

Poznań, dnia 20 października 2017 r.

dr hab. Rafał Sikorski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Recenzja

pracy doktorskiej mgr Joanny Uchańskiej

pt. *Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej*
napisanej pod kierunkiem Prof. INP PAN dr. hab. Pawła Podreckiego

I. Uwagi dotyczące rozprawy doktorskiej

1. Wybór tematyki. Wybór tematu

Wybór tematyki uważam za prawidłowy. Jest to wybór ambitny. Wymaga rozważań interdyscyplinarnych – wyraźny jest tu styk prawa z moralnością, naukami przyrodniczymi, w szczególności biotechnologią. O ile ogólnie zatem wybór tematyki jest w pełni uzasadniony, o tyle mam wątpliwości co do samego brzmienia tytułu pracy, w szczególności w kontekście jej zawartości. W zasadzie nie bardzo wiadomo co w pracy o takim tytule ma się znaleźć. Autorka przede wszystkim zajmuje się kwestiami zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Sposób realizacji kryteriów ochrony patentowej może w konsekwencji być podstawą oceny udzielanych patentów – można rzeczywiście w tym kontekście mówić o ich jakości.

Tymczasem tytuł rozprawy raczej wskazuje na to, że Autorka zajmie się patentem – czyli prawem uzyskiwanym w wyniku zgłoszenia wynalazku we właściwym organie – urzędzie patentowym – w celu uzyskania ochrony. Autorka, trochę tym patentem się zajmuje. Piszę, że jedynie trochę, bo Doktorantka zajmuje się przede wszystkim ograniczeniami patentu, a mniej samą treścią prawa. Znaczny podrozdział poświęcony jest ponadto wymogom związanym ze zgłaszaniem wynalazków biotechnologicznych. Podrozdział ten jest zresztą

ciekawym, tylko nie bardzo pasuje do tytułu pracy. Uważam natomiast, że ciekawą propozycją jest spojrzenie na patenty na wynalazki biotechnologiczne z perspektywy ich jakości. Autorka zawarła ten aspekt wyraźnie w tytule pracy i następnie poświęca mu rzeczywiście wiele uwagi w rozdziałach 4 i 5.

2. Struktura pracy

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz rozbudowanego podsumowania zawartego w rozdziale 6. Dwa pierwsze rozdziały to zasadniczo rozdziały wstępne, rozbudowany rozdział 3 został poświęcony problematyce udzielania ochrony patentowej na wynalazki biotechnologiczne a rozdziały 4 i 5 poświęcone różnym aspektom jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne.

Rozdziały 1 i 2 mają w zasadzie charakter czysto opisowy albo informujący o tym co będzie w pracy, jakie metody badawcze zastosowano i jaki materiał został przeanalizowany. W pierwszym zwłaszcza rozdziale znajdujemy cele, jakie przyświecają Autorce przy pisaniu recenzowanej rozprawy. Nie zostały one jasno przedstawione. Nie wiemy jakie hipotezy badawcze formułuje Autorka. Byłem zdziwiony, gdy w punkcie 1.1. na str. 4 przeczytałem następujące zdanie: *„Stawiam hipotezę, czy ochrona patentowa wynalazków biotechnologicznych powinna realizować założenia, które przyświecają powstaniu i utrzymywaniu systemu prawa patentowego, a jeśli tak, czy jest to możliwe przy obecnym kształcie przepisów, czy wymaga jednak ich częściowej zmiany, tak ich samych, jak i ich wykładni, dostosowawszy je do specyfiki przedmiotu ochrony jakimi są wynalazki oparte na materii żywej, to jest, czy podstawy aksjologiczne mogą ewoluować.”*. Szczerze mówiąc nie bardzo dostrzegam w tym sformułowaniu czegoś co można by nazwać hipotezą badawczą. Trudno też określić jakie tezy stawia autorka w kontekście sugerowanej w tytule problematyki jakości patentu. W punkcie 1.4. na str. 7 doktorantka wskazuje, że: *„W niniejszej pracy przeprowadzona analiza literatury przedmiotu, jak i licznych decyzji i orzeczeń jest podstawą do udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak w Polsce i na świecie prezentuje się ochrona na wynalazki biotechnologiczne, a przez co jaka jest jakość (w znaczeniu prawnym) udzielanych patentów.”*. Nie odniosłem wrażenia, że Autorka rzeczywiście odpowiada na pytanie dotyczące jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymagałaby jednak co najmniej podstawowych badań co do liczby unieważnianych patentów biotechnologicznych w ogóle w

szczegółności stosunku do liczby udzielonych patentów i w stosunku do ilości postępowań o unieważnienie bądź ilości postępowań o naruszenie, jeśli zarzut nieważności był podnoszony w takich postępowaniach (to oczywiście nie dotyczy systemów takich jak polski) – tylko wtedy widać ich jakość. Brak takich badań w pracy.

Rozdział 3 nie jest jednorodny. Tytuł tego rozdziału brzmi: „*Udzielanie ochrony patentowej wynalazkom biotechnologicznym*”. Tytuł jest co najmniej mylący. Wskazuje, że jego przedmiotem będzie chyba przede wszystkim postępowanie zmierzające do udzielenia patentu na wynalazek biotechnologiczny. Tymczasem w zasadzie w rozdziale tym znajdujemy przede wszystkim rozważania dotyczące pojęcia „wynalazek biotechnologiczny” oraz przesłanek patentowalności. Autorka omawia także wyłączenia patentowe. Te zagadnienia choć oczywiście ważne i generalnie pasujące do tematyki pracy, nie bardzo pasują do tytułu rozdziału. Do tytułu pasuje z kolei fragment dotyczący zgłoszenia oraz wymogu, a raczej braku wymogu, uzyskania zgody na wykorzystanie materiału biologicznego oraz zgody osoby, od której pobierane są komórki. Autorka poświęciła wiele uwagi kwestii uzyskiwania świadomej zgody na skorzystanie z dostępu do zasobów biologicznych oraz tradycyjnej wiedzy związanej z tymi zasobami. Trafnie identyfikuje kwestie istotne w kontekście udzielania patentów na wynalazki biotechnologiczne. Po pierwsze, Doktorantka podkreśla konieczność wskazywania informacji o pochodzeniu materiału biologicznego. Po drugie, słusznie wskazuje, że dysponenci materiału biologicznego powinni czerpać korzyści z jego wykorzystania. Po trzecie, ukazuje brak korelacji pomiędzy regulacjami zmierzającymi do ochrony dziedzictwa naturalnego, w szczególności na poziomie międzynarodowym, a regulacjami patentowymi. Po czwarte wreszcie trafnie identyfikuje różnice interesów pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami rozwiniętymi zainteresowanymi w nieskrępowanych możliwościach patentowania wynalazków biotechnologicznych. Analiza prawno-porównawcza w tej części jest prawidłowa, a wybór porządków prawnych dokonany w celu przedstawienia problemu jest bardzo interesujący.

Rozdział 4 poświęcony został problematyce jakości patentu. Pomysł spojrzenia na jakość udzielanych patentów generalnie uważam za ciekawy. Mam jednak wiele zastrzeżeń co do sposobu ujęcia kwestii jakości w pracy. Wydaje mi się, że tak naprawdę jedyne sensowne ujęcie kwestii jakości patentów musi być dokonywane z perspektywy realizacji celów systemu patentowego. Autorka słusznie podkreśla, że jakość wiąże się ze stopniem

realizacji przesłanek zdolności patentowej. Niewątpliwie ważny będzie również sposób ujawnienia w dokumentacji patentowej istoty chronionego rozwiązania.

Widzę jednak kilka problemów w rozdziale 2. Po pierwsze, nie bardzo rozumiem, dlaczego w rozważania o jakości wpleciono szereg rozważań o ograniczeniach patentu – w szczególności o tzw. przywilejach farmerskim i badawczym. Ta problematyka tu po prostu nie pasuje. Podobnie zresztą jest z włączeniem do tych rozważań kwestii wyczerpania prawa. Po drugie, mankamentem tej części jest brak „przetestowania” kryteriów jakości patentów w rzeczywistości. Innymi słowy – to w końcu jakiej jakości są patenty na wynalazki biotechnologiczne? Jakie z tego wynikają konsekwencje?

Problem z ograniczeniami patentu leży jednak nie tylko w tym, że te zagadnienia nie pasują do rozdziału o jakości, ale również w tym, że np. przywilej badawczy omówiony jest tak zdawkowo. Tymczasem, jeśli już o nim pisać, to należałoby przeanalizować ten problem znacznie głębiej. Dużym mankamentem pracy jest brak dogłębnej analizy problematyki tzw. *research tools*. To zagadnienie bardzo szeroko omawiane w literaturze obcej. Jest ono bardzo ściśle związane ze zdolnością systemu patentowego do zachęcania do innowacyjności. Fakt, że tzw. *research tools* są chronione patentami jest postrzegany jako zagrożenie dla rozwoju innowacyjności. Zagadnienia te są co prawda obecne w pracy, ale rozsiane po różnych rozdziałach.

W rozdziale 5 zawarto propozycje poprawy jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Propozycje Autorki są raz lepsze raz gorsze. Propozycja wprowadzenia sądu patentowego oraz czynnika prawnego jako dodatku do eksperta patentowego wydaje się dość banalna. Sąd patentowy niewiele zmieni – jak każdy sąd będzie musiał zmagać się z patentami dobrej lub słabszej jakości, a zatem tym co już wyszło spod ręki ekspertów we właściwym urzędzie patentowym. Dodanie ekspertom prawnika też chyba niewiele da, bo prawnik nie będzie co do zasady pomocny przy ocenie przesłanek patentowalności. Nie bardzo też widzę jaką rolę miałyby odegrać projekty racjonalizatorskie, wreszcie równie nie bardzo sensowne są rozważania o unieważnieniu patentu, nie wnoszą one nic nowego.

3. Metody badawcze

Doktorantka zasadniczo posługuje się typową dla prac prawniczych metodą analizy dogmatycznej. Materiałem, który analizuje są regulacje obowiązujące w prawie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Konwencja monachijska oraz regulacje prawa polskiego. W

niektórych przypadkach sięga – w razie potrzeby – do rozwiązań zawartych w innych systemach prawnych. Chodzi tu w szczególności o rozwiązania zawarte w ustawodawstwie państw rozwijających się lub państw zainteresowanych ochroną swojego dziedzictwa naturalnego. Nie mam tu zasadniczo zastrzeżeń.

Moje wątpliwości budzi jednak fakt pominięcia jakichkolwiek innych metod badawczych w sytuacji, gdy autorka zajmuje się kwestiami jakości udzielanych patentów na wynalazki biotechnologiczne. Problem jakości udzielanych patentów jest zagadnieniem doniosłym, o którym szeroko dyskutuje się w prawie patentowym, poświęcono mu wiele uwagi w doktrynie amerykańskiej na przykład, szczególnie w odniesieniu do rynku ICT (ang. *Information and Communication Technologies*). Na przykładzie tych rynków widać, jak badania jakości patentów mogłyby przebiegać.

Można oczywiście zatrzymać się na sformułowaniu kryteriów wysokiej i niskiej jakości patentów – tyle, że w zasadzie te są dość oczywiste, w szczególności, jeśli patrzymy na problem z perspektywy celów, jakie powinny przyświecać prawu patentowemu. Analiza kwestii jakości patentu byłaby moim zdaniem ciekawa wtedy, gdyby sięgnąć do metod empirycznych i przeanalizować np. ile patentów udzielanych jest następnie unieważnianych w postępowaniach przed urzędami patentowymi lub w toku postępowań o naruszenie. Wiem, że tak w Polsce nie uprawia się nauki prawa, ale ostatecznie to przecież przede wszystkim w doktoratach należy wychodzić poza utarte sposoby myślenia o prawie.

4. Literatura

Wybór źródeł, mam tu na myśli zarówno dobór aktów prawnych, orzecznictwa, decyzji jak i literatury jest niezwykle obszerny i w zasadzie wyczerpujący. Nie można mieć tu zastrzeżeń. Autorka zawarła je na ponad 40 stronach pracy. Myślę, że nie wszystkie prace cytowane czy znajdujące się w bibliografii w istocie coś wniosły do analizy Doktorantki – np. nie wiem czy naprawdę ma sens cytowanie prac teoretycznych – np. pracy Macieja Zielińskiego czy Ewy Łętowskiej – skoro trudno uznać, że zawarte tam wnioski mają jakąś szczególną aplikowalność do analizowanej materii prawa patentowego.

5. Strona formalna

Strona formalna budzi najwięcej zastrzeżeń. Praca naprawdę nie musiałaby mieć 500 stron. Część zagadnień mogłaby – bez jakiegokolwiek uszczerbku dla istoty rozważań –

zostać skrócona (np. rozdział poświęcony przemysłowi biotechnologicznemu). Krytycznie trzeba też ocenić rozbijanie problematyki na różne rozdziały, np. w punkcie 3.3. znalazły się rozważania dotyczące zgody na wykorzystania materiału biologicznego oraz zgody osoby, od której pobrano komórki. Kilkadziesiąt stron później, w punkcie 4.2. temat wraca w części poświęconej wybranym zagadnieniom jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne.

Praca wymagałaby solidnej pracy edytorskiej. Autorka – jak można wnosić – składała ją dość pośpiesznie. Dla czytelnika ilość błędów językowych, stylistycznych i tzw. literówek jest po prostu irytująca. Nie zawsze też Autorka konsekwentnie posługuje się właściwą terminologią. Doktorantka w pracy z zakresu prawa patentowego nie powinna błędnie posługiwać się terminami „patent” i „wynalazek”.

II. Ocena rozprawy doktorskiej

Podsumowując, rozprawa – mimo szeregu uwag krytycznych – spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14 marca o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1852). W pracy zgromadzono znaczny materiał, jest ona ciekawym źródłem wiedzy o patentach na wynalazki biotechnologiczne. Pojawia się tu próba nowego ujęcia analizowanej problematyki, w szczególności poprzez pryzmat jakości udzielanych patentów – w tym zakresie jednak Autorka zatrzymała się niejako w pół drogi, analiza jakości wymagałaby bowiem odmiennego podejścia, zwłaszcza jeśli chodzi o metody prowadzonych badań. Doktorantka niewątpliwie podejmuje próbę własnego oryginalnego ujęcia, niestety w wielu miejscach brak jej jeszcze dyscypliny myślenia. Konkludując, wnoszę o dopuszczenie mgr Joanny Uchańskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.


dr hab. Rafał Sikorski