczy to również niektórych ustaleń J. Contrerasa, będącego uznanym autorytetem w dziedzinie deklaracji patentowych. Autorka nie przyjmuje jednak bezkrytycznie wszystkich jego postulatów i stara się formułować własne stanowisko (m.in. na

s. 94). Za trafne należy też uznać argumenty Autorki przemawiające za odróżnieniem analizowanych w rozprawie deklaracji patentowych od zobowiązań FRAND.

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem Autorki, że nieodpłatność stanowi immanentną cechę tego instrumentu (m.in. na s. 44 oraz 104). Takie sformułowanie jest zbyt stanowcze i mylące. Pojęcie nieodpłatności należy rozumieć w jego cywilistycznym znaczeniu. Istotą nieodpłatnego świadczenia jest nie tylko jego bezpłatność, rozumiana jako brak wynagrodzenia, ale także brak jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, teraz lub w przyszłości. Poza przypadkami czystej filantropii uprawniony składa przecież deklarację w celu uzyskania korzyści, nawet jeśli nie mają one charakteru bezpośredniego wynagrodzenia (przykładem jest tu deklaracja COVID-19 Technology Access Framework). Jak się wydaje, przyznaje to ostatecznie sama Autorka – m.in. wymóg nieodpłatności nie pojawia się w treści zaproponowanej przez nią definicji deklaracji patentowych (s. 47) albo gdy stwierdza, że „stanowi ona instrument, za pomocą którego uprawniony dzieli się określoną własnością intelektualną na najkorzystniejszych dla adresata warunkach, bowiem zależy mu na rozpowszechnieniu jej w możliwie najmniej czasochłonny dla siebie sposób, to jest z pominięciem procesu negocjacji nawiązywania umów licencyjnych” (s. 105). Uprawnionemu nie chodzi więc o brak korzyści, ale ich łatwiejsze uzyskanie (nawet jeśli ma do tego dojść jedynie pośrednio).

Definicja deklaracji patentowych sformułowana przez Autorkę stanowi niewątpliwie wkład do doktryny. Na pochwałę zasługuje staranność jej sformułowania w sposób zgodny z cywilistycznym warsztatem. Uważam, że będzie stanowić istotny punkt odniesienia dla kolejnych prac podejmujących złożoną tematykę deklaracji patentowych.

W rozdziale trzecim Autorka stara się uzasadnić dlaczego deklarację patentową należy traktować jako oświadczenie woli w rozumieniu polskiego prawa cywilnego. Przeważająca na poparcie tej tezy argumentacja nie budzi zastrzeżeń. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem Autorki, że ze względu na stanowczy charakter funkcjonujących w obrocie deklaracji patentowych nie należy ich traktować jako listu intencyjnego czy zaproszenia do rokowań (np. w celu zawarcia umowy licencyjnej). Zwraca również uwagę na trudności związane z egzekwowaniem deklaracji patentowych, co zresztą otwiera drogę do postulatów *de lege ferenda*. Autorka trafnie wyodrębniła cztery rozwiązania dotyczące egzekwowalności deklaracji patentowych, które wymagają pogłębionej analizy w świetle prawa polskiego.

Na szczególne uznanie zasługuje podjęcie przez Autorkę trudnej problematyki kolizyjnoprawnej związanej z deklaracjami patentowymi (pkt 3.3). Przeprowadzona analiza rozporządzenia Rzym II oraz spostrzeżenia dotyczące znaczenia reguły *lex loci protectionis* w kontekście deklaracji patentowych są kompetentne i wartościowe. Brakuje mi tylko jednoznacznego przesądzenia w pierwszej części prowadzonych przez Autorkę rozważań, że deklaracji patentowych nie powinniśmy uznawać na płaszczyźnie kolizyjnoprawnej (może ewentualnie poza wyjątkowym przypadkiem deklaracji uznawanej za przyrzeczenie publiczne, o czym Autorka pisze w innym miejscu rozprawy na s. 113) za jednostronne czynności zobowiązujące. Odrzucić należy również dopuszczalność dokonania jednostronnego wyboru prawa w deklaracji patentowej. Korekcie warto poddać stwierdzenie Autorki: „w przypadku zobowiązania wynikającego z deklaracji patentowej” (s. 89). Wydaje się, że jest to skrót myślowy Autorki i w istocie, w świetle norm prawa prywatnego międzynarodowego, chodzi nie tyle o samo zobowiązanie (w sensie kolizyjnoprawnym), ale o oświadczenie doprecyzowujące granice bezprawności korzystającego z patentu („negatywne odbicie prawa zakazowego”). Sprawa może jednak wymagać dodatkowego wyjaśnienia a może też i dyskusji, mając na uwadze kolizyjnoprawne rozważania Autorki zawarte w innym miejscu pracy, tj. w kontekście tych deklaracji patentowych, które Autorka uznaje za przyrzeczenie publiczne.

Jeśli natomiast chodzi o rozważania Autorki dotyczące deklaracji prowadzących ostatecznie do zawarcia umowy licencyjnej, korekty wymaga stwierdzenie: „Jeśli więc w deklaracji patentowej wprost wskazano prawo właściwe mające zastosowanie do zobowiązań wynikających ze złożonej deklaracji, będzie ono wiązać strony” (s. 90). Po pierwsze, rozporządzenie Rzym I dopuszcza dorozumiany wybór prawa. Po drugie, związanie stron taką klauzulą wymaga jednak faktycznego zawarcia umowy licencyjnej a co za tym idzie akceptacji drugiej strony dla zastosowania danego prawa. Nie wystarczy samo jednostronne wskazanie prawa jako właściwego (zapewne też Autorka nie to miała na myśli). Również wniosek ze s. 91 powinien zostać poprawiony – wybór prawa właściwego jest również dokonywany przez strony na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym I (art. 3). W zakończeniu tej części Autorka mogłaby również dodać, że nawet w przypadku umów licencyjnych statut kontraktowy przeplata się ze statutem prawa własności intelektualnej ze względu na zasadę terytorialności praw własności intelektualnej (pojawia się tu problem

kwalifikacji rozgraniczającej). Innymi słowy nie wszystkie aspekty deklaracji patentowej ujęte w ramach umowy licencyjnej podlegają przepisom kolizyjnym rozporządzenia Rzym I. Powyższe uwagi nie podważają jednak bardzo ambitnej i zasadniczo udanej próby wyjaśnienia problematyki kolizyjnoprawnej deklaracji patentowych. Moje uwagi mają charakter jedynie porządkujący ze względu na złożoność tej problematyki (nie wykluczam też przeprowadzenia dyskusji w tej sprawie).

Za wartościowe uważam również przedstawione przez Autorkę koncepcje kwalifikacji powstałego między stronami deklaracji patentowej stosunku prawnego, sformułowane w świetle obcych porządków prawnych (amerykańskiego oraz niemieckiego). Ułatwiło to Autorce przeprowadzenie analogicznych rozważań w świetle prawa polskiego.

Nie uważam za trafny postulat uznania deklaracji patentowej za jednostronną czynność prawną, mając na uwadze zasadę *numerus clausus* oraz obowiązujące przepisy prawa własności przemysłowej, które na to nie pozwalają. W pełni podzielam zastrzeżenia Autorki wyrażone w tym względzie. Brak jest natomiast zastrzeżeń wobec możliwości uznania odpowiednio sformułowanych deklaracji patentowych za ofertę zawarcia umowy licencyjnej (z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących wymaganej formy takiej umowy) oraz oceny deklaracji patentowych w świetle instytucji *pactum de non petendo*.

Autorka uważnie bada każdą potencjalną drogę dochodzenia roszczeń na podstawie deklaracji patentowej dla każdego z uprzednio sformułowanych wariantów interpretacyjnych charakteru prawnego deklaracji patentowej. Dokonuje identyfikacji środków prawnych, jakie mogą przysługiwać korzystającemu z deklaracji patentowej na podstawie prawa polskiego. Na uwagę zasługuje uwzględnienie przepisów ustanawiających postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. Dla podmiotów implementujących deklarację patentową nowa procedura może okazać się pomocna.

Interesujące są uwagi poświęcone możliwości nadużycia prawa. Przykład ten jest trafny w odniesieniu do deklaracji patentowych, bowiem obrazuje przypadek, gdy uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez uprawnionego, mimo złożenia deklaracji patentowej, naruszać będzie reguły lojalnego postępowania pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. W praktyce jednak skorzystanie z instytucji nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy oddalenia powództwa o naruszenie prawa z patentu wniesionego przez podmiot, który złożył deklarację patentową, może być trudne. Autorka trafnie wskazuje, że o

ile dopuszczalne jest podniesienie zarzutu nadużycia prawa w celu ochrony prawa względnego podmiotu korzystającego z deklaracji patentowej, o tyle należy ocenić go jako jedynie doraźny środek prawny, o dyskusyjnej skuteczności (s. 139).

W rozdziale zawarto także uwagi na tle oceny deklaracji patentowych z perspektywy prawa konkurencji. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że mechanizmy prawa konkurencji nie stanowią skutecznego środka ochrony podmiotów implementujących deklaracje patentowe.

Autorka uważa, że niezależnie od postaci, jaką przyjmuje deklaracja patentowa, a w konsekwencji – od jej charakteru prawnego i skutków prawnych, jakie wywołuje – podmiot implementujący deklarację będzie chroniony przepisami prawa polskiego. Dostatecznie wykazała, że rozważane metody dochodzenia roszczeń z deklaracji nie są wystarczające i nie przyczyniają się do zwiększenia pewności prawa oczekiwanej przez uczestników rynku. Słusznie Autorka ostrzega, że używanie w deklaracji patentowej niejasnych określeń, takich jak „w dobrej wierze” czy nawet „sprawiedliwy, rozsądny i niedyskryminujący” tylko zwiększa ryzyko sporów (s. 164). Nie przekonuje natomiast propozycja Autorki odnośnie „wywarcia nacisku legislacyjnego na podmioty składające deklaracje patentowe czy to w zakresie wprowadzenia obowiązkowego arbitrażu, czy to poprzez stworzenie wspomnianych wytycznych regulacyjnych, których nieprzestrzeganie wiązałoby się z nałożeniem sankcji”. Arbitraż ze swej natury ma charakter dobrowolny i trudno sobie wyobrazić jak ten swoisty nacisk legislacyjny miałby wyglądać. Warto również mieć na uwadze istnienie innych instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów, jak mediacja czy koncyliacja (o znaczeniu mechanizmów ADR Autorka wspomina w kolejnym rozdziale pracy, na s. 201).

Autorka formułuje wniosek *de lege ferenda*, zgodnie z którym do katalogu jednostronnych czynności prawnych włączone winno zostać jednostronne upoważnienie licencyjne dokonane z zamiarem związania właściciela patentu. Takie upoważnienie, udzielone *ad incertam personam*, mogłoby zostać przyjęte przez każdy zainteresowany podmiot, wyłączając bezprawność jego działania. W ocenie Autorki jego konstrukcja najściślej oddaje cel i znaczenie deklaracji patentowych funkcjonujących w obrocie globalnym. Jest to postulat ambitny, którego nie należy *a priori* odrzucać. Wydaje się jednak, że zmiana prawa byłaby przedwczesna i wymagane jest zdobycie dodatkowych doświadczeń obejmujących dopiero rodzącą się praktykę stosowania deklaracji patentowych.

Celem rozdziału czwartego jest ocena możliwości zastosowania przepisów o licencji otwartej w celu realizacji założeń instrumentu deklaracji patentowej. Autorka kompetentnie przedstawiła charakter prawny licencji otwartej zarówno w świetle prawa polskiego, jak też i podstawowe zasady jej funkcjonowania w prawie niemieckim i brytyjskim. Znajomość obcych regulacji ułatwiła jej sformułowanie czytelnych propozycji *de lege ferenda* w zakresie zasad funkcjonowania licencji otwartej w prawie polskim. Rozważania przeprowadzane w rozdziale mając charakter wieloaspektowy. Należy pochwalić Autorkę za umiejętną ocenę instytucji licencji otwartej w świetle prawa cywilnego, jak też wyważone i racjonalne odniesienie się do możliwości przystąpienia do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym przez Polskę.

Za przydatne uważam przeprowadzone przez Autorkę badania empiryczne dotyczące funkcjonowania instytucji licencji otwartej. Po pierwsze, Autorka zebrała pełne dane statystyczne dotyczące licencji otwartej, będące w posiadaniu Urzędu Patentowego RP (ujęcie statyczne), a po drugie, na podstawie zebranych danych przeprowadziła badania ankietowe wśród jednej kategorii podmiotów, które złożyły oświadczenia o gotowości udzielenia licencji na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, tj. podmiotów, które takie oświadczenie złożyły w odniesieniu do patentów krajowych i europejskich (ujęcie dynamiczne). Badaniami ankietowymi objęto wszystkie 1730 wynalazków, w odniesieniu do których złożono oświadczenie o gotowości udzielenia licencji w latach 2010-2020. Autorka uzyskała wypełnione kwestionariusze dotyczące 1083 wynalazków, a zatem 63% wszystkich złożonych oświadczeń. Wnioski z przeprowadzonych badań są pouczające. Wynika z nich, że głównym powodem stojącym za skorzystaniem z instrumentu licencji otwartej jest motywacja finansowa. Masowo zgłaszane są wynalazki, co do których nie wypracowano żadnej polityki w zakresie komercjalizacji. Prawa przyznawane są wynalazkom, które nie zostaną nigdy zastosowane w przemyśle i w konsekwencji nazywane są w literaturze „patentami martwymi”. Co symptomatyczne, żaden z ankietowanych podmiotów nie zgłosił przypadku, aby oferowanym rozwiązaniem zainteresował się podmiot zewnętrzny (s. 188). Omawiany instrument w swoim obecnym kształcie nie służy zatem w żadnym stopniu rozwojowi innowacji w przemyśle.

Sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań postulaty Autorki *de lege ferenda* są racjonalnie i dobrze uzasadnione. Dotyczą zarówno odpowiedniego

rozpowszechnianie informacji dotyczących złożonych oświadczeń o gotowości jej udzielenia, jak i możliwości odwołania bądź zmiany złożonego oświadczenia, a także obniżenia opłaty okresowej.

Ostatnia część pracy stanowi podsumowanie uwag wynikających z przeprowadzonych rozważań. Wskazano w niej postulaty *de lege ferenda*, kierowane pod adresem ustawodawcy polskiego oraz sformułowano uwagi praktyczne dotyczące zapewnienia skuteczności deklaracji patentowych w obrocie. Główny cel pracy tj. umiejscowienie instytucji deklaracji patentowej w obowiązujących w Polsce systemie prawnym, został przez Autorkę spełniony poprzez przeprowadzenie analizy cywilnoprawnej charakteru deklaracji patentowej w rozdziale III. Autorka ustaliła, że deklaracja patentowa jest czynnością prawną o skutkach zobowiązujących, a między podmiotem ją składającym a podmiotem ją implementującym powstaje względny stosunek prawny, a prawo powstałe po stronie podmiotu implementującego ma charakter względny i jest skuteczne wyłącznie *inter partes*.

Przyjęta, że deklaracja patentowa może być, w zależności od jej treści, uznawana za:

a) jednostronne upoważnienie licencyjne, pod warunkiem dopuszczenia rozszerzenia zasady wolności umów na jednostronne czynności prawne lub rozszerzenia katalogu jednostronnych czynności prawnych o nową instytucję;

b) ofertę zawarcia umowy nienazwanej *pactum de non petendo*, której elementem charakterystycznym jest powstrzymanie się od dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia patentu na drodze sądowej, przy czym deklaracje patentowe *sensu largo*, które w swojej treści wprost przewidują nawiązanie umowy licencyjnej między stronami, mogą być kategoryzowane jako przyrzeczenie publiczne, w ramach którego nagrodą jest licencja.

Pierwszy cel szczegółowy – przedstawienie kompleksowej charakterystyki deklaracji patentowej na tle historycznym, na podstawie proponowanych w doktrynie światowej definicji i taksonomii, wraz z uwzględnieniem problemów, jakie generuje ich funkcjonowanie w praktyce został przez Autorkę zrealizowany w rozdziale II. Zaproponowała również autorską wersję definicji deklaracji patentowej, zgodnie z którą jest ona „skierowanym do zainteresowanych podmiotów oświadczeniem 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”.

Drugi cel szczegółowy pracy – przedstawienie proponowanych w literaturze modeli egzekwowania deklaracji patentowych i odpowiedź na pytanie, czy modele te mogą skutecznie zostać przeniesione na grunt prawa polskiego, a jeśli nie, to jakie środki prawne mogłyby przysługiwać stronom deklaracji patentowej na gruncie prawa polskiego – został przez Autorkę zrealizowany w rozdziale III poprzez rozważenie każdej dostępnej drogi dochodzenia roszczeń na podstawie deklaracji patentowej, dla każdego z wariantów interpretacyjnych deklaracji patentowej, która mogłaby przysługiwać podmiotom poszukującym ochrony prawnej w Polsce.

Z kolei trzeci cel szczegółowy pracy – analiza instytucji licencji otwartej jako instytucji o charakterze zbliżonym do instrumentu deklaracji patentowej – Autorka zrealizowała w rozdziale IV. Mimo przedstawianych zastrzeżeń licencję oceniła jako preferowane dla uczestników polskiego rynku narzędzie upowszechniania technologii, pod warunkiem dokonania nowelizacji polskiego prawa własności przemysłowej.

Pomimo podniesionych (niewielkich) zastrzeżeń należy uznać, że twierdzenia Autorki zostały sformułowane i uzasadnione w sposób zgodny z metodologią nauk prawnych, stanowią zatem wkład Autorki w prowadzoną w cywilistyce dyskusję na temat potrzeby regulacji nowych instytucji prawa patentowego. Cechuje je profesjonalny oraz innowacyjny sposób zastosowanych narzędzi oraz metod badawczych. Przedstawione zastrzeżenia nie zmieniają bardzo pozytywnej oceny przedłożonej rozprawy. Zachęca ona do polemiki i dyskusji, co również stanowi o jej wartości i wkładzie do doktryny.

Podsumowując, rozprawę uważam za wartościową oraz wnoszącą wkład w rozwój dyscypliny nauk prawnych.

VI. Strona warsztatowa – ocena formalna

Praca jest poprawnie napisana i zredagowana. Uchybienia językowe czy stylistyczne bądź niezręczności w wyrażaniu poglądów zdarzają się rzadko. Wyrażenia potoczne, typu „roztrząsanie sporów” (s. 86), „nacisk legislacyjny” (s. 164) występują wyjątkowo i służą ożywieniu prowadzonych rozważań.

Nazwa omawianej w pracy instytucji nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. Na potrzeby pracy Autorka posługuje się pojęciem „deklaracja patentowa”, co nie

budzi moich zastrzeżeń. Stosuje je jednak zamiennie z jego angielskim odpowiednikiem. Generalnie w pracy pojawia się sporo wyrażeń z języka angielskiego, które nie są tłumaczone, ale wplecione w treść wyводу sformułowanego w języku polskim.

Błędem językowym jest użycie słowa „zapisy” (m.in. s. 48, 82, 91) w odniesieniu do postanowień umownych czy „firma”, gdy chodzi o przedsiębiorcę (s. 48). Niezręczne wydają się sformułowania „posiadacz praw własności intelektualnej (s. 49, s. 195) czy „posiadacz patentu” (s. 205) oraz nadużywanie słowa „forma”, np. gdy Autorka pisze o „formach deklaracji patentowych”, „formie ustanowienia prawa” (s. 114), czy też „formalizmie polskiego prawa” (s. 162, 165). Czytelnik może zastanawiać się czy Autorce chodzi o formę (pisemną bądź inną) czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Prowadzone wywody są przejrzyste i zrozumiałe dla czytelnika. Styl pisania nie stwarza trudności w ustaleniu, czyje wypowiedzi są cytowane, relacjonowane bądź komentowane.

Nieprawidłowości dotyczą sposobu formułowania przypisów. Autorka stosuje rozbieżne metody stosowane przez zagraniczne czasopisma. Czasem brakuje wskazania strony z cytowanego opracowania.

VII. Wnioski

Rozprawa doktorska Gabrieli Lenarczyk stanowi oryginalne rozwiązanie podjętego problemu naukowego. Zasluguje na pozytywną ocenę. Doktorantka dowiodła zdolności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Umiejętnie przeprowadziła dyskusję naukową i zrealizowała przyjęte zadania badawcze.

Z recenzowanej rozprawy wynika wysoki poziom wiedzy prawniczej Autorki, erudycja prawnicza i umiejętność łączenia wniosków wypływających z praktycznych (empirycznych) doświadczeń, a także bardzo dobry warsztat naukowy.

Wyczerpuje to wymagania ustawowe. Mając na uwadze przyjęte kryteria oceny, stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska Gabrieli Lenarczyk pt. *„Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej”* odpowiada warunkom stawianym tego typu opracowaniom.

Wnoszę o dopuszczenie do publicznej obrony oraz o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

Marek Świerczyński

dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz.