

OPINIA
Stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
dotycząca art. 236 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy
Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.)

Stowarzyszenie Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zrzeszające rzeczników patentowych pracujących na rzecz uczelni wyższych oraz rzeczników działających na rzecz uczelni wyższych, pragnie **wyrazić głębokie zaniepokojenie kierunkiem proponowanych przez rząd zmian art. 236 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej**. Wspomniany przepis w proponowanej przez legislatora wersji mówi, iż pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy, adwokat lub radca prawny. Uczelnie oraz instytuty badawcze stanowią grupę podmiotów, które dokonują najwięcej zgłoszeń patentowych. Jak wynika z raportu Urzędu Patentowego za rok 2016, wśród 23 podmiotów, które dokonały więcej niż 20 zgłoszeń nie ma ani jednej firmy, za to jest 14 politechnik i uczelni technicznych, 5 uniwersytetów oraz 4 instytuty badawcze. Łącznie te 23 instytucje dokonały 1186 zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych. **Szkoły wyższe stanowią zatem najbardziej istotne ogniwo polskiej myśli wynalazczej oraz zaplecze dla rozwijającej się innowacyjnej gospodarki, a my – jako przedstawiciele środowiska rzeczników patentowych szkół wyższych – czujemy się w obowiązku do zajęcia stanowiska w tej sprawie.**

Próby rozszerzenia zakresu uprawnień adwokatów i radców prawnych o postępowania związane z m.in. dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków oraz wzorów użytkowych – miała już miejsce wcześniej, jednak dotychczas rząd nie zdecydował się na ich wprowadzenie, uwzględniając słuszne uwagi i argumenty samorządu rzeczników patentowych oraz innych środowisk i instytucji. Dotychczas uprawnienia tych grup zawodowych zostały rozszerzone o możliwość występowania przed urzędem patentowym w sprawach znaków towarowych.

Podnoszone przez radców prawnych i adwokatów argumenty, że znacząca część z nich od wielu lat z powodzeniem zajmuje się tą dziedziną prawa (np. w sprawach

spornych) i nierzadko posiada większą wiedzę od samych rzeczników patentowych i w związku z tym mają kompetencje i wiedzę do prowadzenia postępowań zgłoszeniowych w sprawie rozwiązań, świadczą według nas o nieznaności tego czym zajmuje się rzecznik patentowy, na czym polega sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego. Postępowania sporne obejmują zasadniczo tylko kwestie prawne, a zwłaszcza formalnoprawne, dotyczące aspektów samego postępowania spornego. Nie kwestionując zdolności radców prawnych i adwokatów do występowania w postępowaniu spornym przez Urzędem Patentowym RP należy zauważyć, że jest to postępowanie całkowicie odmienne od postępowania zgłoszeniowego w sprawach wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, które ma na celu zapewnienie zgłaszającemu odpowiedniego zakresu ochrony jego rozwiązania, poprawne sformułowanie opisu zgłoszeniowego, a także bardzo często przygotowanie dla zgłaszającego całej strategii ochrony patentowej w skali europejskiej czy też międzynarodowej. Na podstawie naszej wieloletniej praktyki możemy potwierdzić, że bardzo pomocna jest w zawodzie rzecznika biegła znajomość jakiejś dziedziny techniki, lecz nie jest to warunek konieczny (wszakże rzecznikami są zarówno osoby z wykształceniem technicznym jak i prawniczym). **Niemniej jednak do rzetelnego świadczenia pomocy w zakresie postępowań przed urzędem patentowym w sprawie uzyskania ochrony na rozwiązania – w naszej opinii – konieczna jest znajomość zasad przeprowadzania badań patentowych, znajomość klasyfikacji patentowych, zasad sporządzania opisów zgłoszeniowych rozwiązań technicznych jakimi są wynalazki i wzory użytkowe, posługiwania się językiem technicznym i specyficznym językiem opisu zgłoszeniowego, będącym połączeniem języka technicznego i prawniczego.** Konieczna jest także znajomość przepisów międzynarodowych i europejskich – biegłość i wiedza w powyższym zakresie można osiągnąć tylko w drodze aplikacji rzecznikowskiej, zwłaszcza jej części praktycznej prowadzonej pod opieką patrona z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zawodzie rzecznika patentowego oraz praktykując ten zawód i nabywając doświadczenia w sporządzaniu opisów zgłoszeniowych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej.

Z punktu widzenia klienta – zgłaszającego rozwiązanie do ochrony w urzędzie patentowym, którego twórcą może być np. pracownik uczelni lub przedsiębiorstwa, niezwykle istotne jest zapewnienie mu możliwie kompletnych informacji na temat zagrożeń w procesie uzyskiwania ochrony, możliwych obejść jego rozwiązania oraz potencjalnych strategii działania. W trakcie aplikacji radcowskiej i adwokackiej aplikanci nie zapoznają się na żadnym etapie z zasadami przeprowadzania badań patentowych, sporządzania opisów zgłoszeniowych, związanymi z poprawną interpretacją dokumentów patentowych i występujących na nich symboli, specyfiką postępowania przed Urzędem Patentowym RP, jak również z przepisami prawa

międzynarodowego i europejskiego z dziedziny własności przemysłowej. Dlatego też proponowane w projekcie ustawy dopuszczenie tych grup zawodowych do reprezentacji klienta w postępowaniu zgłoszeniowym budzi niepokój całego środowiska rzecznikowskiego, w tym niepokój rzeczników patentowych szkół wyższych.

W szkołach wyższych zatrudnia się zarówno radców prawnych, jak również rzeczników patentowych. Z naszej wiedzy wynika, że obecnie w Polsce nie ma żadnej uczelni, która odważyłaby się powierzyć radcy prawnemu sporządzanie w imieniu uczelni opisów zgłoszeniowych wynalazków i wzorów użytkowych oraz reprezentowanie uczelni w postępowaniu zgłoszeniowym – zwłaszcza teraz, gdy punkty do oceny działalności naukowej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (wydziału) zdobywa się nie za samo dokonanie zgłoszenia rozwiązania do ochrony, ale za uzyskanie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz za wdrożenie rozwiązania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zauważyło zatem, że nie jest ważna liczba, ale jakość zgłaszanych do ochrony rozwiązań, a co za tym idzie jakość opisu zgłoszeniowego. Opis zgłoszeniowy przygotowany przez profesjonalnie przygotowanego pełnomocnika ma znaczenie nie tylko dla oceny działalności naukowej wydziału, ma także wpływ na możliwość wdrożenia rozwiązania do stosowania w przemyśle i zaowocować wzrostem innowacyjności gospodarki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również inne instytucje przyznające środki na innowacje, kładą obecnie duży nacisk na współpracę nauki z przemysłem – rozwiązania powstające w uczelni lub przy jej udziale powinny mieć zdolność komercjalizacyjną, która pozwoli na znalezienie przedsiębiorcy zainteresowanego nabyciem licencji, nabyciem praw do rozwiązania czy też wniesieniem praw do rozwiązania aportem do spółki. Przedsiębiorcy nie będą zainteresowani rozwiązaniem, jeśli zakres ochrony, jaki został ustalony w opisie zgłoszeniowym, nie zapewnia im pożądanego zakresu ochrony lub też pozwala na łatwe obejście rozwiązania i utratę przewagi konkurencyjnej na rynku.

W naszej opinii osoby reprezentujące jakikolwiek inny zawód poza zawodem rzecznika patentowego nie dają gwarancji posiadania wystarczającej wiedzy do tego, aby zabezpieczyć wskazane powyżej interesy zgłaszających.

Należy mieć na uwadze odpowiedzialność rzecznika patentowego za błędy popełnione przy wykonywaniu zawodu w kontekście wartości przedmiotu sporu w sprawach własności przemysłowej sięgających wielu milionów złotych.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieje konieczność stałego doskonalenia posiadanych kompetencji przez rzeczników patentowych i wskazane byłoby zintensyfikowanie wsparcia dla tej grupy zawodowej tak, aby mogła zapewnić jeszcze lepszej jakości usługi na rzecz uczelni wyższych i innowacyjnych przedsiębiorców, a nie proponować

zmiany legislacyjne, które w naszej opinii przyniosą same szkody dla polskiej nauki oraz dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw wysokich technologii.

Warto podkreślić, że od kilku lat trwają poważne dyskusje na temat powołania w Polsce wyspecjalizowanego sądu do orzekania w sprawach własności przemysłowej. Jaka jest przyczyna i sens powołania takiego sądu? Otóż od wielu lat zauważalny jest niedostatek wiedzy u niewyspecjalizowanych w tej tematyce sędziów (prawników), którzy mają poważny problem z orzekaniem. W większości przypadków sporów np. o unieważnienie patentu lub o naruszenie patentu na wynalazek sędziowie opierają swoje wyroki na opiniach biegłych, bowiem sami nie są w stanie obiektywnie ocenić zdolności patentowej tegoż wynalazku lub porównać dwa rozwiązania techniczne pod kątem naruszenia. Tutaj ich ogromna wiedza prawnicza staje się niewystarczająca, potrzebna jest również wiedza techniczna oraz specjalistyczna z zakresu interpretacji przepisów prawa własności przemysłowej oraz panujących w tej dziedzinie reguł i zasad. Powołanie wyspecjalizowanego sądu do spraw własności przemysłowej wiązać się ma z profesjonalnym szkoleniem sędziów z tego zakresu.

Na koniec należy wskazać, że rzecznicy patentowi mogą występować przed sądami powszechnymi w sprawach własności przemysłowej – ustawodawca zakłada bowiem, że znają zasady postępowania cywilnego, ale czy oznacza to, że powinni być dopuszczeni do reprezentowania klientów w innych sprawach prowadzonych w tym samym trybie postępowania cywilnego, np. w sprawach o zapłatę z tytułu umowy o roboty budowlane, czy też w innych sprawach gospodarczych.

Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych argumentów – na całym świecie specjalizacja w świecie prawniczym postrzegana jest obecnie jako naturalny proces prowadzący do rzetelnej i profesjonalnej obsługi klienta oraz zabezpieczenia jego interesów. Niech zatem dążenie do rzekomego obniżenia stawek nie przesłoni interesów zgłaszających.

Wedle najgłębszego przekonania rzeczników patentowych będących członkami naszego stowarzyszenia, zawód rzecznika powinien być otwarty na członków innych korporacji prawniczych, ale dla zachowania bezpieczeństwa klientów w kwestiach własności przemysłowej w zakresie dokonywania i prowadzenia spraw zgłoszeń patentowych oraz zgłoszeń wzorów użytkowych przed Urzędem Patentowym RP uważamy, że niezbędne jest uzyskanie przez członków innych korporacji prawniczych uprawnień rzecznika patentowego w ramach aplikacji rzecznikowskiej, przy czym adwokaci i radcy mogliby zostać zwolnieni z pewnych jej części (na przykład z obowiązku uczestnictwa i zaliczenia części prawnej aplikacji).

*Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
E: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl*