

Paweł Kurcman

Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy

Rzecznik patentowy w gospodarce opartej na wiedzy może pełnić wiele ról. Determinuje to przede wszystkim rynek, który coraz powszechniej zauważa konieczność współpracy z rzecznikiem na każdym etapie rozwoju. To sprawia, że rzecznik patentowy powinien pomagać zarówno wtedy, gdy dany podmiot chce ochronić prawa własności przemysłowej, jak też wówczas, gdy niezbędne jest ściganie naruszcycieli tych praw. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy przedsiębiorcy korzystają z pomocy rzecznika patentowego w takim zakresie, jak powinni?

Dla celów niniejszego artykułu uznałem, że warto podzielić się kilkoma refleksjami, jaką rolę rzecznik patentowy pełni dotychczas oraz jaką powinien pełnić w przyszłości, sprowadzając ją do trzech głównych ról – rzecznik patentowy jako doradca w biznesie, jako pełnomocnik procesowy oraz jako „współpracownik” uczelni wyższej, oraz wskazać na istotne elementy, które rzutują na efektywność takiej współpracy. Inspiracją do napisania tego artykułu była konferencja organizowana przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych razem z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 12.10.2019 r. w Warszawie, gdzie wielu rzeczników patentowych, ekspertów, sędziów, przedsiębiorców poruszało tematykę roli rzecznika patentowego w różnych obszarach życia.

1. Rzecznik patentowy jako doradca w biznesie

Rzecznik patentowy powinien wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem w bieżącym działaniu każdego przedsiębiorcy – co do tego chyba nie powinno być sporu. Jednakże dotychczasowa praktyka pokazuje, że rola rzecznika patentowego w biznesie, działającego w ramach różnych form wykonywania tego zawodu, sprowadza się w większości przypadków jedynie do gaszenia pożarów, a tylko w odniesieniu do bardziej odpowiedzialnych podmiotów – do kompleksowej i stałej ochrony różnego rodzaju rozwiązań, produktów, które zostały przez te podmioty wymyślone.

Mimo wieloletniej edukacji przedsiębiorców co do konieczności zapewnienia ochrony praw własności przemysłowej nadal zapomina się często, że od tego, czy współpraca z rzecznikiem patentowym jest ciągła, czy jest na każdym etapie, czy

też podejmowana jest *ad hoc*, oraz na jakim etapie współpraca ta występuje, zależy skuteczność w prowadzeniu biznesu oraz ochrony tego biznesu właśnie przez rzecznika patentowego.

Współpraca ta powinna rozpoczynać się na etapie powstawania różnorodnych pomysłów zarówno w odniesieniu do ochrony nowych urządzeń, sposobów wytwarzania, poprzez ochronę nazewnictwa towarów i usług, prowadzenie badań w zakresie istniejących praw własności przemysłowej, a kończyć na sprzedaży lub licencjonowaniu i aktywnej ochronie przed naruszeniami praw. To z pomocy rzecznika patentowego powinni korzystać przedsiębiorcy, którym zależy na budowaniu strategii biznesowej pod kątem praw już posiadanych przez przedsiębiorcę lub przyszłych praw własności intelektualnej i przemysłowej. Niewątpliwie strategiczna współpraca z rzecznikiem patentowym, oparta na wiedzy i doświadczeniu rzeczników patentowych, jest istotna i potrzebna z punktu widzenia budowania i rozwoju wartości firmy.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że prawdziwą wartością dla przedsiębiorcy nie są zazwyczaj posiadane przez przedsiębiorcę składniki majątkowe, jak nieruchomości czy ruchomości. Tą wartością jest najczęściej „marka”, pod którą zwyczajowo rozumiemy nazwę firmy lub produktu/usługi (występująca również w charakterze zarejestrowanych znaków towarowych), różnego rodzaju prawa typu patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe czy prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Ten fakt przedsiębiorcy uświadamiają sobie zwykle za późno, a mianowicie wtedy, gdy zależy im, by wartość firmy była jak największa. Jest to widoczne zwłaszcza w chwili sprzedaży udziałów firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdzie sprzedaż jest poprzedzona badaniem *due diligence*, w kontekście przygotowywanej do sprzedaży wyceny praw własności intelektualnej i przemysłowej. Wówczas często okazuje się, że przedsiębiorca nie zadbał o to, by oznaczenie, towar czy usługę ochronić prawami własności przemysłowej, a dla poziomu wyceny w zależności od przyjętej metody bywa, że istotne jest np. to, czy dane oznaczenie zostało zgłoszone i czy podlega ochronie, czy też nie.

Z własnej praktyki wiem, że przedsiębiorcy często zbyt późno zdają sobie sprawę z konieczności ochrony tego, na co przez wiele lat pracowali. Nie wiedzą o takich prostych – wydawałoby się – rzeczach, jak konieczność dokonania odpowiednich badań istniejących praw własności przemysłowej poprzedzających rozpoczęcie używania danego produktu czy usługi pod konkretną nazwą, zabezpieczaniu się na wypadek ujawnienia istoty wynalazków przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, konieczności gromadzenia dokumentów świadczących o używaniu znaku towarowego czy chociażby konieczności zgłaszania domen internetowych praktycznie jednocześnie ze zgłoszeniem znaków towarowych. Nadal zgłoszenia do ochrony nazwy firmy czy towarów lub usług w formie znaków towarowych dokonuje się wiele miesięcy, a nawet lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzeniu tych towarów czy usług na rynek.

W omawianym kontekście rzecznik patentowy powinien być postrzegany jako pierwszy partner w biznesie. To od niego w dużej mierze może zależeć budowanie strategii rozwoju i ochrony firmy i to na każdym etapie jej powstawania czy trwania. To on jest w stanie pokierować przedsiębiorcą tak, by z jednej strony budować firmę w sposób odpowiedzialny z odpowiednim zapleczem i portfolio w zakresie praw własności przemysłowej, a z drugiej, by firma nie była narażana na ogromne straty poprzez możliwe naruszenia dokonywane przez osoby zwykle konkurujące na tym samym rynku.

Przykładem budowania takiej odpowiedzialności jest coraz powszechniejsza współpraca rzeczników patentowych ze środowiskiem start-upów. Młodzi przedsiębiorcy, mimo

nieposiadania środków finansowych, podejmują coraz częściej starania, by od początku swojego działania wdrażać ochronę swoich rozwiązań, pomysłów, produktów, które są efektem ich pracy. Już na początkowym etapie rozwoju korzystają z pomocy rzeczników patentowych, co jest widoczne zwłaszcza przy budowaniu strategii rozwoju firmy, poczynając od współpracy z rzecznikami patentowymi w przygotowywaniu i redagowaniu odpowiednich umów o poufności (NDA) z pracownikami lub osobami współpracującymi przy danym projekcie, udziału rzeczników patentowych w szkoleniach z zakresu IP dla pracowników i właścicieli firm, pomocy rzeczników patentowych przy tworzeniu umów licencyjnych lub cesji praw własności intelektualnej i przemysłowej, pomocy przy sporządzaniu wycen praw własności intelektualnej i przemysłowej, a skończywszy na reprezentowaniu przez rzeczników patentowych w ramach postępowań sądowych dotyczących naruszeń tych praw. Rzecznicy patentowi pomagają również bardzo często w negocjowaniu umów z inwestorami, tak aby pomóc swoim klientom zdobywać środki na działalność, z jednej strony, a z drugiej, aby młodzi przedsiębiorcy nie tracili na początku swojej drogi biznesowej nad tym, co wymyślili. Rzecznicy patentowi uczestniczą też bardzo często w procesie uzyskiwania dotacji na rozwój, pomagając przygotować odpowiedni wkład do wniosków dotacyjnych.

Taka aktywna współpraca rzeczników patentowych z przedsiębiorcami daje korzyści obu stronom, ale aby była ona skuteczna, musi być zbudowana na trwałym gruncie wzajemnego zaufania, jak też być efektem nawyku przedsiębiorców do takiej współpracy od samego początku powstania firmy.

Dzięki tego typu współpracy i ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej daje się zauważyć ogromny wzrost potencjału takich firm na rynku. Ostatnie sprawozdanie z maja 2019 r. przedstawione w ramach wspólnego projektu Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokazało, że MŚP, które prowadziły działania w zakresie praw własności intelektualnej, mają większe perspektywy wzrostu niż inne MŚP¹. W sprawozdaniu wskazano przykładowo, że MŚP, które dokonały co najmniej jednego zgłoszenia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, mają 21% szans na doświadczenie późniejszego okresu wzrostu i 10% więcej szans na stanie się przedsiębiorstwami wysokiego wzrostu.

Daje się również zauważyć obecnie pewien trend, że rozwiązania innowacyjne, w tym środki na badania i ochronę praw własności przemysłowej, są finansowane z pieniędzy pochodzących bezpośrednio z prywatnych źródeł, a zwłaszcza z prywatnych funduszy *venture capital*. To pokazuje, że biznes szuka funduszy na rozwój innowacji i dostrzega istotną rolę, jaką jest budowanie skutecznej strategii ochrony IP. Tego typu działania z pewnością nie powinny się odbywać bez udziału rzeczników patentowych.

2. Rzecznik patentowy jako pełnomocnik procesowy

Ochrona własności przemysłowej jest istotnym elementem działalności każdego przedsiębiorcy, który dba o swój rozwój. Sprowadza się zarówno do bieżących działań biznesowych, o których pisałem powyżej, jak też do działań skupiających się na skutecznej ochronie przed naruszeniami praw oraz zgłoszeniami, które wkraczałyby w sferę ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej już zgłoszonych lub chronionych.

¹ Źródło: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights_executive_summary_PL.pdf (dostęp: 23.10.2019 r.).

Rolą rzeczników patentowych jako pełnomocników procesowych jest m.in. weryfikacja, czy inne podmioty (zwykle konkurencyjne) naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz czy podmioty te nie dokonują zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub innych urządzeniach zajmujących się ochroną praw własności przemysłowej, które zwłaszcza poprzez uzyskanie ochrony, mogą naruszać wcześniejsze prawa przedsiębiorców (klientów) obsługiwanych przez rzeczników patentowych. W takich przypadkach to na rzeczniku patentowym spoczywa skuteczne poprowadzenie postępowania sądowego w celu wyegzekwowania praw przysługujących ich klientom. Efektywność tego typu działań w dużej mierze opiera się na wieloletniej praktyce procesowej rzeczników patentowych, którzy w postępowaniach w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, a ostatnio również przy kumulatywnej ochronie w sprawach o naruszenie praw autorskich (a niebawem miejmy nadzieję, że we wszystkich sprawach własności intelektualnej), prowadzą do skutecznego ścigania naruszcycieli. Rolą rzecznika patentowego jest wówczas takie przygotowanie całego postępowania czy przed odpowiednim urzędem patentowym, łącznie ze strategią procesową i zgromadzeniem dowodów, czy przed sądem, by organy te nie miały wątpliwości co do zakresu, rodzaju, jak też podmiotu naruszającego prawo.

Warto w tym miejscu podkreślić, że na etapie przedsądowym można uzyskiwać zabezpieczenie roszczeń, a następnie wszczynać postępowania egzekucyjne wobec naruszcycieli, skutecznie blokując np. sprzedaż tzw. podróbek. Pozwala to na efektywne i szybkie zablokowanie dalszych niepowetowanych strat uczciwie działających przedsiębiorców w związku z działaniami naruszcycieli.

Rzecznicy patentowi niejednokrotnie podejmują próby w imieniu swoich klientów w zakresie pozasądowego zakończenia sporów. Wiele osób wśród rzeczników patentowych pełni funkcję mediatora lub arbitra, którzy obiektywnie i rzeczowo są w stanie rozstrzygnąć spór, niekoniecznie przed obliczem sądu.

Na tle prowadzonych spraw sądowych, także przez rzeczników patentowych, ciekawie prezentują się dane statystyczne przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące liczby wpływów sądowych spraw własności intelektualnej i przemysłowej². W niektórych przypadkach liczba takich spraw w ciągu ostatnich pięciu lat uległa podwojeniu – zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy cywilne o ochronę praw autorskich, sprawy cywilne, w których podstawą roszczeń są przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz sprawy gospodarcze o ochronę praw autorskich. W tym pierwszy przypadku w 2014 r. było 619 takich spraw, podczas gdy w 2018 r. już 1002. Z kolei spraw własności przemysłowej w sprawach cywilnych było jedynie 14 w 2014 r., podczas gdy w 2018 r. już 27, co i tak nie jest imponującą liczbą. W trzecim przypadku takich spraw w 2014 r. było 392, a w 2018 r. już 649.

Odmienny trend, co jest dość zaskakujące, zachodzi w przypadku spraw gospodarczych, w których podstawą są przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kategorii spraw w 2014 r. odnotowano 117 spraw, podczas gdy w 2018 r. tylko 59. Z kolei w przypadku spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji spadek był jeszcze większy, gdyż w 2014 r. było 546 spraw, a w 2018 r. już jedynie 262 spraw. Być może jest to efekt tego, że przedsiębiorcy w takich sprawach dość często godzą się – przy aktywnym udziale również rzeczników

² Dane statystyczne zostały ujęte przy ocenie skutków regulacji dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – nr w wykazie prac UD 497.

patentowych – na polubowne ich zakończenie, zwłaszcza wówczas, gdy obie strony nie chcą prowadzić długotrwałego i czasami mocno skomplikowanego sporu sądowego, którego efekt jest wypadkową umiejętności ich pełnomocników, stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz wiedzy i doświadczenia sędziów rozpoznających sprawę.

Porównując również dane statystyczne z 2017 r. względem roku 2018, nie ulega wątpliwości, że oceniając łączny wpływ spraw tylko w tych dwóch latach we wszystkich kategoriach wyżej opisanych, nastąpił przyrost spraw sądowych o 29,7%.

W omawianych statystykach widoczny jest jeszcze jeden trend, ciekawy zwłaszcza z perspektywy bardzo mocno rozwijającej się dziedziny, jaką są znaki towarowe i wzory przemysłowe. Z danych tych wynika, że dla spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych (obecnie unijnych znaków towarowych) oraz wspólnotowych wzorów od 2014 r. utrzymuje się rokrocznie podobna, choć biorąc pod uwagę liczbę znaków towarowych funkcjonujących na rynku – niewielka, liczba tego typu spraw, wahająca się od 182 do 230. Może to oznaczać, że i tego typu sprawy nie trafiają do sądów właśnie z powodu skutecznych działań przedsądowych i załatwiania ich ugodowo.

W dużej części spraw sądowych to właśnie rzecznicy patentowi z powodzeniem bronią praw swoich klientów i – jak pokazują statystyki tych spraw, zwłaszcza w zakresie spraw własności intelektualnej – będzie przybywać tego typu spraw w przyszłości. Dlatego tak istotne jest, aby korzystać z pomocy wiedzy i doświadczenia rzeczników patentowych, bowiem jako pełnomocnicy procesowi dają gwarancję odpowiedniego merytorycznego przygotowania do prowadzenia procesu.

3. Rzecznik patentowy na uczelniach wyższych

W ostatnim czasie wiele pomysłów rodzi się na uczelniach wyższych. Powstające centra transferu technologii przy uczelniach wyższych są często kolebką bardzo ciekawych pomysłów na biznes. Wielu rzeczników patentowych wspiera te procesy poprzez uczestniczenie we wszystkich etapach, od pomysłu, poprzez przygotowanie dokumentacji do ochrony rozwiązania bazującego na tym pomysle, a następnie pomoc przy jego komercjalizacji.

Na to, jaką rolę pełni rzecznik patentowy na uczelni wyższej, wpływa przede wszystkim strategia zarządzania własnością intelektualną i przemysłową danej uczelni. Z przeprowadzonych obserwacji i rozmów z rzecznikami patentowymi pracującymi na uczelniach lub z nimi współpracującymi wynika, że rzecznik patentowy pełni dość ograniczoną rolę, sprowadzającą się do pomocy w przygotowaniu zgłoszeń wynalazków czy innych przedmiotów ochrony własności przemysłowej. Zdarza się, że doświadczenie i wiedza rzecznika patentowego często nie są do końca wykorzystywane przez uczelnie wyższe. Niejednokrotnie daje się słyszeć postulat, że rzecznik patentowy w ramach pracy na uczelni powinien przede wszystkim wspierać swoją wiedzą naukowców już na etapie powstawania wstępnych pomysłów, którzy dzięki takiej kooperacji będą dysponować wiedzą, czy dane rozwiązanie w ogóle nadaje się do ochrony, a jeśli tak, to w dalszym etapie będą mogli skuteczniej, przy udziale rzeczników patentowych, wdrażać i komercjalizować te „pomysły”. Dlatego tak ważne jest, by rzecznik patentowy uczestniczył aktywnie od samego początku projektu badawczego do jego końca, przy czym wydaje się, że kluczowa jest pomoc zwłaszcza jeśli chodzi o przeprowadzenie odpowiednich badań patentowych. Zdarza się obecnie, że naukowcy bardzo często sami dokonują

badan baz patentowych, ale znacznie bezpieczniej byłoby zasięgnąć konsultacji rzecznika patentowego w tym zakresie, ponieważ bazy patentowe i zawarte w nich informacje należy jeszcze właściwie oceniać przez pryzmat dopuszczalności i skuteczności ochrony.

Wydaje się również, że uczelnie wyższe nie korzystają w wystarczającym stopniu z pomocy rzeczników patentowych w zakresie potencjalnych naruszeń. Uczelnie, co jest zrozumiałe, skupiają się na uzyskaniu ochrony, ale nie wykorzystują potencjału tej ochrony np. do walki z konkurencją. Uczelnie powinny być jednostkami kreującymi popyt na przedmioty praw własności przemysłowej, a niestety ich rola często sprowadza się do samej chęci uzyskania ochrony i ewentualnej komercjalizacji praw własności przemysłowej, co może nie sprzyjać rozwojowi samej uczelni i innowacyjności.

Zdarza się, że przy współpracy rzeczników patentowych z uczelnią ścierają się dwa schematy działania, które można określić hasłowo jako komercyjne wykorzystanie i przywilej badawczy. Są przypadki, że uczelnie nie wykorzystują gospodarczo tych rozwiązań, które wymyślają, a jedynie badają, czy dane rozwiązanie ma jakieś zastosowanie i czy nadaje się do ochrony. To jest niewystarczające, a na pewno nie pobudza innowacji w należytym kierunku.

Rzecznik patentowy na uczelni pełni rolę osoby, która jest w stanie pomóc zarządzać prawami własności przemysłowej w sposób uporządkowany i ukierunkowany na cel, jakim jest nie tylko zgłoszenie do ochrony, ale też utrzymanie tej ochrony, ściganie potencjalnych naruszczeni lub komercjalizacja chronionych rozwiązań. Coraz częściej zauważalne jest także to, że rzecznicy patentowi muszą niejako konkurować z innymi zawodami, jak np. brokerzy innowacji, przy czym należy podkreślić, że zazwyczaj nie posiadają oni wiedzy, kompetencji i doświadczenia równej tej, którą rzecznicy patentowi nabywają nie tylko w trakcie aplikacji, ale przede wszystkim w swoim życiu zawodowym.

4. Podsumowanie

Oceniając trzy główne role (choć mam świadomość, że to nie wszystkie), w jakich występują rzecznicy patentowi, widać wyraźnie, że rozwój przedsiębiorstw, uczelni wyższych winien odbywać się przy czynnym i stałym udziale rzeczników patentowych. Wiele zależy od świadomości podmiotów korzystających z pomocy rzeczników patentowych, ale dużo zależy od nas samych, rzeczników patentowych, jak uświadamiamy konieczność takiej pomocy z naszej strony.

Trudno też pomijać olbrzymią rolę, jaką odgrywa rzecznik patentowy w postępowaniach sądowych czy przed Urzędem Patentowym w sprawach IP. To za sprawą rzeczników patentowych świat IP staje się bardziej zrozumiały, dzięki czemu nasi klienci są bardziej świadomi tak oczekiwań, jak i zagrożeń.

Ukazując rolę rzecznika patentowego, na koniec nie sposób nie wspomnieć o tym, że rzecznik patentowy to zawód interdyscyplinarny, łączący w sobie osoby o bardzo różnicowanym wykształceniu: technicznym, matematyczno-przyrodniczym czy prawniczym, choć zdarza się, że dobrymi rzecznikami są również osoby z wykształceniem odbiegającym od wskazanych powyżej. Rzecznik patentowy dzięki obszernemu i bogatemu programowi aplikacji rzecznikowskiej oraz praktykach w Urzędzie Patentowym RP czy w kancelariach patentowych, uzyskuje bardzo wszechstronne doświadczenia, które procentują w późniejszym życiu zawodowym. Żaden inny zawód nie łączy w sobie tyle różnorodności pod względem wykształcenia, praktyki i doświadczenia. Dobrze więc skorzystać z tej różnorodności, doświadczenia i praktyki z pożytkiem dla rozwoju firmy czy uczelni.