

Andrzej Szewc

Mikołów, 8 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych

Profesor Politechniki Świętokrzyskiej

Recenzja pracy doktorskiej mgr JOANNY UCHAŃSKIEJ
pt. *Patent i jego jakość w analizie prawno porównawczej*,
napisanej od kierunku dr hab. Pawła Podreckiego

I. UWAGI OGÓLNE

I.1. Temat pracy

Problem jakości patentu (prawa wyłącznego) w ogóle, a w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych w szczególności, jest w polskiej literaturze prawnej tematem niszowym. Widać to na przykładzie zamieszczonej w rozprawie bibliografii. Jest to przy tym temat interdyscyplinarny. Łączą się w nim zwłaszcza aspekty prawne oraz moralno-etyczne. Wynalazki biotechnologiczne zerwały bowiem z tradycją prawa patentowego, które za wynalazki uważało tylko rozwiązania polegające na oddziaływaniu środkami technicznymi na materię nieożywioną. Wynalazki biotechnologiczne dotyczą materii ożywionej. Z tego względu temat ten jest, zresztą nie tylko w Polsce, niezwykle kontrowersyjny. Głównie, rzecz jasna, ze względu na sprawę patentowania genomu człowieka oraz klonowania ludzi, ale także z innych powodów, np. genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), czy zawłaszczania tworców natury. I to zawłaszczania absolutnego. Jak bowiem doktorantka trafnie podkreśla, w przypadku wynalazków biotechnologicznych monopolem patentowym objęty jest nie materiał chroniony patentem ale także materiał biologiczny uzyskany w drodze samoreprodukcji z materiału chronionego patentem (s.358). To przesądza o teoretycznej doniosłości tych zagadnień. Jest to jednak przy tym jednocześnie temat ważny także z praktycznego punktu widzenia. Z tych względów jego wybór uważam za wyjątkowo trafny. I odważny. A odwaga – podstawowy warunek dociekania prawdy i głoszenia poglądów – to w nauce rzecz trudna do przecenienia. Trudno więc oprzeć się od złożenia doktorantce wyrazów uznania.

I. 2. Główny problem badawczy

Jest nim, jak we wstępie do pracy (s. XII) deklaruje doktorantka, „nie tyle próba opisanie czym jest patent na wynalazek biotechnologiczny, ale oceny jego jakości”. Doktorantka omawia go świetle orzecznictwa polskiego, europejskiego oraz judykatury amerykańskiej. Uwzględnienie tej ostatniej jest w pełni uzasadnione - po pierwsze jej rozmiarem, po drugie odmiennością od orzecznictwa kontynentalnego (zwłaszcza w zakresie interpretacji pojęć i zasad prawa biotechnologicznego), po trzecie – ekonomicznym znaczeniem amerykańskiego rynku produktów biotechnologicznych.

Świadomie abstrahuje ona przy tym od ekonomicznej problematyki jakości patentu, zdeterminowanej przez komercyjną wartość wynalazku chronionego patentem, choć w niektórych miejscach jednak jej dotyka (np. w pkt 4.1.1.4.1 – s. 333 i nast.)

W ślad za definicją WIPO w kwestii jakości patentu doktorantka odwołuje się do relacji zachodzących między patentem a funkcją (celami) systemu ochrony patentowej, a więc do stopnia, w jakim patent wspiera innowacyjność, przyczyniając się do rozpowszechnienia i transferu technologii oraz wspierania rozwoju technologicznego, społecznego i gospodarczego danego kraju” (s.313). Z tego punktu widzenia wyróżnia dwie sytuacje „patenty wysokiej albo niskiej jakości” (tamże). O tym, z którą nich będziemy mieć do czynienia przesądza kilka okoliczności, a zwłaszcza prawidłowość materialnoprawnych uregulowań przesłanek zdolności patentowej, stopień, w jakim patentowany wynalazek spełnia te przesłanki oraz prawidłowość procedury udzielenia danego patentu, a w jej ramach – walory dokumentacji zgłoszeniowej, a zwłaszcza precyzyjne sformułowanie zastrzeżeń patentowych. Tezy te obszernie rozwinięto na kilkudziesięciu stronach rozprawy (s. 319 i nast.). Wśród tych wywodów na podkreślenie zasługuje wyróżniona przez doktorantkę kategoria podmiotowej jakości patentu, tj. jego jakości zarówno z punktu widzenia samego uprawnionego jak i innych podmiotów, w tym urzędu patentowego oraz konkurentów uprawnionego (s.318) Interesujące są również rozważania doktorantki na temat przyczyn niskiej jakości patentów (s.324 – 329) i uwagi o czynnikach mogących zapewnić ich wysoką jakość (s.329 - 333).

I. 3. Metody badawcze

Autorka wymienia kilka metod badawczych, którymi się posłużyła. Za podstawowe uważa metodę krytycznej analizy materiałów źródłowych wyszukanych w poważnych polskich i

zagranicznych zbiorach literatury patentowej, a także w internetowych bazach danych. Spośród aktów normatywnych były to zwłaszcza: dyrektywa PE i Rady nr 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, konwencja monachijska o patentach europejskich, polska ustawa – Prawo własności przemysłowej oraz dwie ustawy amerykańskie: patentowa (US Code tytuł 35) i ustawa o wynalazczości Leahy-Smith z 16 września 2011r. Postanowienia tych aktów interpretuje przy tym głównie przez pryzmat orzecznictwa dającego ich wykładnię

Na drugim miejscu stawia analizę konkretnych przypadków (*case study*). Tą metodą posługuje się omawiając zagadnienie biopiractwa (s.352 i nast.)

Mniejsze znaczenie mają inne metody stosowane przez doktorantkę: statystyczna, eksperymentalna, a nawet ... intuicyjna.

1.4. Struktura pracy

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia (*Końcowych uwag podsumowujących*) oraz bibliografii.

W rozdziale zatytułowanym *Przemysł biotechnologiczny i prawo patentowe – zarys problemu* autorka w punkcie 2.1. (s.16 i nast.) przedstawia podstawowe zagadnienia związane z definicją biotechnologii i jej rozwojem i charakteryzuje przemysł biotechnologiczny, wyróżniając w nim zwłaszcza tzw. „biotechnologię zieloną” (wykorzystywaną w rolnictwie) oraz „czerwoną” (medycyna, farmacja i weterynaria). Przytacza też ciekawe dane liczbowe i statystyczne z tego zakresu.

W kolejnym punkcie (s.42 i nast.) zajmuje się wzajemnymi relacjami prawa patentowego i biotechnologii. Znajdujemy w nim wywody poświęcone klasycznym, wspomnianym wyżej, koncepcjom ochrony patentowej. Generalnie nie byłyby one potrzebne, bo są to sprawy znane, ale doktorantka analizuje je w odniesieniu do ochrony produktów biotechnologicznych, co służy jej do przedstawienia założeń i uzasadnień ochrony patentowej wynalazków biotechnicznych i do ustosunkowania się do nich, ukazania zarysu ewolucji tej ochrony z perspektywy europejskiej i amerykańskiej oraz związanych z tym problemów moralno-etycznych, a także - w dalszej części pracy - do wykładni przepisów statuujących ochronę wynalazków biotechnologicznych. Dlatego zamieszczenie tego rozdziału w pracy uważam za zasadne.

W kolejnym rozdziale doktorantka przechodzi do zasadniczego wątku rozprawy, tzn. do spraw związanych z patentowaniem wynalazków biotechnologicznych. Zajmuje się tu najpierw

definicją tych wynalazków, zagadnieniem ich technicznego charakteru (osobiście kwestę tę omówiłbym w ramach wywodów o zdolności patentowej tych wynalazków), a także stosunkiem wynalazków, zwłaszcza biotechnologicznych, do odkryć. Omawia także poszczególne kategorie tych wynalazków.

Następnym kluczowym tematem poruszonym w rozprawie (s.124 i nast.) jest analiza materialnoprawnych przesłanek zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych (w tym zdolności patentowej genów) oraz metodyka ich oceny. W tej części pracy autorka obszernie omawia problemy wiążące się z nowością, poziomem wynalazczym oraz przemysłowym stosowaniem (użytecznością) tych wynalazków, a także ich wyłączenia spod ochrony prawnej. Znajdujemy tu również uwagi na tematy proceduralne, dotyczące szczególnych wymagań odnoszących się do zgłoszenia wynalazku biotechnologicznego do ochrony (s.253 i nast.). Wyjątkowo przy tym poszerzono tutaj komparatystyczny zasięg badań przez uwzględnienie praktyki tzw. krajów rozwijających się (Peru, Kostaryka, Indie i Brazylia).

Zasadniczy problem pracy podjęto w sposób kompleksowy w rozdziale zatytułowanym *Jakość patentu na wynalazek biotechnologiczny oraz jej wpływ na wykonywanie praw z patentu* (s.309 i nast.). W rozdziale tym doktorantka - we wskazany już wyżej sposób - zdefiniowała ogólne pojęcie „jakości patentu” i scharakteryzowała czynniki, które tę jakość kształtują. Na tym tle obszernie omówiła szczególne zagadnienia związane z jakością patentu na wynalazki biotechnologiczne (s. 341 i nast.). Interesujące są tutaj zwłaszcza wywody o biopiractwie polegającym na korzystaniu z (dostępu do) materiału biologicznego (zasobów genetycznych) bez uzyskania uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych lub bez zachowania zasady równego podziału korzyści. W tej materii - jak ilustrują to opisane przez doktorantkę przykłady - problematyka jakości patentów biotechnologicznych przejawia się ze szczególną wyrazistością. Za wartościowe uważam też wywody traktujące o wpływie jakości patentu na wykonywanie praw wyłącznych w zakresie monopolu patentowego na wynalazek biotechnologiczny (chodzi o pośrednią ochronę produktów uzyskanych w drodze samoreakcji z opatentowanego materiału genetycznego), a także ograniczenia praw z patentu (w tym również poza patentowe) oraz ich wyczerpanie (s. 357 i nast.).

Ostatni merytoryczny rozdział pracy (s.394 i nast.) zawiera propozycje rozwiązań zmierzających do poprawy jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Autorka omawia w nim dotychczasowe i proponowane inicjatywy. Wyróżnia wśród nich propozycje „twarde” i

„miękkie”. Generalnie oba rodzaje tych propozycji opierają się na postulacie zmiany prawa materialnego i procesowego, sposobów jego interpretacji oraz „wprowadzenia innych instrumentów wspierających pracę urzędów patentowych i sądów”. Wymienienie w tym kontekście narzędzi informatycznych jest oczywiste i nie budzi zastrzeżeń. Pewne opory rodzić mogą natomiast takie postulowane przez doktorantkę instrumenty, jak „instrukcje, okólniki, czy regulaminy”. Oczywiście tego rodzaju narzędzia są stosowane i często są pożyteczne (np. protokoły do umów międzynarodowych, wytyczne wymiaru sprawiedliwości itp.). Trudno jednak mieć pewność, a tym bardziej gwarancję, że nie zostanie tu przekroczona niebezpieczna granica, za którą może nastąpić powrót do dobrze znanego z poprzedniego ustroju mechanizmu tzw. prawa powielaczowego.

Do propozycji twardych należy postulat ograniczenia ochrony patentowej w zakresie funkcji i zastosowania genów. Autorka obszernie prezentuje argumenty i koncepcje zwolenników tego rozwiązania. Omawia jednak również racje przeciwników tej propozycji, odwołując się do podkreślenia jej niebezpiecznych konsekwencji dla konkurencji gospodarczej (s. 400 i nast.), którzy remedium na to niebezpieczeństwo widzą w różnych formach licencjonowania wynalazków genetycznych.

Postulatem najdalej idącym w tym zakresie (najbardziej twardym) jest jednak rezygnacja z ochrony wynalazków biotechnologicznych. Autorka, moim zdaniem słusznie, nie widzi wszakże możliwości realizacji tego postulatu, przynajmniej w jego radykalnej formie ((s.403). Wskazuje też inne jeszcze propozycje twarde, jak stosowanie przywileju farmerskiego czy utworzenie sądu patentowego.

Propozycje miękkie polegają na zmianie interpretacji przepisów, szerszym stosowaniu instytucji unieważnienia patentu, przeniesieniu ochrony innowacji biologicznych na grunt projektów racjonalizatorskich oraz konsekwentnym egzekwowaniu mechanizmów prawnych mających przeciwdziałać biopiractwu, a przynajmniej łagodzić jego skutki (s. 406 i nast.).

W rozdziale tym uwagę przykuwa również obszerny punkt 5.3 (s. 412 – 437), w którym omówiono innowacyjną metodykę badania zdolności patentowej skomplikowanych wynalazków, w tym z zakresu biotechnologii, zalecanej przez sądy amerykańskie i stosowanej w amerykańskiej praktyce patentowej. Polega ona na wykorzystaniu 10-cio stopniowego testu FSTP. Metodyka ta nie jest stosowana w polskim, a praktycznie także w europejskim systemie patentowania wynalazków. Jej zaleta to możliwość precyzyjnej kompleksowej oceny przesłanek

zdolności patentowej wynalazku, w tym możliwość zobiektywizowania – i to poprzez ocenę ilościową z użyciem kwantyfikatorów liczbowych – przesłanki wynalazczego poziomu wynalazku. Przedstawienie jej polskiemu czytelnikowi, jakkolwiek niezbyt komunikatywne (jest to najtrudniejsza w lekturze część recenzowanej rozprawy) uznać wypada za szczególnie cenny walor rozprawy.

Powyższe nie oznacza, że do struktury pracy nie można mieć zastrzeżeń. Rozdziały nie są jednakowe pod względem proporcji (szczególnie rozbudowany jest rozdział 3), Ponadto tekst jest w moim przekonaniu nadmiernie rozczłonkowany. W niektórych jego partiach występują nawet elementy 6-go stopnia hierarchii.

I.4. Materiały źródłowe i literatura

Opiniowana dysertacja opiera się na bogatym materiale źródłowym. Bibliografia pracy liczy ponad 40 stron strony znormalizowanego komputeropisu. Autorka wykorzystała akty normatywne, judykaturę sądową i administracyjną oraz inne dokumenty prawne i pozaprawne (polskie, unijne i amerykańskie) oraz literaturę przedmiotu, również w znakomitej większości obcojęzyczną. Oczywiście nie wszystkie publikacje – mimo bardzo solidnej kwerendy - zdołała odnaleźć i wykorzystać. Trudno jednak czynić jej z tego zarzut; Nie znam pracy, której nie można by wykazać tego typu mankamentów. Dotyczy to także moich publikacji.

Bardzo staranne jest też opracowanie rozprawy pod względem warsztatowym. Przypisy, odesłania, układ i treść bibliografii załącznikowej uważam za wzorowe.

I.5. Styl narracji

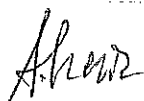
Język dyskursu recenzowanej rozprawy budzi wiele zastrzeżeń. Jest słabą jej stroną. Częste są niezręczności i nieporadności stylistyczne, wady terminologiczne (doktorantka np. używa zamiennie słów „patent” i „wynalazek”), a przede wszystkim liczne błędy literowe. Obciąża to autorkę grzechem niestarannej korekty tekstu. Do wad w tym zakresie zaliczam także rozproszenie niektórych zagadnień w różnych częściach rozprawy, zamiast ich koncentracji w jednym miejscu (np. zdolność patentowa genów autorka omawia zasadniczo w punkcie 3.2.1.4, ale związaną z tym problematykę genów jako związków chemicznych zamieściła w punkcie 3.2.2.3.1.3).

Walor narracji obniżają też liczne powtórzenia tych samych wątków, tez i sformułowań. Gdyby rozprawa miała być publikowana zalecałbym gruntowne jej wyczcyszczenie z tego mankamentu.

II. Ocena recenzowanej rozprawy

W świetle poczynionych wyżej uwag stwierdzam, że mimo pewnych mankamentów i wad rozprawa doktorska mgr Joanny Uchańskiej spełnia wymagania określone w art.13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.1852). Dotyczy oryginalnych, nieporuszanych dotąd w polskiej literaturze prawniczej problemów naukowych wiążących się z jakością patentu na wynalazek biotechnologiczny, daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z poglądami, jakie w tym zakresie wykształcono w nauce i judykaturze amerykańskiej i europejskiej, zawiera własne przemyślenia i poglądy autorki. Wzbogaca wiedzę na temat wynalazczości i ochrony patentowej, wnosząc nową wiedzę o zagadnieniach wynalazków biotechnologicznych do nauki prawa polskiego. Wykazuje także rozległą teoretyczną wiedzę doktorantki w zakresie nauk prawnych i nie tylko. Dowodzi również, że legitymuje się ona umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie mgr Joanny Uchańskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Jednocześnie, mając na względzie wysoki merytoryczny poziom recenzowanej rozprawy, wnoszę o jej wyróżnienie.



(Andrzej Szewc)