

Kraków, 30 listopada 2022 r.

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Marty Sznajder

I. Uwagi ogólne.

W wykonaniu uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27.06.2022 r. o powierzeniu mi funkcji recenzenta w postępowaniu doktorskim Pani Marty Sznajder, przedkładam recenzję przedmiotowej rozprawy.

Niezależnie od dalszych szczegółowych komentarzy i uwag stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr Marty Sznajder w pełni odpowiada warunkom określonym w art. 13 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2003 r., poz. 539 z późn. zm.).

W zakresie szczegółowej analizy, uwag i wniosków, przedstawiam co następuje.

I. Uwagi szczegółowe dotyczące pracy

1. Analiza tematu i znaczenie problematyki podjętej w recenzowanej rozprawie

Rozprawa dotyczy pozycji prawnej użytkownicy w prawie patentowym. Wybór takiego tematu rozprawy doktorskiej oceniam pozytywnie z kilku powodów.

Po pierwsze, co zresztą stanowi główny powód podjęcia prac nad wybraną problematyką, z dogmatycznego punktu widzenia instytucja użytkownicy cechuje się w prawie własności intelektualnej szczególną konstrukcją, co niewątpliwie stanowi dobre uzasadnienie dla pogłębionych badań i rozważań w tym temacie. Jest ona interesująca naukowo zarówno jako szczególna forma ograniczenia patentu wpływająca na wykonywanie uprawnień zakazowych przez uprawnionego z patentu, ale także konstrukcja wyposażająca użytkownicy we własne uprawnienia względem korzystania wynalazku w swoim przedsiębiorstwie. Znajduje to wyraz w autonomicznym uregulowaniu pozycji użytkownicy zarówno w międzynarodowych, regionalnych jak i krajowych regulacjach patentowych.

Po drugie, choć regulacja dotycząca praw użytkownicy była przez lata relatywnie rzadko wykorzystywana w praktyce, w ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania tą instytucją jako strategią obrony przed zarzutem naruszenia patentu. Ożywiona działalność innowacyjna w różnych dziedzinach sprzyja równoległej twórczości wynalazczej, dlatego też w praktyce coraz powszechniejsze są sytuacje w których mogą powstać prawa użytkownicy uprzednich. Dlatego też, pomimo, że sama problematyka rozprawy nie ma charakteru nowatorskiego, wybrany temat jest aktualny, a prowadzone przez Doktorantkę rozważania oraz przedstawione wnioski mają wymierną wartość zarówno dla teorii prawa patentowego, jak i z pewnością znajdują zastosowanie w praktyce.

2. Metodyka badawcza (założenia, cele, metody)

Jak wynika z wyjaśnienia zawartego we Wstępie, cel i zakres rozprawy obejmuje całościowe opracowanie problematyki ochrony użytkownicy uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym. Tak zdefiniowany zakres badań zasadniczo odpowiada

pojemnemu tytułowi rozprawy, choć odwołanie do pozycji prawnej użytkownicy może sugerować studium, którego istotą są uprawnienia użytkownicy względem uprawnionego z patentu oraz osób trzecich. W zasadniczym zakresie rozprawa koncentruje się na pierwszej relacji, w bardziej ograniczonym zakresie na relacji użytkownik-osoby trzecie, przy czym najobszerniejszą częścią rozprawy jest charakterystyka przesłanek ustawowych gwarantujących uzyskanie statusu użytkownika uprzedniego lub późniejszego. Zgodnie z hipotezą badawczą, pomimo istniejącego dorobku w doktrynie i orzecznictwie, nadal istnieją luki w prawnej konstrukcji instytucji użytkownicy, które wymagają uzupełnienia w szczególności w zakresie analizy ich względnego charakteru oraz wyjaśnienia przesłanek powstania praw użytkownicy z perspektywy nie tylko prawa patentowego, ale także prawa cywilnego.

Dla zrealizowania celów pracy zostały obrane przez Doktorantkę zróżnicowane metody badawcze. Poprawnie wykorzystana została metoda prawnodogmatyczna, z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz orzecznictwa dla interpretacji przepisów oraz umiejscowienia instytucji użytkownika w systemie prawa patentowego. W rozprawie znalazła się także część oparta na metodzie porównawczej oraz fragmenty z wykorzystaniem mikrokomparystyki. W tym zakresie ciekawy byłby dodatkowy komentarz dotyczący kryteriów wyboru jurysdykcji uwzględnionych w analizie porównawczej. Uzasadnione byłoby także zachowanie kompatybilności w odniesieniu do analizowanych porządków prawnych w zakresie regulacji dotyczących użytkownika uprzedniego (5 krajów) oraz późniejszego (3 kraje).

Pomimo, że wśród wykorzystanych w rozprawie metod badawczych nie jest wyraźnie zadeklarowana wykładnia historyczna, Doktorantka posługuje się nią w rozdziale I pracy, pkt. 2.3 poświęconym genezie instytucji i uregulowaniu praw użytkownicy, analizując kolejne polskie regulacje w zakresie wynalazczości.

3. Plan i układ rozprawy

Rozprawa składa się z Wprowadzenia, siedmiu rozdziałów oraz Podsumowania, tworzących - jak na pracę doktorską - bardzo obszerne (502 stron) opracowanie. Struktura obejmuje umieszczoną na końcu pracy część bibliograficzną. Układ rozprawy, tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów są zasadniczo logiczne i kompletne.

W odniesieniu do układu można zasygnalizować pewne komentarze, które Doktorantka może przemyśleć na okoliczność opracowywania wersji monograficznej rozprawy.

1. Ponieważ już we Wstępie oraz Rozdziale I pkt. 1 jest wyjaśniona ogólnie istota i uzasadnienie ochrony tej kategorii szczególnej kategorii podmiotów korzystających z wynalazków, można rozważyć zasadność przeniesienia na początek pracy pkt. 4 poświęconego uzasadnieniu aksjologicznemu unormowania sytuacji prawnej użytkownicy. Stworzyłoby to dobrą podstawę dla późniejszej analizy i lepszego zrozumienia analizowanych w tym rozdziale regulacji. Tym sposobem można także uniknąć powtórzeń w zakresie wyjaśniania powodów udzielenia ochrony użytkownikom (co odnotowuje w pkt. 4 sama Doktorantka).
2. Tak daleko jak Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego stanowi część unijnego pakietu patentu europejskiego o jednolitym skutku, zasadne wydaje się połączenie w rozdziale I pkt. 2.1.4 z pkt. 2.2, co także pozwoli uniknąć powtórzeń. Z kolei w pkt. 2.2. zbędne wydaje się powołanie regulacji z zakresu wynalazków biotechnologicznych czy licencji przymusowych, które to tematy nie mają bezpośredniego znaczenia dla ochrony użytkownicy.
3. Z punktu widzenia hierarchii źródeł prawa i analizy prawnoporównawczej (nawet przy założeniu, że rozprawa skoncentrowana jest na uregulowaniu pozycji użytkownika w polskim prawie patentowym), zasadne wydaje się rozpoczęcie rozważań od analizy zarówno regulacji międzynarodowych, jak i zagranicznych, a dopiero na tle standardów z nich wynikających - przedstawienie przepisów krajowych. Wzmianka dotycząca regulacji w polskim prawie w rozdziale I pkt. 2.4 tylko sygnalizacyjne przedstawia założenia instytucji użytkownika, co jak się wydaje nie pozwala na dokonanie pełnych odniesień i porównań z prawem polskim przy okazji analizy uregulowań w wybranych porządkach prawnych. Przy stosunkowo szczegółowej analizie założeń zagranicznych regulacji dotyczących użytkownicy, wnioski z nich wynikające mogłyby stanowić pewne wskazówki przy analizie krajowego uregulowania, co zresztą czyni Doktorantka w dalszej części, jednak tylko w odniesieniu do wybranych kwestii. Taka zamiana kolejności wskazanych fragmentów wyeliminowałaby powtórzenia wynikające z ogólnej analizy przesłanek uzyskania praw użytkownika uprzedniego w rozdz. I pkt. 2.4 oraz ponownej ich szczegółowej analizy w rozdziale II rozprawy.

4. Pewnym wyzwaniem dla układu pracy było uwzględnienie w jej strukturze z jednej strony zagadnień wspólnych dla instytucji użytkownika uprzedniego i późniejszego, z drugiej strony odmiennego charakteru obu typów użytkowników i właściwych dla nich uregulowań. Choć niewątpliwie problematyka użytkowników uprzednich jest bardziej rozbudowana (co musi znaleźć wyraz w strukturze pracy), ponieważ te instytucje omawiane są w istocie odrębnie, być może zasadne byłoby uwzględnienie tego w podziale redakcyjnym pracy np. poprzez podział na odrębne części poświęcone obu typom użytkowników, z uwzględnieniem części wspólnych dla obu instytucji. W obecnej wersji rozprawy problematyka użytkowników późniejszych jest ujęta na poziomie rozdziału tj. w ramach równorzędnej jednostki redakcyjnej co np. przesłanki powstania praw użytkownika uprzedniego, co wskazywałoby, że jest częścią rozważań dotyczących użytkownika uprzedniego.

4. Szczegółowa analiza i ocena tez zawartych w rozprawie

Rozpoczynający rozprawę Wstęp spełnia swoją funkcję. Poprzez określenie założeń badawczych oraz ogólny opis dalszych rozdziałów, nakreśla zakres i metodykę badań.

W pierwszym rozdziale pracy znalazły się zagadnienia ogólne i wprowadzające, związane z definicją użytkownika uprzedniego i późniejszego oraz międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi źródłami uregulowaniami tej instytucji. Jako element badań porównawczych wartościowy jest w tym zakresie syntetyczny przegląd wybranych zagranicznych uregulowań, w szczególności prawa niemieckiego, w którym najszerszej przeanalizowana została w doktrynie sytuacja prawna użytkowników.

Kluczowe znaczenie dla zrozumienia instytucji użytkownika oraz poświęconej mu autonomicznej regulacji ma wieńczący rozdział I pkt. 4 poświęcony aksjologicznemu i ekonomicznemu uzasadnieniu sytuacji prawnej tej kategorii podmiotów korzystających z opatentowanego wynalazku. Doktorantka w sposób ciekawy analizuje w nim zarówno racje leżące u podstaw uzasadnienia ochrony pozycji prawnej użytkowników uprzednich i późniejszych, jak i argumenty przemawiające za oraz przeciwko przyznaniu użytkownikom szczególnych uprawnień względem opatentowanego wynalazku. Można dyskutować z tezą Autorki, że głównym powodem wprowadzenia instytucji użytkowników uprzednich jest potrzeba ochrony osób, które dokonały określonych wysiłków twórczych i chcą z nich korzystać w dobrej wierze (potrzeba ochrony niezależnej twórczości znajdująca

potwierdzenie w ochronie twórczości wynalazczej jako dobra osobistego, czy w poczuciu sprawiedliwości). W prawie patentowym właściwym narzędziem ochrony twórczości wynalazczej w momencie stworzenia jest bowiem prawo do uzyskania patentu, które służy każdemu twórcy także w odniesieniu do twórczości równoległej. Ochrona praw użytkownicy uprzednich osadzona jest w potrzebie łagodzenia negatywnych konsekwencji istnienia zasady pierwszeństwa zgłoszenia i ochrony interesów ekonomicznych osób, które mimo poniesionych nakładów nie mogą korzystać z wynalazku z uwagi na zgłoszenie wynalazku przez inny podmiot. Szerszego wyjaśnienia wymagałyby także uwagi Doktorantki dotyczące przyznania ochrony użytkownikom późniejszym, oparte na założeniu, że w tym przypadku mamy do czynienia z korzystaniem z wynalazku, który wszedł do domeny publicznej i „na powrót staje się objęty prawem wyłącznym, a więc „wychodzi” z domeny publicznej”, co zdaniem Autorki uzasadnia ochronę korzystających z takiego wynalazku ze względu na „wyłączenie ze sfery publicznej”.

Drugi rozdział pracy Doktorantka poświęciła podstawowym pojęciom i konstrukcjom prawa patentowego. Niewątpliwe rozważania zawarte w tej części pracy stanowią potrzebne tło dla dalszych szczegółowych uwag dotyczących instytucji użytkownicy w prawie patentowym i są dowodem bardzo dobrej znajomości i zrozumienia przez nią trudnej problematyki związanej w szczególności z naruszeniem patentu. Zostały w niej omówione w sposób kompleksowy i przejrzysty zagadnienia podstawowe dla ochrony patentowej, a jednocześnie istotne z punktu widzenia oceny nabycia praw przez użytkownicy, w tym dotyczące wynalazku, korzystania z wynalazku, zakresu patentu czy ograniczeń patentu. Niewątpliwe stanowią one wartościowy wstęp i tło do dalszych rozważań dotyczących użytkownicy, w których Doktorantka bazuje i nawiązuje do uwag z tej części rozprawy. Przy przygotowaniu opracowania monograficznego przydatne byłoby choćby sygnalizacyjne wyjaśnienie znaczenia poszczególnych zagadnień dla problematyki badania pozycji prawnej użytkownicy. Pomogłoby to już na tym etapie rozprawy w ściślejszym zintegrowaniu jej z dalszymi rozważaniami, w szczególności poprzez wyraźniejsze zaakcentowanie zagadnień mających szczególnie istotne znaczenie dla konstrukcji ochrony użytkownika, takich jak np. ocena tożsamości rozwiązań z punktu widzenia zakresu ich ochrony, relacja prawa do uzyskania ochrony z prawami użytkownika, miejsce regulacji dotyczącej użytkownicy jako formy ograniczenia patentu.

W kolejnym, trzecim rozdziale pracy Doktorantka prowadzi zasadnicze rozważania, których celem jest analiza przesłanek uzyskania statusu użytkownika uprzedniego. Zgodnie z celem pracy analiza prowadzona jest z uwzględnieniem interpretacji niektórych z nich (w szczególności złej wiary) nie tylko na gruncie prawa patentowego, ale także prawa cywilnego. Pozytywnie ocenić należy niewątpliwą wysiłkę włożony we wnikliwe badania i analizę prowadzoną w tej części pracy. Według mojej oceny jest to jak dotychczas najbardziej pogłębione krajowe studium normatywnych warunków określonych w art. 71 ust. 1p.w.p., które charakteryzują instytucję użytkownika uprzedniego. Doktorantka przywołując w nim dotychczasowe wypowiedzi doktryny prezentuje też w wielu kwestiach swoje stanowisko, niekiedy na zasadzie aprobowania stanowiska innych Autorów, ale nierzadko prezentując swoje oryginalne obserwacje i poglądy. W szczególności rozstrzyga praktyczną kwestię relacji wynalazków – użytkownika oraz uprawnionego z patentu w przypadku braku ich tożsamości, opowiadając się za tezą zgodną z którą nabycie statusu użytkownika dotyczy także sytuacji wynalazków pozostających w relacji rozszerzonej tożsamości wynikającej z ekwiwalentności rozwiązań. O ile zgadzam się z tą kwalifikacją, za polemiczne uważam stanowisko Doktorantki co do tego, że prawo użytkownika może zostać nabyte w oparciu o korzystanie części wynalazku opatentowanego obejmującego elementy istotne i realizującego ideę wynalazczą leżącą u podstaw opatentowanego wynalazku. Po pierwsze, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie brak podstaw do wyróżniania w opatentowanym wynalazku istotnych i nieistotnych cech, skoro dla spełnienia warunku rozwiązania zupełnego wszystkie cechy wynalazku należy traktować jako równorzędnie z punktu widzenia spełnienia zastrzeżonego efektu technicznego. Po drugie, na co wskazuje we wcześniejszym rozdziale Doktorantka, zasadniczo w krajowej i zagranicznej judykaturze odrzucana jest możliwość częściowego naruszenia patentu. Przy takim założeniu proponowana konstrukcja wydaje się być niespójna. Proponowane rozwiązanie oznaczałoby bowiem, że na okoliczność uzyskania statusu użytkownika w postępowaniu o ustalenie tego prawa, użytkownik mógłby skutecznie potwierdzić „tożsamość” wynalazków, mimo korzystania z wynalazku posiadającego tylko część zastrzeżonych cech. Natomiast przy powołaniu się na status użytkownika w ramach strategii obrony przed naruszeniem patentu mógłby mieć już problem z wykazaniem braku naruszenia przy tak rozumianej tożsamości, bo na podstawie ogólnych zasad oceny naruszenia (nie uwzględniających dyskusyjnego statusu konstrukcji częściowego

naruszenia) ten sam wynalazek byłby uznany za niespełniający warunku tożsamości i wkroczenia w zakres przedmiotowy patentu.

Można kontynuować zainicjowaną w tym rozdziale polemikę Doktorantki w temacie wzajemnej relacji art. 71 ust. 1 p.w.p. oraz wskazanych w art. 69 ust. 1 p.w.p. form korzystania z opatentowanego wynalazku objętego ograniczeniami patentu. Zgodnie z prezentowanym przez nią założeniem, korzystanie z wynalazku w sposób odpowiadający którejś z form określonych w drugim z przepisów, może być relewantne dla spełnienia przesłanki korzystania z wynalazku o którym mowa w art. 71 ust. 1 p.w.p. Pojawia się jednak pytanie, czy można konfrontować ze sobą te dwie sytuacje korzystania z wynalazku i je ze sobą utożsamiać w sytuacji, w której art. 69 ust. 1 p.w.p. nie wprowadza jakiś uprzywilejowanych form korzystania z wynalazku „w ogóle”, ale reguluje formy dozwolonego korzystania ale z opatentowanego wynalazku. Innymi słowy, konstrukcyjnie zasadne wydaje się założenie, że sytuacje korzystania objęte ograniczeniami patentu przewidzianymi w tym przepisie mogą zaistnieć dopiero w odniesieniu do korzystania z opatentowanego wynalazku, podczas gdy użytkownik musi wykazać miarodajne korzystanie najpóźniej w dacie zgłoszenia wynalazku do ochrony, a zatem długo przed uzyskaniem patentu w stosunku do którego należy odnosić uprzywilejowane formy korzystania przewidziane art. 69 ust. 1 p.w.p. Z perspektywy normatywnej konstrukcji obu przepisów oraz aspektu czasowego konfrontowanego korzystania, należałoby uznać, że pozostają one w relacji rozłączności, a nie kumulacji. Publiczna obrona rozprawy może być jednak dobrym forum do prezentacji dalszych argumentów i obrony swojego stanowiska przez Doktorantkę, jak również dalszej dyskusji w tym ciekawym i praktycznym aspekcie analizowanej problematyki.

Wśród analizowanych w tej części pracy warunków uzyskania praw użytkownika uprzedniego, które w sposób szczególny wpisują się w cel rozprawy, którym jest uzupełnienie konstrukcji użytkownika w prawie własności intelektualnej elementami z zakresy cywilistyki, niewątpliwie znajduje się przesłanka dobrej wiary. Została ona szczegółowo omówiona w ramach przeglądu wypowiedzi doktryny wypracowanej w ramach prawa patentowego i cywilnego, z odwołaniem do orzecznictwa. W zakresie rozumienia dobrej wiary Doktorantka przyłącza się do istniejących propozycji, nie proponując nowej czy autonomicznej koncepcji dobrej wiary. Prezentuje natomiast własne uwagi w ramach oceny dobrej wiary i analizy okoliczności, które ją niweczą.

Wśród nich na uwagę zasługują ciekawe komentarze dotyczące poziomu staranności oraz wymaganych czynności po stronie użytkownika weryfikujących status prawny wynalazku z którego korzysta.

Omówienie przesłanek uzyskania prawa do korzystania z wynalazku przez użytkownika uprzedniego prowadzi doktorantkę do przedstawionej w rozdziale IV rozprawy analizy treści, zakresu tego prawa (przedmiotowego i czasowego), zarówno w aspekcie wykonywania uprawnień względem wynalazku, jak i przedsiębiorstwa w ramach którego (na którego rzecz) zostało nabyte to prawo. W tym zakresie Autorka identyfikuje ciekawe problemy i przedstawia propozycje ich rozwiązania. Dotyczy to w szczególności takich zagadnień, jak: relewantna data dla oceny zakresu korzystania i identyfikacja możliwych punktów czasowych oceny oraz wad i zalet ich stosowania; czy dysponowania prawem w przypadkach innych niż przeniesienie przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Doktorantka poświęca zagadnieniu dopuszczalności upoważnienia przez użytkownika osób trzecich działających na rzecz użytkownika słusznie wskazując, że problem ten budzi bardziej ogólne dyskusje w ramach całego obszaru prawa patentowego, w tym innych ograniczeń patentu. W tym zakresie Autorka prezentuje liberalne stanowisko potwierdzając dopuszczalność powierzenia korzystania w ramach praw użytkownika osobie trzeciej, z założeniem, że nie powoduje to wyjścia poza zakres zwykłych czynności dokonywanych w związku z działalnością swojego przedsiębiorstwa. Uzasadnia je z odwołaniem się zarówno do normatywnej regulacji oraz dyskusji nad tą konstrukcją w odniesieniu do tzw. wyjątku Bolara, jak i roli ograniczeń jako narzędzia balansowania interesów uprawnionych z patentu oraz osób trzecich. Choć jestem zwolenniczką dynamicznej wykładni przepisów dotyczących ograniczeń patentu, przedmiotem dalszej dyskusji i polemiki mogą być moim zdaniem tezy Doktorantki, że:

1) wprowadzenie do art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. odesłania do osób trzecich stanowi wyraz woli ustawodawcy i zachętę do interpretowania w rozszerzającym podmiotowym zakresie także innych ograniczeń, w tym art. 71 ust. 1 p.w.p,

2) art. 71. ust. 1 p.w.p. można interpretować w sposób rozszerzający z uwzględnieniem prawa użytkownika do udzielania zezwoleń na korzystanie z wynalazku w ramach przedsiębiorstwa osobom trzecim nawet bez zmiany brzmienia tego przepisu. Abstrahując od tego, czy z uwagi na inny charakter oraz cel wskazanych ograniczeń można je traktować analogicznie, można zauważyć, że odwołanie do regulacji dotyczącej

wyjątku Bolara może przemawiać na niekorzyść tej tezy. Po pierwsze, przepis ten potwierdza, że takie podmiotowe korzystanie z wynalazku w ramach wyjątku nawet jeśli nie zwiększa skali korzystania i odbywa się w ramach uprawnień beneficjenta wyjątku musi znaleźć wyraz w redakcji przepisu przewidującego ograniczenie. Po drugie, wyraźne wyartykułowanie uprawnień osób trzecich oznacza, że ich czynności nie mieszczą się „*ex lege*” w ramach uprawnień beneficjenta wyjątku, bo gdyby tak było to, dla rozszerzenia kręgu podmiotowego nie byłoby potrzebne zmienianie przepisu i wskazywanie osób trzecich jako objętych zakresem ograniczenia.

Centralnym punktem rozprawy jest rozdział poświęcony analizie charakteru prawnego instytucji używacza uprzedniego, którego celem jest weryfikacja przyjętego w polskiej doktrynie stanowiska, zgodnie z którym używaczom przysługuje prawo podmiotowe. Zawiera on zarówno bardzo szczegółowy i rzetelny przegląd stanowisk w zakresie charakteru praw używaczy w krajowym i zagranicznym piśmiennictwie, jak i – co jest wartością tej części rozprawy – własne stanowisko Doktorantki w tej kwestii. W przeciwieństwie do istniejących w doktrynie dywagacji w tym zakresie, wartością analizy Autorki jest mocna budowa cywilistyczna rozważań i osadzenie wniosków w charakterystyce prawa podmiotowego z perspektywy doktryny prawa cywilnego i indywidualny sposób ujęcia tej kwestii. W linii dominującego stanowiska w tym zakresie, Doktorantka słusznie odrzuca bezwzględny charakter praw używacza, z jednej strony opierając się na argumentach wyrażonych w doktrynie (i przychylając się do tych prezentowanych przez R. Skubisza), z drugiej prezentując własne uwagi uzasadniające brak uprawnień i roszczeń używacza uprzedniego względem osób trzecich. Prowadząc dalszą analizę dochodzi do wniosku, że używaczowi przysługuje sfera możliwości korzystania z „tego” wynalazku w postaci szczególnego uprawnienia względnego (uprawnienia bezpośredniego) nie będącego wierzytelnością. Za istniejącymi w tym zakresie wypowiedziami w doktrynie potwierdza rozszerzoną skuteczność tego prawa. Oryginalnym elementem analizy, który pozytywnie wpływa na ocenę tej istotnej części rozważań są uwagi na temat kwalifikacji prawa używacza uprzedniego jako szczególnego prawa względnego. Konstrukcja ta ma niewątpliwy walor teoretyczny i zgodnie z założeniem badawczym uzupełnia konstrukcję tego prawa w systemie prawa patentowego. Konsekwencją takiej kwalifikacji jest stwierdzenie, że prawu używacza nie odpowiada obowiązek świadczenia ze strony uprawnionego z patentu i nie służy żadne roszczenie służące realizacji tego obowiązku. W tym aspekcie konstrukcja ta zbliżona jest

zdaniem Doktorantki do sytuacji licencjobiorcy, przy założeniu, że źródłem uprawnień użytkownika uprzedniego nie jest stosunek umowny z uprawnionym ale przepis prawa - swego rodzaju licencja ustawowa na korzystanie z opatentowanego wynalazku przez użytkownika. Przy wyraźnym podkreśleniu przez Autorkę, że nie zmienia to kwalifikacji instytucji użytkownika uprzedniego jako formy ograniczenia patentu i traktowania ograniczeń w prawie własności intelektualnej jako ustawowych licencji uprawniających do korzystania z chronionych dóbr, **pojawia się pytanie, czy taka kwalifikacja (tj. jako formy ograniczenia patentu) nie jest w istocie rzeczy wystarczająca dla wyjaśnienia sytuacji prawnej użytkownika, nawet bez zastosowania proponowanej konstrukcji prawa podmiotowego względnego niebędącego wierzytelnością.** Mimo, że nie wynika to literalnie z art. 71 ust. 1 p.w.p. w praktyce interpretacja tego przepisu nie potwierdza bowiem sytuacji, w których użytkownik uprzedni chciałby w oparciu o tą ustawową regulację egzekwować jakieś obowiązki względem od uprawnionego z patentu.

Wartościowe i nie prezentowane wcześniej w doktrynie w tak pogłębionym zakresie są rozważania Doktorantki przedstawione w rozdziale VI pracy dotyczące instytucji użytkownika późniejszego przewidzianej w art. 75 p.w.p. Nie powtarzając uwag dotyczących konstrukcji wspólnych dla obu instytucji, kładzie w nim nacisk na te przesłanki powstania prawa, które różnicują normatywną charakterystykę użytkownika uprzedniego i późniejszego. W odniesieniu do kluczowej dla rozprawy kwestii, tj. kwalifikacji praw użytkownika późniejszego Autorka przyjmuje analogiczną konstrukcję co w odniesieniu do użytkownika uprzedniego a zatem, że ustawowe prawo korzystania z wynalazku w warunkach przewidzianych w art. 75 p.w.p. ma charakter prawa względnego niebędącego wierzytelnością. Oryginalne uwagi zawarte w tej części rozprawy dotyczą praktycznych sytuacji ustania praw użytkownika uprzedniego w związku ze zdarzeniami dotyczącymi patentu zarówno krajowego jak i europejskiego.

Wysoko ocenić należy uwagi Doktorantki zawarte w rozdziale VII pracy poświęcone zagadnieniom proceduralnym związanym z ochroną praw użytkownika. Problematyka ta nie doczekała się szerszego omówienia w krajowym piśmiennictwie, stąd rozważania w niej zawarte skutecznie wypełniają lukę w tym zakresie. Oryginalny charakter ma analiza możliwości zabezpieczenia powództwa o ustalenie praw użytkownika, które to zagadnienie nie było przedmiotem wcześniejszych komentarzy. Z kolei z punktu widzenia praktyki, istotne znaczenie ma pogłębiona analiza skorzystania ze statusu użytkownika jako strategii

obrony przed zarzutem naruszenia patentu. W tym kontekście Doktorantka zidentyfikowała problem możliwości ustalenia praw użytkownika w ramach postępowania o naruszenie patentu, słusznie odrzucając taką dopuszczalność w ramach powództwa wzajemnego. Szczególnie interesujące są uwagi poświęcone dopuszczalności „wykonywania” prawa przysługującego użytkownikowi nie w ramach zarzutu podniesionego przez użytkownika jako pozwanego w sporze o naruszenie, ale zrealizowania go przez sąd z urzędu. Na tle komentarza potwierdzającego taką możliwość, pojawić się może jednak refleksja, czy w praktyce może realnie zaistnieć taka sytuacja. Chodziłoby bowiem o przypadek, w którym w ramach okoliczności przemawiających za brakiem naruszenia (koncentrujących się zwykle na argumentach braku wkroczenia w zakres patentu) pozwany uwzględnia także takie, które potwierdzają spełnienie przez niego ustawowych przesłanek uzyskania prawa użytkownika, jednocześnie nie wiedząc, że taki status mu przysługuje i może stanowić skuteczny zarzut w tejże sprawie o naruszenie.

Pracę wieńczy część zatytułowana Podsumowanie. Zgodnie z tytułem pełni ona taką właśnie funkcję, gdyż istotnie zawiera syntetyczną wersję charakterystyki pozycji prawnej użytkownika. W tym aspekcie dla czytelnika stanowi niewątpliwie przydatną i praktyczną kompilację i skrócony opis rozważań prowadzonych w obszernej objętościowo rozprawie wraz z ujętymi w niej najważniejszymi wnioskami. W części tej znalazło się jednak wiele uwag powtarzających ogólną charakterystykę instytucji użytkownika, przesłanek uzyskania praw, które były wcześniej prezentowane w rozprawie. Pewien niedosyt budzi natomiast **brak lepszego wyeksponowania i zaakcentowania w tym miejscu oryginalnych wniosków i ustaleń Doktorantki, tak aby było wiadomo w jakim zakresie - zgodnie z założeniami badawczymi - jest wypełniona luka i jest uzupełniony dotychczasowy dorobek doktryny w tym zakresie.** W rozprawie zaprezentowanych bowiem zostało wiele oryginalnych stanowisk Doktorantki, które powinny zostać w ramach wniosków końcowych bardziej wyraźnie wyeksponowane. Chodzi w szczególności o część Podsumowania poświęconą głównemu problemowi badawczemu, tj. ustaleniu pozycji prawnej użytkownika w kontekście konstrukcji prawa podmiotowego. **Znalazły się niej zarówno ponowne odwołania do stanowisk w dotychczasowym piśmiennictwie, jak i prezentacja konkluzji co do własnego stanowiska Doktorantki w tym zakresie, ale bez dalszego komentarza, czy, a jeśli tak to co nowego wnosi taka kwalifikacja, czy są jakieś jej praktyczne czy**

dogmatyczne konsekwencje; czy, a jeśli tak to co proponowane przez Doktorantkę ujęcie zmienia w pozycji prawnej używaczy.

5. Wykorzystane źródła i literatura

Z punktu widzenia źródeł i literatury rozprawa zasługuje na wysoką ocenę. Doktorantka zebrała i w sposób przemyślany wykorzystwała w niej bogaty materiał źródłowy w postaci ponad 80 pozycji bibliograficznych autorów krajowych oraz zagranicznych. Źródła bibliograficzne obejmują zróżnicowane pozycje zarówno z zakresu prawa patentowego, jak i prawa cywilnego. W pracy znalazły się odniesienia do wielu wyroków sądowych i decyzji urzędów patentowych.

Obok bibliografii zawierającej sporządzoną w porządku alfabetycznym listę wykorzystanych publikacji, przy przygotowaniu rozprawy do ewentualnej publikacji sugerowane byłoby uzupełnienie tej końcowej części o przydatny wykaz wykorzystanego polskiego i zagranicznego orzecznictwa sądowego.

Bogata i zróżnicowana literatura zebrana przez Doktorantkę została wykorzystana z zachowaniem zasad wynikających z prawa autorskiego oraz standardów przyjętych w pracach naukowych.

6. Kwestie warsztatowe i formalne

Od strony formalnej rozprawa jest przygotowana w sposób bardzo staranny, z zachowaniem standardów pracy badawczej oraz redakcji prac naukowych. Przypisy spełniają wymogi dotyczące cytowania i powoływania źródeł. Co wymaga podkreślenia że są one sporządzone w sposób szczegółowy i rzetelny, z uwzględnieniem dodatkowych komentarzy Doktorantki uzupełniających zasadnicze wywody.

Doktorantka posługuje się w pracy bardzo komunikatywnym językiem prawniczym, prawidłową siatką definicyjną i normatywną. Język ma charakter naukowy i niewątpliwie potwierdza bardzo dobrą znajomość analizowanych zagadnień oraz swobodę w zakresie poruszania się w prawie patentowym. Rozprawa potwierdza także bardzo dobry warsztat pisarski Doktorantki. W zakresie aspektów warsztatowych i redakcyjnych zasługuje na wysoką ocenę.

III. Ocena merytoryczna i formalna pracy.

Recenzowana rozprawa stanowi obszerne, szczegółowe i bardzo wartościowe studium poświęcone pozycji prawnej użytkownicy w prawie patentowym.

Choć w polskiej doktrynie prawa własności intelektualnej problematyka użytkownicy była przedmiotem wcześniejszych wypowiedzi doktryny oraz publikacji, niewątpliwie rozprawa mgr Marty Sznajder jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem wypełniającym lukę w zakresie braku szczegółowego opracowania monograficznego i jako taka jest stanowczo rekomendowana do publikacji.

W moim przekonaniu rozprawa ma szereg zasługujących na podkreślenie walorów, wśród których należy wymienić w szczególności następujące jej aspekty:

1. W kontekście pogłębionej analizy dogmatyczno-prawnej pozycji prawnej użytkownicy oraz uwzględnionych zagadnień rozprawa prezentuje wysoki poziom naukowy i wybranych zagadnień stanowi wypełnienie istniejącej luki w krajowej doktrynie prawa patentowego;
2. Wiele z analizowanych przez Doktorantkę problemów oraz propozycje ich rozwiązania mają charakter oryginalny i stwarzają pole do dalszej dyskusji, a niektóre ze stawianych tez mogą być przedmiotem polemiki, co stanowi istotę wartościowych prac naukowych do których należy recenzowana rozprawa;
3. Na pozytywną ocenę i podkreślenie zasługuje dokładność i rzetelność w ustaleniu stanu normatywnego, prezentowaniu dorobku doktryny krajowej i zagranicznej oraz poglądów innych autorów oraz trud Doktorantki w zgromadzeniu i wykorzystaniu bogatych materiałów źródłowych, literatury krajowej i zagranicznej oraz orzecznictwa,
4. Wysoko oceniam umiejętność Doktorantki w identyfikowaniu praktycznych sytuacji wymagających rozstrzygnięcia różnych problemów, które mogą pojawić się przy stosowaniu przepisów dotyczących użytkownicy, oraz umiejętność prezentowania własnych opinii i poglądów, co potwierdza umiejętność prowadzenia samodzielnych badań oraz formułowania własnych wniosków i opinii w wybranym obszarze badawczym,
5. Rozprawa jest bardzo dobra od strony formalnej oraz redakcyjnej. Jest napisana bardzo przejrzystym, komunikatywnym językiem z uwzględnieniem standardów

wymaganych przy pracach naukowych. W zasadzie nie zawiera błędów językowych, stylistycznych czy braków formalnych, co przy przygotowywaniu tekstów naukowych jest trudne nawet dla doświadczonych badaczy.

Niezależnie od pozytywnej oceny rozprawy, mam pewne uwagi oraz sugestie, które nie wpływają na ogólną, jednoznacznie pozytywną ocenę pracy, ale stanowią dostrzeżone obszary, w których Doktorantka może rozważyć rewizję przy opracowaniu rozprawy do publikacji.

1. Pewien niedosyt budzi ogólnie sformułowany cel pracy oraz główna teza badawcza, zgodnie z którą w doktrynie nie jest przesądzona kwalifikacji ochrony używaczy jako wynikającej z prawa podmiotowego. Wydaje się, że w związku z już istniejącymi konstrukcjami i wypowiedziami doktryny w tym zakresie do których szeroko odwołuje się Doktorantka i niezależnie od niewątpliwych walorów teoretycznych proponowanej konstrukcji, **potrzebne byłoby precyzyjniejsze wskazanie jakie są ewentualne konsekwencje istniejącego stanu prawnego i luk w tym zakresie dla funkcjonowania tej instytucji w praktyce i konsekwentnie, jakie zalety wynikają z zaproponowanej pełniejszej dogmatycznej konstrukcji opartej na cywilnoprawnej kwalifikacji prawa używaczy jako prawo podmiotowego względnego, niestanowiącego wierzytelności, wyposażonego w rozszerzoną skuteczność.** W celu konfrontacji z proponowaną konstrukcją ciekawa byłaby np. ocena realizacji uprawnień używacza wyłącznie w oparciu o kwalifikację tej instytucji jako ograniczenia patentu i w ogóle zakwestionowania istnienia prawa podmiotowego po stronie używaczy. Takie uwagi wzbogaciłyby końcowe wnioski rozprawy, ale przede wszystkim na poziomie wniosków mogłyby w sposób jednoznaczny i wyraźny wyeksponować „wartość dodaną” do konstrukcji tego szczególnego prawa, wynikającą z badań Doktorantki. **Dobłą okazją do odpowiedzi na sformułowane pytania/problemy i ewentualne uzupełnienia może być publiczna obrona, w ramach której Doktorantka będzie mogła przedstawić dodatkowy komentarz w tym zakresie.**

2. Choć ten aspekt nie jest objęty założeniami badawczymi, a zatem nie chodzi o braku lub niezrealizowany cel badawczy, to mając na uwadze, że rozprawa stanowi pierwsze w literaturze tak obszerne i kompleksowe opracowanie, pożądane byłoby uwzględnienie we wnioskach z badań szerszej własnej oceny Doktorantki w zakresie znaczenia instytucji używaczy w obecnym kształcie normatywnym oraz wypowiedzi na temat jej przyszłości w prawie patentowym. **Interesująca byłaby w szczególności prezentacja wniosków *de lege ferenda* zwłaszcza w kontekście ewentualnej reformy tej instytucji**, przy wskazaniu czy jakieś zmiany legislacyjne są zdaniem Doktorantki potrzebne w celu lepszej harmonizacji krajowego uregulowania z prawem UE, np. w perspektywie stosowania regulacji dotyczącej używaczy w przyszłym orzecznictwie Jednolitego Sądu Patentowego, czy praktyki w innych krajach europejskich.
3. W odniesieniu do metody prawnoporównawczej nasuwa się spostrzeżenie, że o ile w rozprawie (poza częścią poświęconą innym regulacjom krajowym) w szerokim zakresie wykorzystane zostały odwołania do prawa niemieckiego, w węższym zakresie Doktorantka skorzystała z odwołań do pozostałych analizowanych krajowych jurysdykcji. Nawiązania do nich potwierdziłoby zasadność uwzględnienia analizy w tym obszarze jako odrębnej części prawnoporównawczej. W szczególności dotyczy to uwzględnienia komentarzy dotyczących kwalifikacji prawa używaczy w innych krajach niż Niemcy w konfrontacji z zaproponowaną przez Doktorantkę konstrukcją bazującą na krajowej regulacji. **Z kolei jeśli chodzi o wykładnię systemową interesujące byłoby choćby sygnalizacyjne spojrzenie na instytucję używacza w całym krajowym systemie prawa własności przemysłowej, pod kątem bardziej horyzontalnego ujęcia i odpowiedzi na pytanie, czy wnioski co do charakteru prawa używacza na gruncie prawa patentowego mogą mieć bardziej uniwersalny i systemowy charakter.**

IV. Wnioski końcowe

Konkludując, uważam, że przedłożona rozprawa doktorska mgr Marty Sznajder spełnia ustawowe kryteria przewidziane 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, Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595 z późn. zm., w tym:

- stanowi oryginalne rozwiązanie nie w pełni rozwiązanego wcześniej problemu badawczego, a w odniesieniu do objętych rozprawą badań charakteryzuje się indywidualnym ujęciem,
- dowodzi umiejętności Doktorantki w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy badawczej i naukowej, w szczególności interpretacji tekstów prawnych, gromadzenia materiału źródłowego i badawczego oraz jego syntetycznej i krytycznej analizy, prowadzenia naukowego dyskursu, konstruowania własnych wniosków i opinii, poprawnego stosowania metod badawczych charakterystycznych dla dyscypliny nauki prawne,
- prezentuje ogólną bardzo dobrą wiedzę teoretyczną Doktorantki w obszarze prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa patentowego oraz prawa cywilnego,
- potwierdza wysokie predyspozycje Doktorantki do prowadzenia działalności badawczej i dalszego rozwoju naukowego.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę pozytywnie zweryfikowane kryteria oceny, wypowiadam się za dopuszczeniem Pani mgr Marty Sznajder do dalszych etapów przewodu doktorskiego, w tym do publicznej obrony recenzowanej pracy doktorskiej.

Kraków, 30 listopada 2022 r.