

Wrocław, 2019.03.18

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska - Krześ

Zakład Postępowania Cywilnego

Instytut Prawa Cywilnego WPAiE UWr

RECENZJA RZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Arkadiusza Sadza

pt. „Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”

- I. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Sadza pt. *„Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”* – napisanej w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego pod naukowym kierownictwem promotora Pana prof. zw. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego.

Mając na uwadze regulację zawartą w przepisie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 ze zm.), że rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wskazywać ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w danej dyscyplinie naukowej, a w szczególności wskazywać na umiejętność samodzielnego prowadzenia przez Niego pracy naukowej, niniejszym przedstawiam

stanowisko dotyczące pracy doktorskiej Pana mgr. Arkadiusza Sadzy przekazanej, celem sporządzenia recenzji.

1. Rozprawa doktorska mgr. Arkadiusza Sadzy pt. *„Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”* stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące wpływu i skutków wydania decyzji administracyjnej wydania decyzji przez Urząd Patentowy na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Zagadnienie powyższe nie stanowiło dotychczas przedmiotu szczegółowych analiz w literaturze ani z zakresu prawa postępowania cywilnego, ani prawa własności przemysłowej. Natomiast w judykaturze występują znaczne rozbieżności stanowisk w kwestii wpływu decyzji Urzędu Patentowego na rozstrzygnięcia sądów cywilnych. Z powyższych względów pozytywnie należy ocenić wybór tematyki, której została poświęcona dysertacja.

W dysertacji przedstawiona została problematyka związana z dokonaniem oceny czy decyzje tego rodzaju mogą (a jeśli tak to w jakim zakresie) oddziaływać na merytoryczne rozstrzygnięcie przez sąd cywilny. W związku z występowaniem w orzecznictwie w tym zakresie odmiennych poglądów, Autor dysertacji nie tylko podjął się ich przedstawienia, ale także dokonania oceny ich zasadności.

Należy też podkreślić, że wybór tematu rozprawy był słuszny nie tylko ze względu na konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości natury doktrynalnej (odnoszącej się do zagadnienia prejudycjalności), ale także ze względu na zastosowany przez ustawodawcę system niejako podwójnej administracyjno – cywilnej procedury, w ramach dualistycznego modelu uzyskiwania ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, powodującego także liczne wątpliwości w praktyce.

2. Układ rozprawy doktorskiej.

Układ dysertacji jest prawidłowy i logiczny. Doktorant na wstępie wskazuje, że celem rozprawy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki wpływ ma decyzja administracyjna na wynik postępowania cywilnego. W żaden sposób nie podważając zasadności istoty postawionego pytania, to wdaje się, że należałoby zapytać raczej o jaki wpływ ma fakt „wydania” decyzji, a nie sama decyzja. Podobnie raczej nie chodzi o „wynik” postępowania cywilnego, ale „rozstrzygnięcie” sądu cywilnego. Przy czym rozważania w tym zakresie są przeprowadzane w odniesieniu do postępowań w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz decyzji Urzędu Patentowego RP. Rozprawa poświęcona została analizie jakie są skutki prejudycjalne wydania decyzji przez Urząd Patentowy RP w odniesieniu do spraw z zakresu prawa własności przemysłowej rozpoznawanych przez sądy cywilne.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia, a poszczególne rozdziały podzielone zostały jeszcze na punkty i podpunkty, co niewątpliwie zwiększa czytelność omawianych zagadnień w ramach danego rozdziału.

W pracy wykorzystana została przede wszystkim metoda dogmatyczno – prawna, która została prawidłowo zastosowana.

3. Treść poszczególnych rozdziałów pracy.

Rozdział I pracy doktorskiej zawiera wyjaśnienie relacji pomiędzy dochodzeniem praw na drodze postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej a czynnościami orzecznictwa Urzędu patentowego RP. Zasadnie rozpoczęto od wyjaśnienia znaczenia terminu „własność przemysłowa” i „własność intelektualna” ze względu na występowanie podobieństw w stosunku do praw na dobrach niematerialnych oraz prawa własności, a także występującej wieloznaczności tych terminów.

Autor dysertacji opowiedział się za stanowiskiem, że zakresem terminu „własność przemysłowa” należy objąć te dobra niematerialne, które nie są przedmiotem ochrony prawa autorskiego oraz nie należą do kategorii baz danych, a więc będą to wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a także topografie układów scalonych. Autor szczegółowo prezentuje stanowiska wyrażane na temat przedmiotowego i podmiotowego ujęcia terminu „własności przemysłowej”. Następnie zajmuje się zagadnieniem spraw z zakresu prawa własności przemysłowej, który został zawarty w tytule rozprawy doktorskiej (s.26 i n.), wyjaśniając, że przedmiotem badania zostały objęte nie tylko sprawy dotyczące praw bezwzględnych i wyłącznych, ale też sprawy dotyczące praw względnych, praw niewyłącznych, jak też praw osobistych. Takie ujęcie tematyki badawczej należy uznać za prawidłowe. Opisano także regulację (art. 283 p.w.p.) odsyłającą do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie rozpoznawania spraw z zakresu ochrony własności przemysłowej. Szczegółowo przedstawiono w dysertacji rodzaje spraw z zakresu prawa własności przemysłowej, jakie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu cywilnym (s.34 i n.). W tym zakresie Autor dokonał uporządkowania kryteriów występujących w doktrynie podziałów i usystematyzował poglądy. W dalszej kolejności wyjaśnia specyfikę spraw o ochronę praw bezwzględnych wyłącznych, niewyłącznych, o ochronę praw osobistych, o ochronę praw względnych, o ustalenie, a także z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Na aprobatę zasługuje stanowisko Doktoranta, że regulacje zawarte w przepisie art. 284 pkt 1,2, 7-10 p.w.p. nie stanowią *lex specialis* do przepisu art. 189 k.p.c., jako podstawy do wytaczania powództw o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

W ramach rozdziału I omówiono także status ustrojowy Urzędu Patentowego RP oraz charakter prawny postępowań, jakie są przed nim prowadzone.

Oceniając strukturę opracowania uznać należy, że zagadnienia te powinny zostać ujęte w ramach odrębnego rozdziału. Doktorant dokuje prawidłowej analizy dotyczącej specyfiki wydawanych rozstrzygnięć merytorycznych przez Urząd patentowy, kwalifikując je jako rodzaj decyzji administracyjnych. Doktorant nie zajmuje jednakże jednoznacznego stanowiska odnośnie statusu ustrojowego Urzędu Patentowego, gdyż z jednej strony stwierdza, że jest organem administracji publicznej zarówno w znaczeniu normatywnym, jak i doktrynalnym. Z drugiej strony bez szerszej analizy dopuszcza traktowanie Urzędu Patentowego jako organu *quasi* – sądowego (str. 68). Bardzo skrótowo (s.69 – 72) opisano regulacje dotyczące specjalnych urzędów do spraw własności przemysłowej, których ustanowienie wynika z art. 12 ust.1 Konwencji Paryskiej.

Doktorant dokonał także klasyfikacji postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP (na „zgłoszeniowe”, „rejestrów”, „sprzeciwowe”, „spornych”, a także „w przedmiocie uznawania ochrony międzynarodowej” oraz „innych nie dających się zakwalifikować do pozostałych postępowań”), co należy ocenić pozytywnie, gdyż stanowi punkt do dokonywania dalszych rozważań w pracy. Wyodrębnienie ww. rodzajów postępowań, pozwoliło bowiem na dokonanie podziału i omówienie specyfiki decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP.

W podsumowaniu rozdziału Doktorant podkreśla swoisty dualizm ochrony prawnej w zakresie prawa własności przemysłowej, dlatego sądy cywilne powinny mieć na uwadze rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego RP (wydawane w formie decyzji administracyjnej). Przeprowadzone w ramach I rozdziału analizy przepisów stanowią podstawę do dalszych rozważań w kwestii, czy i jaki rodzaj decyzji Urzędu patentowego RP ma znaczenie prejudycjalne dla postępowań cywilnych, prowadzonych w związku z udzieleniem ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Rozdział I pracy potwierdza posiadanie przez Doktoranta wiedzy teoretycznej z zakresu badanej przez Niego tematyki w ramach opracowania.

Rozdział II pracy poświęcony jest złożonemu zagadnieniu prejudycjalności w postępowaniu cywilnym, które budzi wiele kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Doktorant rozważania w tym przedmiocie rozpoczyna od wyjaśnienia, jak należy rozumieć problematykę prejudycjalności, w ogólności odwołując się do bogatej literatury. A w szczególności wyjaśnia istotę zależności prejudycjalnej, relacji pomiędzy kwestią prejudycjalną a przedmiotem postępowania cywilnego, problematykę temporalną w zakresie rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej i rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu cywilnego. Opisane zostały także metody rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnych. Na uwagę zasługuje podjęta kwestia samodzielności jurysdykcyjnej, gdyż Autor opowiada się za koncepcją niezależności sądów cywilnych w rozstrzygnięciu zagadnień faktycznych i prawnych, mimo braku w k.p.c. odpowiednika przepisu art. 8 k.p.k., zezwalającego na samodzielne rozstrzygnięcie przez sąd karny pojawiających się w toku procesu zagadnień prawnych i faktycznych (s. 151 i n.), dopatrując się podstaw tej samodzielności w art. 173 Konstytucji RP oraz naczelnych zasadach postępowania cywilnego. Interesująco została przedstawiona problematyka związana z obowiązkiem zawieszenia postępowania cywilnego (na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 1-4 k.p.c.), jako pochodnej braku uprawnień sądu cywilnego do samodzielnego rozstrzygnięcia określonego rodzaju zagadnień. W pracy dokonano także analizy rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej jako elementu podstawy faktycznej orzeczenia wydawanego przez sąd cywilny. Należy podzielić stanowisko Autora dysertacji, że łączenie rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej z podstawą prawną orzeczenia nie jest zasadne. Autor pracy opowiada się za stanowiskiem, że rozstrzygnięcia prejudycjalne stanowią element podstawy faktycznej orzeczenia sądu cywilnego. Zwraca także uwagę na złożone zagadnienie związane z dokonywaniem rozróżnienia rozstrzygnięć, będących faktami, od rozstrzygnięć

o charakterze dowodu. W przypadku decyzji administracyjnych niekiedy mają walor zdarzenia prawnego (faktu), ale niektóre z nich stanowią wyłącznie dowody, a kryteria ich rozgraniczenia są niejednolite. W pracy przedstawione i przeanalizowane zostały poglądy w tym przedmiocie. W ramach podsumowania rozdziału na podstawie sformułowanych w doktrynie definicji prejudycjalności Autor dysertacji zgłasza propozycję, aby mianem „kwestii prejudycjalnej” określać zagadnienie mogące przynajmniej potencjalnie stać się głównym przedmiotem innego postępowania, wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia sądu cywilnego, bez którego to oceny prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy cywilnej nie jest możliwe (por. str. 181). Sformułowanie takiej definicji stanowi dla Autora rozpoczęcie dalszych analiz w zakresie: 1) wpływu decyzji Urzędu Patentowego na postępowanie cywilne oraz 2) zakresu kompetencji sądu cywilnego, gdy kwestia prejudycjalna nie została jeszcze rozstrzygnięta we właściwym postępowaniu.

W rozdziale III rozprawy doktorskiej została omówiona problematyka związania sądu cywilnego decyzją Urzędu Patentowego RP. Rozpoczęto od wskazania źródeł mocy wiążącej decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym. Autor zasadnie dostrzega, że przepisy k.p.c. nie regulują związania sądu cywilnego decyzją administracyjną, a więc brak jest odpowiednika przepisu art. 11 k.p.c., której to regulacji Autor również poświęca miejsce (art. 194 - 197.), choć nie wydaje się to celowe w kontekście spójności opracowania. Zasadny jest pogląd Autora dysertacji, że cechą decyzji administracyjnej jest to, że tworzy zindywidualizowaną sytuację prawną (s.198), która powinna być brana pod uwagę przez sąd cywilny, a jednocześnie nie może być inaczej oceniona niż wynika to z treści takiej decyzji. Natomiast ustalając stan faktyczny w procesie cywilnym, sąd może dokonać ustaleń odmiennych niż wynika to z ustaleń faktycznych dokonanych przez organ administracyjny, bowiem fakty stanowiące podstawę wydania decyzji nie są wiążące dla sądu. Po omówieniu tych ogólnych kwestii, dokonana została analiza na tle związania

sądu konstytucyjną decyzją Urzędu Patentowego RP, a w szczególności czy moc wiążąca stanowi cechę wszystkich decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP, czy też tylko niektórych z nich?

Doktorant stoi na stanowisku, że sąd cywilny jest związany stanem prawnym stworzonym przez wydanie decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także decyzji uchylającej decyzję udzielającą prawa wydaje na skutek sprzeciwu osoby trzeciej., decyzji o unieważnieniu prawa, decyzji dotyczących licencji przymusowych oraz decyzji o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego i międzynarodowego wzoru przemysłowego. W związku z tym Doktorant stawia tezę, że nawet gdyby decyzje te były wydane niezasadnie, to sąd jest związany stanem prawnym wynikających z tych decyzji.

W ramach rozdziału dokonano analizy związania sądu decyzją deklaracyjną UP RP w świetle stanowisk doktryny i orzecznictwa. Na podkreślenie zasługuje charakterystyka złożonego zagadnienia decyzji UP RP wydanych w sprawach o cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej naturze, w tym kryteriów wyodrębnienia.

Doktorant uważa, że nie jest trafne stanowisko co do możliwości wywodzenia związania sądu cywilnego decyzją administracyjną z faktu, iż stanowi ona dokument urzędowy (s.218). Pogląd ten wywodzi na podstawie tego, że domniemanie zgodności z prawdą stanowi cechę tylko tych dokumentów, wyrażających wyłącznie oświadczenia wiedzy podmiotów, które je wystawiły (zaświadczeń).

W rozdziale III pracy Doktorant podejmuje się analizy niewątpliwie interesującego zagadnienia czasowej niedopuszczalności drogi sądowej, ale określa to mianem niedopuszczalności drogi sądowej we fragmencie sprawy cywilnej (s. 223 i n.) bez jednoczesnej oceny zasadności takiego nazewnictwa, co oznacza, że podchodzi bezkrytycznie do stosownych w literaturze określeń.

Bardzo interesująco zostały przedstawione zagadnienia zakresu związania sądu cywilnego decyzją UP RP, w tym zwłaszcza problem dotyczący wadliwości decyzji oraz tzw. „nieaktów”. Na aprobatę zasługuje konstatacja, że uzyskanie decyzji o udzieleniu prawa nie daje uprawnionemu ochrony przed roszczeniami osób trzecich.

Rozdział IV pracy poświęcony został zawieszeniu postępowania cywilnego ze względu na zależność od rozstrzygnięcia UP RP. Prawidłowo rozpoczęto od określenia istoty zawieszenia postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikającej z przepisu art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., a więc zawieszenia postępowania z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Następnie przedstawiono zagadnienie zależności rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od decyzji UP RP, w tym decyzji wydanej w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym, w sprzeciwowym, w postępowaniu spornym (w przedmiocie unieważnienia prawa, stwierdzenia wygaśnięcia prawa, dotyczącej licencji przymusowej, stwierdzenia bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego).

Prawidłowe badawcze podejście w aspekcie prawa procesowego cywilnego widać w przypadku analizy, dokonywanej przez Doktoranta skutków związanych z wydaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania ze względu na zależność rozstrzygnięcia od decyzji organu administracji publicznej, a także sposoby zakończenia stanu zawieszenia oraz jego momentu.

Ponadto omówiono także efektywność polskiego modelu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej na tle rozwiązań europejskich, a w tym zakresie przedstawiono propozycje zmian *de lege ferenda*. Zdaniem Doktoranta aktualny model dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej nie jest efektywny. Przy czym Doktorant upatruje zwiększenia stopnia efektywności upatruje w tym, aby więcej uprawnień w zakresie rozpatrywania tych spraw znajdowało się w

kompetencjach sądów, nawet kosztem kompetencji Urzędu Patentowego RP (s.353, 356). W dysertacji zaproponowano, aby kompetencje sądu oraz urzędu były realizowane w sposób alternatywny i wyłączny (podobnie jak w systemie unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych).

II. UWAGI MERYTORYCZNE

Postawione przez Doktoranta cele zostały osiągnięte, a zastosowane metody badawcze okazały się adekwatne do pojętej tematyki, jak też wykazały ugruntowaną wiedzę Doktoranta. Zebrana i wykorzystana literatura jest bardzo obszerna, a dodatkowo przeanalizowano także orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych. Doktorant wyprowadza trafne wnioski z prezentowanych stanowisk i regulacji prawnych.

Wszystkie istotne kwestie, jakim poświęcona jest rozprawa doktorska znalazły swoje odzwierciedlenie w zakończeniu pracy, a zawarte tam konkluzje zostały poparte rzeczową argumentacją w całej pracy.

III. WNIOSKI

Podsumowując, opracowaną przez mgr. Arkadiusza Sadzę rozprawę doktorską, uznać należy, iż podjęty przez nią temat został przedstawiony w sposób kompleksowy, a jednocześnie pogłębiony. Poczynione zastrzeżenia w sporządzonej recenzji nie wpływają w zasadniczy sposób na bardzo pozytywną ocenę wartości merytorycznej dysertacji.

Wnioski, jakie wyprowadza Doktorant są słuszne, choć mogą zostać uznane za dyskusyjne, ale to przyczynia się do rozwoju naukowego dyscypliny prawa cywilnego, w tym postępowania cywilnego.

W konsekwencji uznać należy, iż opracowana przez mgr Arkadiusza Sadza pt. „*Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*” – napisanej w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego pod naukowym kierownictwem promotora Pana prof. zw. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego - z całą pewnością może stanowić podstawę do nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż spełnia wymogi określone w art.13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 ze zm.) i uprawnia do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie pracy.

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ



