

Kraków, dn. 10 października 2019 r.

Szanowny Pan
Jerzy Meysztowicz
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

**Rada
Rzeczników
Patentowych
Szkół
Wyższych**

Szanowny Panie Przewodniczący,

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, będąca stowarzyszeniem zrzeszającym rzeczników patentowych działających w szkołach wyższych oraz na rzecz szkół wyższych, niniejszym przedkłada poniżej uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy *Prawo własności przemysłowej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501, druk nr 3664,), dalej "u.p.w.p."

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że wiele z proponowanych zmian w u.p.w.p. jest bardzo potrzebnych i popieranych przez nasze środowisko. Wśród nich szczególnie pożądane są następujące zmiany:

1. Zmiana art. 19 u.p.w.p., która usuwa wskazanie, że dokument pierwszeństwa wydaje się w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, a przecież pierwszeństwo można zastrzegać także do zgłoszeń krajowych.
2. Zmiana art. 28 pkt. 5 u.p.w.p., która stanowi ujednolicenie krajowego prawodawstwa z przepisami Konwencji o patencie europejskim w podejściu do ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo.
3. Zmiana art. 33 ust. 1 u.p.w.p., która także stanowi ujednolicenie krajowego prawodawstwa z przepisami Konwencji o patencie europejskim w kwestii wymogu przedstawienia w opisie patentowym „problemu technicznego do rozwiązania” przez rzeczony wynalazek. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi szersze niż dotychczas zastosowanie utrwalonej w systemie europejskim metodologii badania poziomu wynalazczego.
4. Zmiana art. 34 ust. 2 u.p.w.p., która wprowadza bardziej klarowną definicję wymogu jednolitości zgłoszenia patentowego.
5. Zmiana art. 47 ust. 1 i 3 u.p.w.p., która wprowadza termin 9-miesięczny na przygotowanie przez Urząd Patentowy sprawozdania o stanie techniki. Bardzo pożądane jest przygotowywanie w tym samym terminie wstępnej opinii o spełnieniu przez zgłoszenie wymogu jednolitości i ocenę spełnienia warunków do uzyskania ochrony. Z pewnością uzyskanie takich informacji przez Zgłaszających przed upływem 12-miesięcznego okresu pierwszeństwa będzie miało pozytywny wpływ na możliwość podjęcia decyzji przez Zgłaszającego dotyczącej ewentualnego zakresu rozszerzenia zakresu ochrony patentowej.

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

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

6. Zmiana art. 49 ust. 1 u.p.w.p., która wprowadza dodatkowe kryterium wydania przez Urząd Patentowy decyzji o odmowie udzielenia prawa na wynalazek, jeśli Urząd stwierdzi, że „zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz nie są w całości poparte opisem”
7. Zmiana art. 66 u.p.w.p. która doprecyzowuje i rozszerza zakres zakaz osobie trzeciej przez Uprawnionego, kiedy osoba trzecia nie mając zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy.
8. Zmiana art. 89 ust. 1 u.p.w.p., która znosi konieczność wykazywania interesu prawnego przy unieważnianiu patentu.
9. Dodanie art. 89¹ u.p.w.p., który wprowadza możliwość dokonywania ograniczenia patentu przez uprawnionego poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. Instytucja ta dobrze znana z praktyki postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym nareszcie znalazła swoje miejsce w tym projektowanym przepisie. Wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu patentu na wniosek uprawnionego ma doniosłe praktyczne znaczenie.

Doceniając powyższe pozytywne propozycje zmian w u.p.w.p., równocześnie chcielibyśmy wyrazić najwyższy niepokój dotyczący proponowanych zmian w art. 236 u.p.w.p. W propozycji zmiany ust. 1¹ tego przepisu, Ustawodawca proponuje rozszerzyć o radców prawnych i adwokatów zakres pełnomocników przez UPRP w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawiona w toku procedowania zmian u.p.w.p. idzie jeszcze dalej i postuluje, aby 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 oprócz rzecznika patentowego, także adwokat lub radca prawny.

Uczelnie oraz instytuty badawcze stanowią grupę podmiotów, które dokonują najwięcej zgłoszeń patentowych. Jak wynika z raportu Urzędu Patentowego za rok 2018, wśród 27 podmiotów, które dokonały więcej niż 20 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych są 3 firmy, za to jest 13 politechnik i uczelni technicznych, 10 uniwersytetów oraz 1 instytut badawczy. Łącznie te 24 instytucje dokonały 1431 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, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych – miała już miejsce wcześniej, jednak dotychczas rząd nie zdecydował się na ich wprowadzenie, uwzględniając słuszne uwagi i argumenty

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

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

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. Z perspektywy czasu ten ruch należy ocenić bardzo krytycznie. Na rynku pojawiły się firmy, które agresywnie reklamują usługi związane ze zgłaszaniem znaków (a rzecznicy nie mają możliwości prowadzenia reklamy), a przy tym docierają do nas sygnały, że nie firmy te nie zapewniają przy tym należytych standardów świadczenia usług.

Stowarzyszenie w 2018 roku przedstawiło opinię w procesie legislacyjnym dotyczących procedowania zmian dotyczących rozszerzenia ww. uprawnień adwokatów i radców prawnych w przeszłości i teraz chcielibyśmy powtórzyć nasze stanowisko.

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, posługiwanie 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.

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

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

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.

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

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

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

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, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz zgłoszeń wzór przemysłowych 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 prawni mogliby zostać zwolnieni z pewnych jej części.

W przypadku potrzebny zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących przedłożonego stanowiska Stowarzyszenia, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt (kom. +48501362024, e-mail: biuro@patentmen.org.pl).

Łącząc wyrazy szacunku,



*rzecz. pat. Maciej Czarnik
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*

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

*KRS: 0000014429
REGON: 260017832*