

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r.

## Opinia

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Krajowej Rady Radców Prawnych

do ponownie przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.)

**Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji** Krajowej Rady Radców Prawnych **negatywnie opiniuje** ponownie przedstawiony **projekt** Ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.), **w zakresie regulacji, wyłączającej z kręgu profesjonalnych pełnomocników** uprawnionych do występowania przed tym urzędem (we wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi włączenie) **adwokatów i radców prawnych** (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy z 18 lipca 2018 r., zmieniający art. 236 Ustawy - Prawo własności przemysłowej).

**Jednocześnie** Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych **postuluje przywrócenie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r.** stanowiących kompleksową zmianę brzmienia art. 236 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej - **to jest przywrócenie rozwiązań pozwalających adwokatom i radcom prawnym na występowanie w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP we wszystkich rodzajach spraw.**

## UZASADNIENIE

Autorzy opiniowanego projektu ustawy datowanego a dzień 18 lipca 2018 r. wycofali się z historycznie uzasadnionego oraz stanowiącego standard w Europie i na świecie rozwiązania zgodnie z którym adwokaci i radcy prawni konkurują na rynku usług prawnych we wszelkich postępowania przed urzędami patentowymi z rzecznikami (o ile zawód taki jest regulowany w danym kraju, co dotyczy jedynie ok. 2/3 krajów UE). W stosunku do rozwiązań obecnie obowiązujących (prawo adwokatów i radców dokonywania zgłoszeń znaków towarowych) dodano jedynie uprawnienia w zakresie wzorów przemysłowych (dawniej „zdobniczych”) oraz oznaczeń geograficznych. Autorzy projektu tak uzasadniają obecnie proponowane przez siebie rozwiązanie: „Zmiana art. 236 p.w.p. (art. 1 pkt 25 projektu) wynika z przedstawianych przez

*przedsiębiorców postulatów w tzw. Białej Księdze Innowacji. (...) Na obecnym etapie świadomość i edukacja adwokatów i radców prawnych w zakresie technicznych i technologicznych aspektów innowacji pozwala na dopuszczenie tych zawodów do pełnienia funkcji profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Jednocześnie postępowania w przedmiocie patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych, z powodu ich technicznego charakteru, powinny pozostać w ramach uprawnień profesjonalnych pełnomocników mających odpowiednie przygotowanie zawodowe, poświadczone stosownym zaświadczeniem. Takie rozwiązanie może wpłynąć na zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, obniżenie kosztów tej pomocy oraz na rozwój sektora usług prawnych.”*

Uzasadnienie to, w ocenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, jest wewnętrznie sprzeczne i stanowi oczywisty argument za przywróceniem rozwiązania uprzednio proponowanego (konkurencji adwokatów i radców prawnych z rzecznikami patentowymi we wszystkich postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP).

### 1. Biała księga innowacji

Tzw. „Biała księga innowacji” to dokument strategiczny: „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego 2016 r. Biała księga innowacji (jak wskazała sama Rada Ministrów, na str. 2) *jest dokumentem przedstawiającym zwartą diagnozę głównych barier ekosystemu innowacji oraz propozycje ich ograniczania i eliminowania*. Jednym z punktów (nr 19), określonym jako „kluczowy”, było: **umożliwienie realizacji zadań rzecznika patentowego przez radców prawnych i adwokatów.**

Rada Ministrów w 2016 r. prawidłowo zdiagnozowała jedną z kluczowych barier ograniczających rozwój innowacyjnej gospodarki w Polsce. Jest nią (de facto niespotykana w Europie i na świecie) monopolistyczna pozycja rzeczników patentowych na rynku usług prawnych świadczonych przed Urzędem Patentowym (zaledwie około 500 osób aktywnych zawodowo, w znacznej części w wieku przedemerytalnym).

Jednocześnie obecnie autorzy projektu ustawy (jak sami twierdzą) „*realizując postulaty tzw. Białej Księgi Innowacji*” planują przyznać adwokatom i radcom prawo do świadczenia usług prawnych tylko w zakresie dokonywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (dawniej „zdobniczych”) oraz oznaczeń geograficznych. Jest to twierdzenie oczywiście wewnętrznie sprzeczne. Wzornictwo przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne z innowacyjnością *sensu stricto* mają niewiele wspólnego. Wzory przemysłowe klasyfikuje się bardziej w kategoriach „twórczości”, a oznaczenia

geograficzne wiąże z polityką regionalną. Co oczywistym innowacje tworzą przede wszystkim: wynalazki i wzory użytkowe (tzw. „małe wynalazki”).

Podsumowując tę część należy wskazać, iż przyznanie adwokatom i radcom prawnym nowych uprawnień wyłącznie w zakresie wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych, w żaden sposób nie przyczyni się do usuwania barier rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce (w tym jednej z barier zidentyfikowanej jako „kluczowa”). Powoływanie się w tym zakresie przez autorów projektu na „Białą księgę innowacji”, przy takiej zmianie art. 236 p.w.p. jak została obecnie zaproponowana, należy uznać za dalekie nadużycie.

### **2. Prawny a nie techniczny charakter zastępstwa procesowego**

Autorzy projektu ustawy (pośrednio, pisząc „*świadomości i edukacji adwokatów i radców prawnych w zakresie technicznych i technologicznych aspektów innowacji*” pozwalającej wyłącznie na świadczenie usług w zakresie wzorów przemysłowych, dawniej „zdobniczych” oraz oznaczeń geograficznych) wskazują na rzekomy kompletny brak wiedzy technicznej adwokatów i radców prawnych, czym uzasadniają utrzymanie dotychczasowego monopolu rzeczników patentowych.

Całkowicie uszło uwadze autorów projektu, iż przedmiotowa regulacja dotyczy wyłącznie usług zastępstwa prawnego przed Urzędem Patentowym RP - to jest czynności o charakterze *stricte* prawnym.

Jak wskazuje Ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych w art. 8, usługi rzecznicowskie dzielą się na dwie kategorie: prawne i techniczne. Usługi prawne to m.in.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe i prawne. Usługi techniczne wedle tej ustawy to: opracowywanie opisów technicznych zgłoszeń czy badanie zakresu ochrony.

Pośród powyżej wskazanych czynności rzecznicowskich, obecnie zgłaszany jest postulat deregulacji „usługi prawnej” (a nie „technicznej”) - co czyni bezprzedmiotowym „wytyk” autorów projektu rzekomego braku wiedzy pośród adwokatów i radców prawnych.

Jedynie na marginesie można dodać, że czynności techniczne (np. przygotowywanie opisów technicznych zgłoszeń) są czynnościami całkowicie wolnorynkowymi (niezależnymi od posiadania jakiegokolwiek wykształcenia), a to na mocy Ustawy - Prawo Przedsiębiorców (poprzednio Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nie jest do wykonywania tych czynności wymagane wykształcenie techniczne (ani jakiegokolwiek inne). Tym bardziej nie jest więc słusznym formułowanie przez autorów projektów wymogu rozbudowanej wiedzy inżynierskiej w stosunku do czynności prawnej.

Dla lepszego zobrazowania przedmiotowej kwestii, można wskazać na przykład rozróżnienia czynności zastępstwa inwestora w postępowaniu administracyjnym przed

organem nadzoru budowlanego od przygotowania części architektoniczno-budowanej samego wniosku. Co oczywiste - pełnomocnikiem inwestora przed organem może być zarówno architekt, urbanista jak i każda inna osoba nie posiadająca rozległej wiedzy architektoniczno-budowlanej, z zastrzeżeniem, że w tym ostatnim przypadku pełnomocnik musi zostać wsparty w zakresie przygotowania „części” architektonicznej i urbanistycznej samego wniosku. Nie mniej - niejednokrotnie zaangażowanie np. adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika w postępowaniu budowlanym jest pożądane (np. z uwagi na spory prawne z sąsiadami czy organem).

Podobnie należy wnioskować w zakresie usługi zastępstwa prawnego przed Urzędem Patentowym RP (we wszystkich kategoriach spraw). Usługę tę należy ocenić jako stricte prawną i dopuścić do jej świadczenia co najmniej adwokatów i radców prawnych (usługodawców o kompleksowym przygotowaniu prawnym, potwierdzonym wieloma egzaminami w trakcie studiów i aplikacji). Jest wręcz pożądanym aby ewentualnie powstałe w tym postępowaniu problemy prawne rozstrzygali wszechstronnie wykształceni prawnie adwokaci i radcy, a nie inżynierowie (po dodatkowym szkoleniu z podstaw prawa).

### 3. Różnica tytułów zawodowych

W ocenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych całkowicie pominiętą przez autorów projektu, a warunkującą prawidłowe funkcjonowanie adwokatów i radców prawnych na tym rynku niemal na całym świecie, jest oczywista kwestia różnic tytułów zawodowych. Nie ma żadnych przesłanek aby twierdzić, iż wynalazcy, od osób posługujących się tytułami „adwokat” i „radca prawny”, będą wymagać rozbudowanej wiedzy inżynierskiej. Te tytuły zawodowe w sposób jasny i precyzyjny wskazują wyłącznie na wszechstronne wykształcenie prawne (a nie techniczne).

Potencjalna szeroka nowelizacja art. 236 p.w.p., nawet jeśli „przebiję się” do świadomości społecznej, nic w tym zakresie nie zmieni. Adwokaci i radcy prawni pozostaną „prawnikami po dodatkowej aplikacji i egzaminie” i nadal nikt nie będzie od nich wymagał wykształcenia technicznego - także wynalazcy (będący zazwyczaj osobami o ponadprzeciętnej inteligencji).

### 4. „Zmiana świadomości” adwokatów i radców prawnych

Autorzy projektu w uzasadnieniu powołują się na „obecny etap świadomości adwokatów i radców prawnych” jako na podstawę rzekomej konieczności utrzymania monopolu rzeczników patentowych w większości postępowań przez Urzędem Patentowym. Czynią to jednak bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia. W szczególności, nie przedstawiają jakichkolwiek badań naukowych, które potwierdzałyby sensowność tezy o istnieniu jakiegoś niedookreślonego "etapu świadomości" adwokatów i radców prawnych, który uniemożliwiłby im pełnić funkcję

stricte prawną czyli pełnomocnika procesowego. Tym samym dążą do tworzenia konkretnej, ograniczającej wolność regulacji na podstawie wyobrażeń o rzeczywistości niezakorzenionych w faktach. Pomijając kwestię specyficznego dla poprzedniego ustroju słownictwa ("etap świadomości"), absurdalność założenia leżącego u podstaw tego twierdzenia uświadamia fakt, że w przypadku potraktowania go jako rzeczywistej przeszkody wymusiłoby jednoczesne uniemożliwienie występowania profesjonalnych pełnomocników procesowych w sprawach: medycznych, budowlanych czy agrotechnicznych. Wszędzie tam wymagana jest bardzo specjalistyczna wiedza, której na "obecnym etapie świadomości" adwokaci czy radcy prawni nie w wielu przypadkach w pełnym zakresie nie posiadają. Odchodząc od propozycji brzmienia art. 236 p.w.p zaproponowanego w projekcie z dnia 14.11.2017 r. projektodawcy - dla realizacji konstytucyjnej zasady równości - powinni wprowadzić podobne ograniczenia dla profesjonalnych pełnomocników w innych dziedzinach prawa. Z drugiej strony rzecznicy patentowi nie posiadają w większości wypadków specjalistycznej wiedzy prawnej, tym samym wykorzystując tezę o decydującym znaczeniu "etapu świadomości" dla możliwości pełnienia odpowiednich ról przed Urzędem Patentowym w ustawie p.w.p powinno się wprowadzić zakaz występowania rzeczników patentowych jako profesjonalnych pełnomocników procesowych (którzy od 2015 w ramach „deregulacji” posiadają prawo do występowania przed sądami wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie). Jeżeli projektodawcy tego nie czynią to oznacza to, że istnieje inna, nie wyjawiona w uzasadnieniu przyczyna odejścia od konstrukcji art. 236 p.w.p. zaproponowanej w projekcie z dnia 14.11.2017 r. Dopiero wyraźne wyartykułowanie powodu przedstawienia w projekcie z 18.07.2018 r. nowego, restrykcyjnego brzmienia art. 236 p.w.p. pozwoli na prowadzenie racjonalnego dyskursu, a tym samym na powstanie dobrego prawa - na czym jak chcemy wierzyć - wszystkim nam zależy.

W ocenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych nie ma konieczności ustalania tak bardzo daleko idących ograniczeń ustawowych. Oczywistym jest, że (jak w każdej innej branży) świadczenia usług wynalazcom podejmą się wyłącznie prawnicy właściwie do tego przygotowani (np. działający w ramach kancelarii obecnie dynamicznie rozwijających praktyki odpowiedzialne za „własność intelektualną i nowe technologie”). Jeśli jednak nawet autorzy projektu pragną ustawowo uregulować stan „*tymczasowego braku świadomości*” to właściwym w tym zakresie nie jest prawidłowe dążenie do dalszego bezwzględного utrzymania monopolu rzeczników patentowych, ale wprowadzenie nowych rozwiązań z właściwym *vacatio legis*. Opiniujący wskazuje, iż wystarczającym na wprowadzenie stosowanego przedmiotu do programu aplikacji oraz przeprowadzenia odpowiednich kursów doszkalających dla chętnych osób już aktywnych zawodowo byłby okres przejściowy do jednego roku. Tak, jak rzecznicy patentowi przechodzą kursy doszkalające w zakresie prawa, tak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w podobny sposób nie rozwiązać obaw projektodawców w odniesieniu do „*tymczasowego braku świadomości*” profesjonalnych

pełnomocników procesowych w zakresie postaw wiedzy technicznej.

### **5. Wpływ proponowanego rozwiązania na zwiększenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców**

Nie sposób zaprzeczyć, iż proponowane rozwiązanie (uchylenie monopolu rzeczników patentowych w zakresie usług zastępstwa prawnego w sprawach wzorów przemysłowych - dawniej „zdobniczych” - oraz oznaczeń geograficznych) wpłynie pozytywnie na przedsiębiorców i gospodarkę. Jak wynika z danych Urzędu Patentowego RP po „deregulacji” usług dotyczących znaków towarowych pod koniec 2015 r. liczba tego typu zgłoszeń rośnie o około 10% rocznie (i jest to niemal taka sama liczba zgłoszeń jakiej dokonują adwokaci i radcowie prawni).

Można przypuszczać, iż taki sam skutek nastąpi na rynku usług prawnych dotyczących wzorów przemysłowych. Adwokaci i radcowie prawni nie odbiorą rynku rzecznikom patentowym, ale na własną rzecz będą zwiększać świadomość przedsiębiorców w zakresie korzyści z ochrony własności intelektualnej - zwiększając liczbę zgłoszeń o co najmniej 10% rocznie (i tyleż samo spraw obsługując).

Nie mniej - jak to już zostało napisane - wzrost liczby wniosków o ochronę wzorów przemysłowych (dawniej „zdobniczych”) oraz oznaczeń geograficznych wydaje się być bez znaczącego wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki.

Oczywiście pożądanym byłby wzrost o co najmniej 10% rocznie liczby zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych (tzw. „małych patentów”), które mogłyby znacząco wpłynąć na rozwój innowacyjności naszej gospodarki. Niemniej to nie nastąpi bez szerokiej i kompleksowej nowelizacji art. 236 p.w.p.

### **6. Podsumowanie**

W ostatnim czasie, polski przemysł rozwinął się na tyle, iż planuje on wyjść z fazy odtwórczej (generycznej) i przejść do tworzenia własnych innowacyjnych rozwiązań. Jak jednak wynika z doniesień prasowych (nawet z ostatniego miesiąca), przedsiębiorcy (szczególnie mniejsi) natrafiają na barierę w postaci braku właściwej kadry, która byłaby w stanie stawić czoła nierozstrzyganym wcześniej problemom patentowym. Są to oczywiście problemy prawne a nie techniczne (gdyż kadry techniczne przedsiębiorcy ci mają na światowym poziomie). Z badań rynku pracy wynika, że obecnie jak i najbliższej przyszłości niezwykle pożądanym jest prawnik, o specjalizacji prawo własności przemysłowej, po studiach podyplomowych na właściwym wydziale politechniki, z uprawnieniami do występowania przed polskim i europejskim urzędem patentowym. Wydaje się, że trudno szukać takich kadr (w koniecznej ilości) pośród zaledwie około 500 aktywnych zawodowo rzeczników patentowych, w znacznej części w wieku przedemerytalnym (którzy też są od lat związani głównie z uczelniami

wyższymi, instytucjami państwowymi i dużymi koncernami - nie wyrażając entuzjazmu do wsparcia mniejszych firm w przystępnych cenach). Przyszłych kadr dla innowatorów trzeba szukać gdzie indziej. Wydaje się, że ok. 50.000 obecnych adwokatów i radców prawnych (z czego około 1/4 to ludzie młodzi) oraz 10.000 aplikantów jest optymalną grupą zawodową, z której kadry te mogą się wywodzić. Przyznanie adwokatom i radcom prawa do występowania przed urzędem patentowym we wszystkich rodzajach spraw z patentowymi włącznie (co jest europejskim i światowym standardem), z pewnością skłoni wielu młodych prawników do związania się z tą branżą. Bez wątplenia wielu z nich podejmie oczekiwane przez pracodawców studia podyplomowe na wydziałach technicznych - jednocześnie „odblokowując” w niedalekiej przyszłości tę barierę innowacyjności.

Dalsze utrzymywanie - jak chcą autorzy projektu ustawy - rozwiązania dotychczasowego, de facto nie mającego precedensu i najbardziej restrykcyjnego w całej Unii Europejskiej - innowacyjności polskiej gospodarki w żaden sposób nie pobudzi. Monopol rzeczników patentowych (obowiązujący od 1993 r.) w ocenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych się wyczerpał i do pobudzenia innowacyjności polskiej gospodarki konieczne są w tym zakresie zmiany radykalne i kompleksowe, a nie minimalne (dotyczące wyłącznie wzorów przemysłowych, dawniej „zdobniczych” i oznaczeń geograficznych) jak proponują autorzy opiniowanego projektu ustawy.

W związku z powyższym **postulujemy** przywrócenie rozwiązań zaproponowanych już w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r., a stanowiących kompleksową zmianę brzmienia art. 236 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej - to jest **przywrócenie rozwiązań pozwalających adwokatom i radcom prawnym na występowanie w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP we wszystkich rodzajach spraw.**