

nr 104

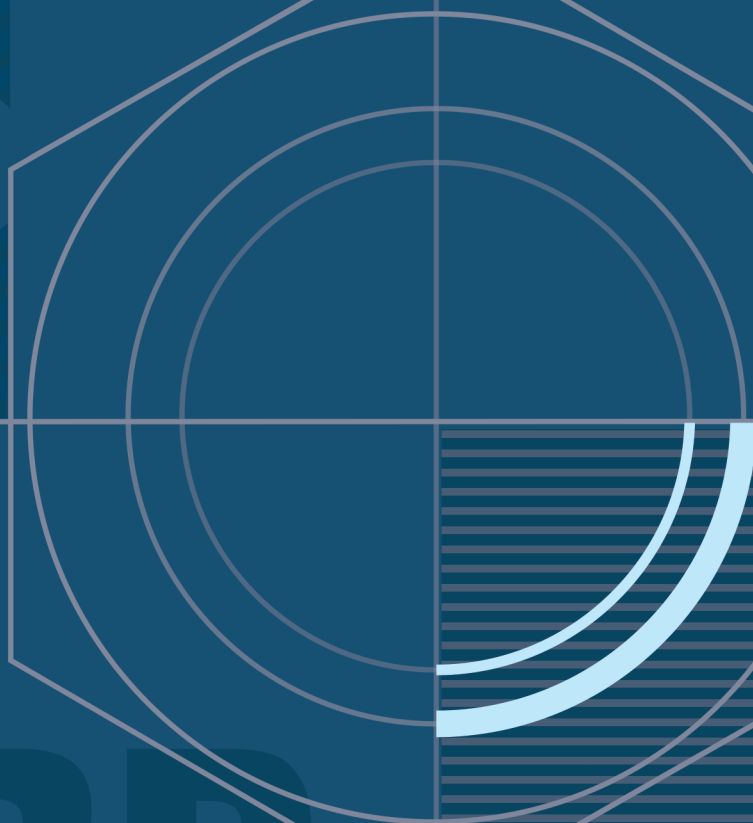
KWARTALNIK



2/2022

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ



RZECZNIK PATENTOWY

**PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**

KWARTALNIK NR 104, 2/2022

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH



RZECZNIK PATENTOWY
Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
KWARTALNIK SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

© Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2022

Redaguje zespół:
Piotr Adamczyk (przewodniczący)
Katarzyna Krupa-Lipińska
Piotr Mierzwiński
Justyna Sobecka (sekretarz)
Karolina Sztobryn

Adres Wydawcy
Polska Izba Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa
tel./fax: 22 646 40 12, 22 646 41 43
e-mail: komisja.wydawnicza@pirp.org.pl

Wersją podstawową (referencyjną) jest wersja papierowa

Nakład: 180 egz.
ISSN 1234-4133

SŁOWO WSTĘPNE

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer tegorocznego Kwartalnika, będący – tak jak poprzednio – wynikiem aktywności autorskiej naszych Koleżanek i Kolegów. Poza kontynuacją rozpoczętych w poprzednim numerze wątków o zagadnieniach zaczepiających o świat nierzeczywisty, zwany nowomodnie wirtualnym, oraz o sposobach łagodnego rozstrzygania nieuniknionych sporów, prezentujemy także opracowanie na temat roli rzecznika patentowego wspomagającego jednostki naukowo-badawcze. W ramach zapowiadanej serii wywiadów prezentujemy rozmowę z Panią Prezes Urzędu Patentowego. Polecamy także obszernie sprawozdanie z działania naszej samorządowej Komisji Legislacyjnej, gdyż dzięki wysiłkowi jej Przewodniczącego dostaliśmy swego rodzaju kompendium, poznawcze nawet dla mnie, gdyż uczestniczyłem w kolejnych posiedzeniach Rady Krajowej i byłem w miarę na bieżąco informowany o efektach pracy tej Komisji. Przypominam, że łamy naszego Kwartalnika są zawsze otwarte dla podobnych sprawozdań z prac Komisji Problemowych, powołanych przez Radę Krajową. Ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić trzydziestą rocznicę wykonywania naszego zawodu poza etatem w jednostce gospodarki społecznej, prezentujemy na początek opracowanie na tema odradzania się prywatnych kancelarii.

Życzę miłej lektury i pozdrawiam,

Piotr Adamczyk



PIRP

SPIS TREŚCI

Małgorzata Gradek Lewandowska - Porozmawiajmy o własności intelektualnej (wywiad z Prezes Urzędu Patentowego RP Panią Edytą Demby-Siwiek)	7
Paweł Kurcman – Działalność Komisji Legislacyjnej w obecnej kadencji	15
Jacek Czabajski – Wykonywanie zawodu	35
Agnieszka Piotrowska-Kirschling, Magdalena Kukowska-Kaszuba - Istota własności intelektualnej w projektach na linii nauka-biznes	41
Małgorzata Gradek Lewandowska - Polaku, bądź mądry przed szkodą i... sporem	59
Joanna Wojewódzka - Problematyka znaków towarowych w metaverse	67
Małgorzata Gradek Lewandowska, Anna Dębska i Julia Szcześniak - Sztuczna inteligencja: prawne science czy fiction?	73



PIRP

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Porozmawiamy o własności intelektualnej (wywiad z Prezes Urzędu Patentowego RP Panią Edytą Demby-Siwek)

Do rozmowy w cyklu „Porozmawiamy o własności intelektualnej” udało się zaprosić Prezes Urzędu Patentowego RP Panią Edytę Demby-Siwek. Zapytam Panią Prezes o sukcesy i trudności w 2022 r., o perspektywy i wyzwania w 2023 r., słowem: o kierunki zmian w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną z perspektywy polskiego Urzędu Patentowego.

Małgorzata Gradek Lewandowska (MGL): *Pani Prezes, kończy się rok 2022, jeszcze za wcześnie na pełne podsumowanie tego roku, ale czy zauważa Pani jakieś tendencje, trendy w rzeczywistości „pocovidowej”?*

Edyta Demby-Siwek (EDS): Faktycznie jeszcze zbyt wcześnie na podsumowanie, ale porównując obecny rok z poprzednim pod kątem liczby zgłoszeń, bo to jest najbardziej interesujące, zaobserwowaliśmy tendencję spadkową w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Myślę, że oprócz oczywistych i powszechnie znanych powodów związanych trudną sytuacją gospodarczą w całej Europie wywołaną wojną w Ukrainie, spadek zgłoszeń może wynikać także z tego, iż polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują zgłoszeń znaków i wzorów przemysłowych bezpośrednio do EUIPO. Szczególnie w sytuacji, gdy koszty tych zgłoszeń są w aż 75% pokrywane ze specjalnego funduszu SME Fund. Jeżeli przedsiębiorca ma

¹ Małgorzata Gradek Lewandowska – radca prawny, rzeczniczka patentowa, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL.

możliwość uzyskania ochrony w krajach Unii Europejskiej dzięki jednemu zgłoszeniu, którego koszty w trzech czwartych są pokrywane z funduszy programu, to wybiera tę ścieżkę zamiast ochrony krajowej. Zresztą taki trend występuje w bardzo wielu krajach członkowskich. My jako Urząd oczywiście zachęcamy do korzystania z unijnego systemu ochrony, ponieważ jeżeli ktoś eksportuje towary czy oferuje usługi na terytorium innego kraju, to powinien skorzystać z tego systemu i programu.

Natomiast liczba zgłoszeń wynalazków jest mniej więcej na takim samym poziomie, jaki był w zeszłym roku. Tu chciałabym przypomnieć i podkreślić, że istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 50% kosztów zgłaszania wynalazków.

Oczywiście zapraszamy także do Urzędu Patentowego i jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z krajowej rejestracji znaków i wzorów. Przede wszystkim, ochrona krajowa praw IP jest odpowiednia dla tych podmiotów, które prowadzą działalność na terytorium tylko jednego kraju. Ponadto, w przypadku ochrony krajowej jest mniejsze ryzyko wniesienia sprzeciwu. Dodatkowo, koszty dochodzenia praw są niższe. Nie można przy tym zapominać, że w przypadku ochrony krajowej ryzyko unieważnienia prawa jest mniejsze, bo mniejsza liczba konkurentów może zgłosić odpowiedni wniosek. W EUIPO narażamy się na potencjalne sprzeciwy lub próby unieważnienia prawa ze strony wszystkich przedsiębiorców będących uprawnionymi zarówno z praw krajowych, jak i unijnych oraz oczywiście międzynarodowych. Z jednej strony cieszymy się z tego projektu i z tego, że nasi przedsiębiorcy myślą globalnie o ochronie własności intelektualnej, ale z drugiej strony, widzimy jego wpływ na liczbę zgłoszeń dokonywanych w naszym Urzędzie.

Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, żeby przedsiębiorcy chronili prawa IP i wybierali taką ścieżkę ochrony, jaka jest najwłaściwsza z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

MGL: *Skoro mówimy o planowaniu ochrony własności intelektualnej, to czy Pani zdaniem, wzrasta wśród przedsiębiorców świadomość konieczności zapewnienia ochrony?*

EDS: W mojej ocenie świadomość przedsiębiorców rośnie. Widzimy, że co roku coraz więcej praw jest przedłużanych. A więc, jeżeli ktoś zarejestruje prawo, to dba o to, aby było ono w mocy. Kilka lat temu mieliśmy ten problem, że bardzo dużo praw wygasało. Obecnie coraz więcej praw jest przedłużanych, a to świadczy o większej świadomości wśród przedsiębiorców.

Wzrasta też liczba zapytań ze strony przedsiębiorców o to, gdzie powinni dokonać zgłoszenia. Wciąż nie jest to ten poziom strategicznego myślenia, który chcielibyśmy widzieć i jeszcze jest przed nami wiele do zrobienia. To też jest pole do współpracy Urzędu z Polską Izbą Rzeczników Patentowych.

W Polsce są ponad 2 mln aktywnych przedsiębiorców. Oczywiście, trudno oczekiwać, że będziemy mieć tyle samo zgłoszeń, ale powinno ich być więcej, niż jest

obecnie. Jesteśmy w czołówce krajów pod względem liczby zgłoszeń unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (odpowiednio 8. i 6. miejsce wg rankingu EUIPO). Nasze statystyki krajowe również na tle krajów unijnych są całkiem dobre.

MGL: *Mówiąc o podnoszeniu świadomości przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej, nie sposób nie wspomnieć o programie „Własność intelektualna w Twojej firmie”,² który był prowadzony przez Urząd Patentowy. W realizację tego programu zaangażowane były kancelarie rzeczników patentowych. Stąd, dla czytelników Kwartalnika zapewne będzie ciekawe, jakie są Państwa wnioski z programu, jak bardzo ten program cieszy się popularnością i czy będzie kontynuowany.*

EDS: Projekt został zakończony ze względu na zakończenie jego finansowania udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekt poza-konkursowy Urzędu Patentowego RP” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niestety realizacja projektu przypadła na okres pandemii COVID-19, stąd utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami było utrudnione. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom wybór formy spotkania – około połowy z nich zdecydowało się na realizację usługi w formie online. Z rozmów z wykonawcami usług, którymi, tak jak Pani wspomniała, byli też rzecznicy patentowi, a także z samymi przedsiębiorcami wynika, że program był bardzo dobrze oceniany. Ankiety satysfakcji pokazały, że usługa oceniana była bardzo wysoko. Dlatego mamy nadzieję, że będziemy kontynuować podobny projekt w ramach współpracy z EUIPO. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów. W ramach projektu EUIPO oferowana będzie usługa „szyta na miarę” dla konkretnego przedsiębiorcy. Wykonawca pomoże mu zidentyfikować dobra intelektualne, jakie posiada u siebie w firmie, tak aby budował strategię ochrony, żeby wiedział, co powinien chronić. Oczywiście rozumiałe jest, że część przedsiębiorców chce, żeby ich rozwiązania nie zostały ujawnione. Uważają, że ochrona patentowa nie jest dobrą drogą. Należy to zrozumieć, bo każdy przedsiębiorca wybiera własną strategię, ale ważne, aby decyzję w tym zakresie podejmował świadomie.

MGL: *W ramach podnoszenia świadomości przedsiębiorców czy Państwo myślicie o tym, jak docierać do przeciętnego uprawnionego? Jak podnosić świadomość potrzeby ochrony? Dlaczego świadomość ochrony własności intelektualnej jest ciągle taka niska w Polsce, z czego to wynika?*

EDS: Stale pracujemy nad docieraniem do przedsiębiorców oraz podnoszeniem ich świadomości. Realizujemy wiele inicjatyw, wydarzeń – samodzielnie bądź z innymi

² Więcej informacji o tym programie na witrynie <https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie/o-projekcie>

instytucjami. W odniesieniu do poziomu świadomości małych i średnich przedsiębiorców niedawno przygotowany i wydany raport EUIPO i EPO „IPR-intensive industries and economic performance in the European Union Industry” wskazuje, że wszędzie jest bardzo podobnie: około 9% przedsiębiorców ma zarejestrowany co najmniej jeden z przedmiotów własności intelektualnej. We wszystkich badanych krajach, czyli krajach członkowskich Unii Europejskiej, ten wskaźnik utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. Tylko, że w naszym przypadku działa efekt skali. Jeśli 10% przedsiębiorców chroni swoją własność intelektualną, to pozostałe 90%, które jej nie chroni, to w sumie bardzo wielu przedsiębiorców. Nie chcę się odwoływać do takiego kraju jak Malta, ale popatrzmy nawet na kraje z Grupy Wyszehradzkiej: Czechy czy Słowację. Ilu w porównaniu z nimi mieszkańców ma Polska? W związku z tym i liczba przedsiębiorców w naszym kraju jest o wiele wyższa.

MGL: *Jeśli mówimy o świadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej i zarządzania nią, to warto zwrócić uwagę na zjawisko zmiany pokoleniowej, oddawanie sterów firm w młodsze ręce. Ta zmiana dotyczy firm rodzinnych, a takich jest większość. W krajach zachodnich, np. w Niemczech, sukcesja zachodzi od kilku pokoleń. W Polsce, w związku z transformacją ustrojową, proces ten obserwujemy dopiero teraz, gdy na zasłużoną emeryturę odchodzą ci, którzy zakładali firmy 30 lat temu. W niektórych firmach pojawiają się wykształceni menedżerowie, zdający sobie sprawę z wartości niematerialnych i prawnych, z renomy czy postrzegania marki.*

EDS: To prawda. Proszę jednak spojrzeć, jaka jest różnica w strukturze przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów jest wiele dużych przedsiębiorstw, a duże przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa świadome. U nas też duże przedsiębiorstwa, których jest ok. 1%, są świadome wagi istnienia i celowości ochrony własności intelektualnej. Problem dotyczy tych mniejszych i średnich.

MGL: *I tu właściwie jest sedno. Nie każdy właściciel firmy czy menadżer MŚP zdaje sobie sprawę, jak duże znaczenie ma własność intelektualna w wartości jego firmy. Kilka lat temu widziałam statystyki, z których wynikało, że wartości niematerialne i prawne stanowią średnio 75% wycenie firmy.*

EDS: Tak, a po pandemii nawet więcej. W niektórych przypadkach szacuje się, że to jest prawie 90%. Znaczenie wartości *stricte* ekonomicznej praw własności intelektualnej niezmiennie szybko rośnie. A epidemia COVID-19 bardzo ten proces przyspieszyła. Firma analityczna Ocean Tomo przeprowadziła badanie „Intangible Asset Market Value Study” poświęcone ekonomicznym skutkom koronawirusa. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że COVID-19 przyspieszył trend zwiększania udziału aktywów niematerialnych, które stanowią teraz ponad 90% wartości rynkowej indeksu S&P 500. Tendencja ta utrzymuje się również w przypadku indeksu S&P Europe 350, choć w mniejszym stopniu, ze wzrostem z 71% w 2015 r. do 74% w 2020 r.

MGL: *Jeśli mówimy o przyspieszeniu wzrostu wartości niematerialnych i prawnych, to zapewne ogromny wpływ na to mają nowe technologie, nowe możliwości korzystania z własności intelektualnej w obszarach dotychczas nieznanach. Myślę tutaj o światach metawersum. Niektóre wielkie firmy w tej chwili mocno stawiają na obecność w cyfrowej rzeczywistości, kupując działki, urządzając wirtualne sklepy, tokenizując swoje zasoby. To zaś generuje potrzebę zabezpieczenia ich własności intelektualnej – zwłaszcza znaków towarowych i wzorów przemysłowych – w meta-rzeczywistości. Czy polski Urząd Patentowy ma już doświadczenie w tym zakresie?*

EDS: Do tej pory w tym obszarze nie mieliśmy większych doświadczeń ani tego rodzaju zgłoszeń krajowych. Możemy jedynie bazować na doświadczeniach EUIPO czy też innych urzędów ds. własności przemysłowej na świecie, jak np. w Singapurze czy USA. Na razie cyfrowa rzeczywistość nie jest zjawiskiem powszechnym, ale przez to, że jest to zjawisko nowe, ciekawe i nietypowe, jest często przedmiotem publikacji w mediach. Razem z innymi państwami Unii Europejskiej rozmawiamy na temat wypracowania wspólnego podejścia do tego tematu, tak aby przedsiębiorcy z naszego kraju mieli nie tylko świadomość co do tego typu wartości niematerialnych, ale również pewność co do ich ochrony, podobnie jak ma to miejsce za naszymi granicami. Tym samym, w celu osiągnięcia spójności w tym zakresie, Komisja Europejska planuje już w najbliższym czasie przedstawienie projektu rozporządzenia dotyczącego ochrony wzorów przemysłowych na poziomie unijnym. Myślę, że kwestie związane z metawersum, jak i nowymi technologiami, takimi jak 3D, 4D, mogą pojawić się w tym projekcie.

Warto również zwrócić uwagę, że w ramach pakietu dotyczącego wzorów przemysłowych zaprezentowanego przez Komisję przewiduje się również zmianę dyrektywy. Prawdopodobnie zostanie tam poruszonych wiele kwestii istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki, a w szczególności związanych z ochroną części zamiennych. Obecnie poszczególne państwa członkowskie UE regulują kwestię tzw. „klauzuli napraw” niezależnie i niejednolicie, przyznając szersze uprawnienia producentom części oryginalnych lub producentom części zamiennych. Dlatego też obszar ten musi być jak najszybciej ujednolicony, tak żebyśmy jako Unia Europejska i wszystkie państwa członkowskie mieli wspólną politykę i jednakowe podejście do tej kwestii. Harmonizacja rynku unijnego poprzez wprowadzenie „klauzuli napraw” umożliwi bowiem polskim producentom części zamiennych, w szczególności części samochodowych, eksport towarów do wszystkich państw UE, gdyż w chwili obecnej jest ona różnie uregulowana w poszczególnych państwach UE.

MGL: *Wspomniała Pani o zmianach w prawie. Wiem, że na omówienie zmian w zakresie prawa własności przemysłowej, które były ogłoszone kilka miesięcy temu, jest jeszcze za wcześnie, bo zmiany są w konsultacjach społecznych, ale może mogłaby Pani powiedzieć co z perspektywy Urzędu Patentowego było ważne przy okazji aktualizowania pwp.*

EDS: Z naszych doświadczeń w kontaktach z przedsiębiorcami, też popartych badaniami, które przeprowadzaliśmy wspólnie OECD i Komisją Europejską, a także z badań przeprowadzonych przez EUIPO, wynika, że problematyczne dla naszych przedsiębiorców w Polsce są te same kwestie, które zgłaszają MŚP w całej UE.

Po pierwsze, zawsze wskazywane jest przeświadczenie o tym, że procedury są skomplikowane i długotrwałe, a przedsiębiorcy nie chcą czekać. Wprowadzają towar na rynek, a za miesiąc, może dwa, robią rebranding i zaczynają promować kolejny produkt. Spójrzmy np. na cykl życia produktu w modzie – jest on bardzo krótki.

Druga kwestia to przekonanie o kosztowności procesów rejestracji. Wydaje się, że w naszym Urzędzie te koszty są niewielkie, ale co ciekawe, w Niemczech wzory przemysłowe można zarejestrować i chronić taniej niż w Polsce. To mnie zaskoczyło, gdy przeprowadzaliśmy badania, przygotowując się do tego projektu. Analizowaliśmy ustawodawstwa innych krajów unijnych, tak żeby móc zaimplementować najlepsze ich rozwiązania. Wychodziliśmy z założenia, że jeśli coś odpowiada przedsiębiorcom w innych krajach, dlaczego nie miałyby odpowiadać naszym przedsiębiorcom. Po to mamy wspólny rynek unijny, aby praktyki zbliżyć.

Ostatnia kwestia, poza kompetencją Urzędu Patentowego, ale też bardzo ważna, to egzekwowanie naruszeń praw własności intelektualnej. Ponad dwa lata temu zostały powołane w Polsce specjalne sądy do spraw własności intelektualnej, i mamy nadzieję, że pełnomocnicy są zadowoleni z ich funkcjonowania. Linia orzecznicza tych sądów jest w tej chwili jeszcze kształtowana, ale mam nadzieję, że dostrzegają już Państwo pierwsze pozytywne rezultaty ich działalności.

MGL: *Aby przedsiębiorcy wiedzieli, to muszą interesować się własnością intelektualną. Urząd robi wiele, aby popularyzować wiedzę na ten temat. Temu służą programy „Własność intelektualna w twojej firmie” czy „...w twojej szkole”. Oczywiście też wszystkie konferencje, spotkania informacyjne, spotkania z przedsiębiorcami, ze stowarzyszeniami branżowymi. Czy efektem słuchania głosu przedsiębiorców było wydanie wytycznych w zakresie patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo?*

EDS: Tak, oczywiście. Chcieliśmy pójść z nurtem tego, co robi EPO, ponieważ wiemy doskonale o tym, że patenty europejskie są walidowane na terytorium naszego kraju i te wynalazki i tak są chronione na terenie Polski. W zakresie walidacji Urząd nie może powiedzieć „nie”. Skoro odpowiadamy na wyzwania XXI wieku, to musimy zauważyć, że kraje najbardziej innowacyjne też mają podobną praktykę. Stąd inicjatywa stworzenia i wdrożenia „Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego”, które są już stosowane w praktyce orzeczniczej Urzędu Patentowego RP.

MGL: *A co jest dla Urzędu wyzwaniem na kolejny rok?*

EDS: Myślę, że prócz tych oczywistych wyzwań związanych z legislacją, kolejnymi wytycznymi czy dalszą cyfryzacją Urzędu jednym z priorytetów Urzędu na 2023 rok

będzie ujednolicenie praktyki i orzecznictwa Urzędu. Rocznie wpływa do Urzędu Patentowego ok. 37 tys. różnego rodzaju wniosków. Są to w przeważającej mierze zgłoszenia, ale także wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy czy o unieważnienie. W związku z tym powołałam zespół do spraw orzecznictwa, aby te same zagadnienia, które pojawiają się w różnych departamentach, były jednolicie rozstrzygane w ramach całego Urzędu. Jest to z mojego punktu widzenia ciągle wyzwanie, ponieważ sprawy i problemy są bardzo różne. Jednolite podejście jest bardzo ważne, bo pewność rozstrzygnięcia wpływa na atrakcyjność całego systemu, a przecież o to nam chodzi, aby w ten sposób zachęcić przedsiębiorców do ochrony własności intelektualnej. Oczywiście będziemy też stale rozwijać i doskonalić wszelkie kanały komunikacji z naszymi klientami. W planach na następny rok mam także organizację cyklicznych spotkań z organizacjami przedsiębiorców oraz użytkownikami systemu IP tak, aby jeszcze bardziej móc odpowiadać na stawiane nam przez nich wyzwania. Bowiem Urząd Patentowy dla mnie to przede wszystkim urząd otwarty i przyjazny.

MGL: *Wspomnialiśmy o wynalazkach wspomaganych komputerowo i mówiła Pani o ogromnej liczbie wniosków jakie w ogóle wpływają do Urzędu. Czy to nie ten moment, w którym trzeba zaangażować do pomocy sztuczną inteligencję? Podobno w EUIPO „sztuczna” ma etat?*

EDS: U nas też korzystamy ze sztucznej inteligencji w ramach systemu „AutoPatent”, który dokonuje klasyfikacji patentowej na podstawie tego, czego ten system nauczyliśmy. Jest w stanie rozpoznać, do jakiej międzynarodowej klasy MKP należy wynalazek, tak jak wcześniej dokonywał tego ekspert. W tej chwili maszyna przekierowuje też zgłoszenia do konkretnej osoby zgodnie z jej wykształceniem i kwalifikacjami.

Moim marzeniem jest zaangażowanie sztucznej inteligencji do wspomagania przeprowadzenia badań wynalazków przez eksperta. Proszę sobie wyobrazić, że codziennie na świecie jest dokonywanych ok. 68 tys. zgłoszeń, w związku z tym przeprowadzenie badania nowości czy poziomu wynalazczego niedługo będzie po prostu procesem tak długotrwałym, że bez sztucznej inteligencji będzie to niemożliwe. To jest olbrzymie wyzwanie, bo nie chodzi tylko o ustalenie nowości i słów podobnych, ale szczególnie trudne jest zagadnienie badania w innych językach. Podjęliśmy z WIPO rozmowy, żeby zaimplementować sztuczną inteligencję w obszarze tłumaczeń. Przygotowujemy projekt, który pozwalałby na maszynowe tłumaczenie na najwyższym poziomie. Chociaż trzeba pamiętać, że język polski nie jest najprostszy, a nasze „sz” i „cz” stanowią trudność. Czekam na efekt tej współpracy i na pierwsze rezultaty.

MGL: *Mówiąc o sztucznej inteligencji i zmianach technologicznych wpływających na nowe obszary ochrony własności intelektualnej, nie można pominąć dwóch światowych konkurentów w tym obszarze: USA i Chin. Jakiego wsparcia polskim przedsiębiorcom udziela Urząd Patentowy w zetknięciu z tymi krajami?*

EDS: W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dopiero w tym roku powołano moją odpowiedniczkę – Dyrektora Urzędu US ds. Patentów i Znaków Towarowych (USPTO). W lipcu br. miałyśmy okazję spotkać się osobiście podczas Zgromadzenia Ogólnego WIPO w Genewie. Zarówno sama Pani Dyrektor, jak i przedstawiciele USPTO są bardzo otwarci na współpracę, między innymi oferują pomoc w zakresie zastosowania rozwiązania przewidzianego w nowej ustawie, czyli wstępnego zgłoszenia wynalazku (ang. Provisional Patent Application), które jest zaczerpnięte właśnie z ustawodawstwa amerykańskiego. Prowadzimy rozmowy i konsultacje w sprawie wspólnych działań, w tym związanych z pomocą pracowników USPTO w szkoleniach dotyczących wdrażania nowych rozwiązań.

Ponadto w ramach współpracy z Chinami mamy zawarte porozumienie, którego efektem jest między innymi utworzenie punktu kontaktowego dla polskich i chińskich przedsiębiorców. Celem utworzenia takiego punktu pomiędzy UPRP a chińskim urzędem CNIPA jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych w Polsce i w Chinach w zakresie uzyskiwania i utrzymywania swoich innowacyjnych rozwiązań. Znajomość angielskiego nie jest tak powszechna w tym ogromnym kraju, o odmiennej dla nas kulturze, w związku z tym ta pierwsza pomoc jest niezbędna. Przede wszystkim ma to istotne znaczenie dla małych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku chińskim. W tym wypadku wiedza i świadomość potencjalnych problemów są kluczowe.

MGL: *Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Wydaje się, że w zasadzie każdy z tematów mniej lub bardziej dotyczył świadomości na temat ochrony własności intelektualnej i zmian w zakresie zarządzania nią. Widać, że zarówno Urząd Patentowy RP, jak i Polska Izba Rzeczników Patentowych mają sporo do zrobienia w tym zakresie.*

Paweł Kurcman¹

Działalność Komisji Legislacyjnej w obecnej kadencji

Wstęp

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie członkom naszego Samorządu działalność Komisji Legislacyjnej w trakcie obecnej kadencji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych trwającej od listopada 2021 r. Poniżej przedstawiono prace Komisji Legislacyjnej, które owocowały podjęciem stosownych uchwał przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych co do projektowanych aktów prawnych, jak również wskazano na szereg działań (w tym na toczące się w ramach Komisji Legislacyjnej dyskusje), wypracowywanych wspólnie stanowisk przez Komisję Legislacyjną z innymi, powołanymi do konkretnych celów, komisji doraźnych.

Komisja Legislacyjna została powołana przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych, jako jedna z kilku działających na stałe komisji problemowych.

Uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 3 listopada 2021 r. (nr 2072/VIII/2021) Krajowa Rada powołała na Przewodniczącą tej komisji Pawła Kurcmana, natomiast na podstawie uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2081/VIII/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. powołano 15 członków tej komisji, uzupełniając dodatkowo o jedną osobę uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia 21 listopada 2021 r. (nr 2083/VIII/2021).

Zakres działania Komisji Legislacyjnej został ustalony przyjętym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych Regulaminem Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2071/VIII/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy:

- 1) opiniowanie aktów prawnych,

¹ Paweł Kurcman – rzecznik patentowy, Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej PIRP

- 2) przygotowywanie własnych propozycji nowelizacji aktów prawnych,
- 3) uczestniczenie w procesie legislacyjnym i prezentowanie stanowiska samorządu wobec odpowiednich organów,
- 4) sporządzanie opinii prawnych dotyczących spraw rozstrzyganych lub załatwianych przez organy samorządu,
- 5) redakcja legislacyjna aktów wewnętrznych samorządu przygotowywanych przez jego organy.

Komisja działa aktualnie w składzie 16 osobowym:

Paweł Kurcman - Przewodniczący,
Bartosz Krakowiak – Wiceprzewodniczący
Magdalena Krekora – Sekretarz
Magdalena Augustyniak – Członek Komisji
Joanna Boćkowska – Członek Komisji
Krzysztof Czub – Członek Komisji
Magdalena Filipek-Marzec – Członek Komisji
Oskar Gińko – Członek Komisji
Andrzej Kacperski – Członek Komisji
Bogusław Kler – Członek Komisji
Alina Magońska – Członek Komisji
Piotr Mierzwiński – Członek Komisji
Marcin Momot – Członek Komisji
Paweł Obrycki – Członek Komisji
Elżbieta Piątkowska – Członek Komisji
Monika Wielecka – Członek Komisji

Od początku działania Komisji Legislacyjnej w tej kadencji, Komisja skupiała się na działaniach związanych z aktualnymi procesami legislacyjnymi, w szczególności nad nowelizacjami lub projektami nowych aktów prawnymi z dziedziny własności intelektualnej lub takimi, które bezpośrednio dotyczą zawodu rzecznika patentowego, jak ustawa o rzecznikach patentowych.

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim projekty ustawy: ustawa o wyrobach medycznych, ustawa o rzecznikach patentowych, ustawa Prawo własności przemysłowej, ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poniżej przedstawione zostaną działania i stanowiska prezentowane przez Komisję Legislacyjną w zakresie projektów aktów prawnych procedowanych od początku jej powstania.

Jednym z pierwszych projektów aktów prawnych udostępnionych w ramach konsultacji publicznych, jakim zajmowała się Komisja Legislacyjna w tej kadencji, był

projekt ustawy o wyrobach medycznych. Komisja Legislacyjna wypracowała stanowisko, przyjęte później w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, zgodnie z którym projektowane przepisy ww. ustawy mogłyby prowadzić do naruszenia zasady skuteczności i proporcjonalności. Główną przyczyną takiego stanowiska jest liczba i niewspółmierna wysokość kar dla podmiotów gospodarczych rynku krajowego. W ocenie Komisji Legislacyjnej „zasada skuteczności może zostać naruszona z tego powodu, że nałożenie tak wysokiej kary *de facto* spowoduje likwidację podmiotu na rynku, który otrzymał karę, ale nie spowoduje zniesienia niebezpieczeństwa dla korzystających z wyrobów (np. nie będzie podmiotu do wycofania ich z rynku). Zasada proporcjonalności może z kolei zostać naruszona dlatego, że tak wysokie kary nie korespondują z sytuacją majątkową podmiotów gospodarczych w Polsce i są zbyt dużym ryzykiem i obciążeniem dla rodzimych przedsiębiorców, szczególnie tych małych, i stanowić będą realną przeszkodę do rozwoju krajowej branży wyrobów medycznych).”

W projekcie ustawy była mowa o zakresie działania organów w zakresie odstąpienia od wymiaru kary lub jej wysokości, jednak projektowane zapisy były nieprecyzyjne i nie wprowadzono żadnych obiektywnych zasad miarkowania sankcji, pozostawiając je pełnej uznaniowości urzędnika, co rodziłoby pole do nadużyć.

Dlatego Komisja Legislacyjna rekomendowała wprowadzenie kryteriów kar i ich wysokości w zależności od np.:

- tego, czy wyrób stanowił bezpośrednie zagrożenie życia,
- tego, czy wyrób stanowił bezpośrednie zagrożenie zdrowia,
- tego, czy wyrób stanowił bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika w ogóle,

z jednoczesnym przyjęciem określonych ram kwotowych, waloryzowanych o wybrane wskaźniki GUS (co pozwoli na dłuższe stosowanie ustawy i zachowanie adekwatności kar).

Komisja Legislacyjna wskazała również, że „co prawda art. 189d kpa przewidyuje zasady wymiaru kar pieniężnych, jednak z uwagi na specyfikę rynku wyrobów medycznych wskazane tam zasady wymiaru kar są zbyt nieostre i zostawiają zbyt duży zakres uznania administracyjnego, w szczególności w sytuacji, gdy wskazane w ustawie kary są tak wysokie. Nie sposób nie zauważyć, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jedna tak duża kara będzie mieć taki sam skutek, jak kara konfiskaty mienia w całości. Wysokość kar może wywołać efekt mrozący, gdzie małe przedsiębiorstwa, szczególnie rodzinne wycofają się z rynku wyrobów medycznych z powodu ogromnego ryzyka, że nawet drobne uchybienie skutkować będzie utratą całego dorobku życia. W efekcie, na rynku pozostaną jedynie duże firmy, co spowoduje zmniejszenie konkurencji i wzrost cen, co negatywnie odbije się na pacjentach. Jednocześnie mocno zmniejszy się liczba podmiotów innowacyjnych, a w konsekwencji liczba innowacji. (...) Analiza przepisów projektowanej ustawy prowadzić

może do wniosku, że w przeciwieństwie do treści ww rozporządzeń ustawodawca chce traktować kary jako źródło dochodu budżetowego a nie jako środek do dbania o rynek wyrobów medycznych w kraju. Ich wprowadzenie może odnieść ten negatywny skutek, że albo nie będzie na rynku krajowym wyrobów medycznych (nawet podstawowych), albo działalność gospodarcza w tym zakresie będzie polegała na tym, że podmioty zagraniczne utworzą lokalny podmiot krajowy bez majątku i bez kapitału, co w przypadku działania niezgodnie z ustawą nie wywoła dla podmiotu realnych, negatywnych skutków w tym finansowych, gdyż nie będzie jak wyegzekwować kar. Powyższe spowoduje, że nie będzie ryzyka dla wprowadzania produktów niespełniających norm. W efekcie jedynym odpowiedzialnym pozostaną podmioty krajowe, które będą jako jedyne odpowiadały w całości za ewentualne błędy. Taka sytuacja nie jest zgodna z unijną zasadą równości, jak również wydaje się, że godzi w przepisy krajowe."

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2152/VIII/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. Z powyższymi i pozostałymi uwagami można zapoznać się na kodowanej stronie www.pirp.org.pl pod linkiem:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/zalacz2152.pdf>.

Komisja Legislacyjna opracowywała również stanowisko w odniesieniu do projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które zostało zaaprobowane przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. Wskazano na kilka zagadnień, które są szczególnie bliskie środowisku rzeczników patentowych. Zwrócono uwagę w przedłożonym do uchwalenia Krajowej Radzie Rzeczników Patentowym stanowisku, że *„od lipca 2020 r. powstały wyspecjalizowane wydziały dla spraw własności intelektualnej w ramach pięciu utworzonych w tym celu wydziałów sądów okręgowych i dwóch wydziałów sądów apelacyjnych. Powstanie tych wydziałów miało na celu przygotowanie odpowiedniej kadry sędziów, wyspecjalizowanych do rozpoznawania spraw własności intelektualnej. Dotychczasowa praktyka pokazała, że jest to krok w dobrym kierunku, gdyż sprawy własności intelektualnej wymagają wysokiej specjalizacji, zwłaszcza w sprawach o charakterze technicznym. Przez prawie dwa lata funkcjonowania sądów (wydziałów) dla spraw własności intelektualnej wytworzyła się już pewna praktyka orzecznicza i sędziowie rozpoznający sprawy mają dobre przygotowanie praktyczne do ich rozpoznawania”*. Wyrażono również obawę, że *„projekt ustawy w jego obecnym brzmieniu nie zagwarantuje dalszej specjalizacji sędziów w obecnych Sądach Okręgowych i Apelacyjnych wyznaczonych do ich rozpoznawania, bowiem zawarte w nim propozycje nie wskazują, iż akurat te Sądy (wydziały) będą miały wyłączność w zakresie prowadzonych spraw własności intelektualnej oraz że sędziowie dotychczas orzekający w tych wydziałach, będą się nimi zajmować. Treść uregulowań wydaje się wskazywać, że sprawy z zakresu własności intelektualnej mogą być potencjalnie rozpoznawane tylko przez jeden sąd, co niewątpliwie nie będzie sprzyjało realizacji zagwarantowanego dla wszystkich*

obywateli prawa do sądu. Nie wpłynie to też na sprawność i merytoryczne rozpoznawanie spraw, wręcz może powodować ich przewlekłość, co niewątpliwie nie będzie zgodne z duchem projektu, a więc wzrostem efektywności prowadzenia spraw sądowych.”

Komisja Legislacyjna poddała pod rozagę zmiany projektowanych przepisów dotyczących utworzenia izb gospodarczych a w ich zakresie rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej. Zwrócono uwagę na fakt, iż nie każda sprawa z zakresu własności intelektualnej jest sprawą gospodarczą, a więc niecelowe jest umieszczanie w izbie gospodarczej spraw o charakterze niegospodarczym. Nadto, projektowane przepisy nie przewidywały utrzymania obecnego *status quo* i pozostawienie wyspecjalizowanych izb (wydziałów) do spraw z zakresu własności intelektualnej w kilku wyspecjalizowanych sądach okręgowych i apelacyjnych. Projekt również nie przewidywał utworzenia w sądach okręgowych samodzielnych izb do spraw z zakresu własności intelektualnej.

Komisja Legislacyjna wskazała również, że treść proponowanych zmian mogła nie być w zgodzie z obowiązującymi regulacjami unijnymi, a w szczególności z art. 123 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i art. 80 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, które wskazują na potrzebę wyznaczenia sądów krajowych działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji w sprawach unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. Projekt nie zakładał konieczności powstania takich sądów (a przewiduje jedynie taką możliwość) i to nie jako odrębny wydział (izbę), ale w strukturze izby gospodarczej, co nie jest trafnym rozwiązaniem. Przyjęcie projektowanych zmian mogłoby zatem spowodować zaprzepaszczenie istotnej nowelizacji przepisów KPC w 2020 r., wprowadzających wyspecjalizowane wydziały (izby) rozpoznające sprawy z zakresu własności intelektualnej, co byłoby wbrew słusznemu kierunkowi wyznaczonemu kilka lat temu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, aby powstały takie wyspecjalizowane sądy.

Nadto przedstawione przez Komisję Legislacyjną zmiany projektu miały na celu uporządkowanie oraz – tam, gdzie jest to wskazane – odniesienie proponowanych zmian do rzeczników patentowych i aplikantów. Projekt w kilku miejscach pomijał rzeczników patentowych i aplikantów jako pełnomocników procesowych, podczas gdy od wielu lat rzecznicy patentowi i aplikanci rzecznikowscy mogą występować przed sądami i urzędami w sprawach własności przemysłowej oraz w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr Nr 2204/VIII/2022 z dnia 15 maja 2022 r. Z uchwałą można zapoznać się na kodowanej stronie www.pirp.org.pl pod linkiem:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/uchw2204.pdf>

Komisja Legislacyjna w kwietniu 2022 r. zajmowała się analizą projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, przy czym nie wniosła uwag do tego projektu.

W pierwszej połowie 2022 r. członkowie Komisji Legislacyjnej, razem z powołaną w tym celu Komisją ds. Regulacji Zawodu pod przewodnictwem Przewodniczącego tej komisji – Pana Andrzeja Kacperskiego, prowadzili dyskusje nad projektowanymi przepisami ustawy o rzecznikach patentowych udostępnionymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W toku dyskusji wskazano na szereg zmian, które mogłyby być niekorzystne nie tylko dla wykonywania zawodu rzecznika patentowego, ale również, a może przede wszystkim, godziłyby w rozwój innowacyjności w Polsce. Warto w tym miejscu dla przykładu wskazać kilka wątków, które poruszane były w toku dyskusji pomiędzy członkami obu Komisji oraz wypracowywane stanowiska.

W szczególności członkowie obu Komisji zwracali uwagę na fakt, iż w toku prac nad nowelizacją ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie w lipcu 2020 r., wprowadzającą sądy własności intelektualnej i rozszerzające uprawnienia rzeczników patentowych do reprezentowania w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej, pozostawiono budzącą wątpliwości lukę prawną co do możliwości świadczenia pomocy prawnej przez rzeczników patentowych w sprawach z zakresu spraw własności intelektualnej. Wprawdzie z nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego można było wywodzić stanowisko, że skoro rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w sprawach z zakresu własności intelektualnej przed sądami, to tym samym może świadczyć pomoc prawną w tego rodzaju sprawach na wcześniejszym etapie (trudno byłoby uznać, iż wolą ustawodawcy byłoby zakazywanie rzecznikowi patentowemu świadczenia pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a pozwalanie mu świadczyć pomoc prawną jedynie na etapie sądowym w zakresie reprezentowania klienta przed sądem), to jednak, aby uniknąć wątpliwości, zaproponowano przepis, iż rzecznik może także świadczyć pomoc prawną w tych sprawach, nie zależnie od tego, czy świadczy ją w ramach reprezentowania przed sądem czy w innych pozasądowych sprawach.

Dyskutowano również o tym, aby wzorem innych izb zawodowych, lista rzeczników patentowych była prowadzona przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych,

a nie jak dotychczas przez Urząd Patentowy. Polska Izba Rzeczników Patentowych mogłaby mieć kompetencje do decydowania o wpisach i skreślaniu z listy rzeczników patentowych, tak jak to ma miejsce dotychczas w odniesieniu do aplikantów rzecznikowskich. Sytuacja, w której samorząd zawodowy nie prowadzi własnej listy jego członków, a prowadzi ją Urząd, przed którym występują rzecznicy patentowi, wywoływała spore kontrowersje w samorządzie rzecznikowskim, choć trzeba przyznać, że były również głosy przeciwnie przyjmowaniu jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Omawiano również możliwość zmiany przepisów, które prowadziłyby do zrównania stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych ze stawkami radców prawnych i adwokatów w odpowiednim rozporządzeniu do ustawy i omówiono redakcję takich zapisów.

Wskazano również, że obecny egzamin kwalifikacyjny nie weryfikuje wszystkich aspektów wykonywania zawodu i wiedzy merytorycznej, jaką winien posiadać przyszły rzecznik patentowy. Do rozważenia pozostawałaby możliwość zmian w egzaminie kwalifikacyjnym w taki sposób, aby egzamin składał się przykładowo z 5 części pisemnych obejmujących sporządzenie stosownych pism lub rozwiązywanie zadań z następujących zakresów:

- sporządzenie dokumentacji zgłoszenia do ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i stan techniki;
- przygotowanie pisma procesowego w postępowaniu zgłoszeniowym, w odpowiedzi na zawiadomienie urzędowe, w którym przedstawiono stan techniki wynikający ze sprawozdania z poszukiwania, lub sporządzeniu analizy zdolności patentowej wynalazku obejmującej przesłanki nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowności, w oparciu o przedstawiony lub samodzielnie ustalony stan techniki;
- przygotowanie wniosku o unieważnienie patentu w postępowaniu spornym lub sporządzeniu pozwu o naruszenie patentu w postępowaniu cywilnym, a w przypadku uznania, w wymienionych przypadkach, że brak jest podstaw do jego wniesienia, sporządzeniu opinii w tej sprawie, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i stan techniki;
- przygotowanie sprzeciwu (opozycji) lub odpowiedzi na sprzeciw (opozycję) wobec zgłoszenia znaku towarowego w postępowaniu krajowym lub w postępowaniu unijnym, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do jego wniesienia, sporządzeniu opinii w tej sprawie, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny;
- rozwiązywanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Członkowie obu Komisji wyrażali również swoje negatywne stanowisko co do proponowanych zmian w zakresie nieograniczonego dostępu innych zawodów prawniczych do zawodu rzecznika patentowego. Zwrócono uwagę na to, że obecny stan prawny jest wynikiem kompromisu – adwokaci i radcy prawni mogą być zwolnieni z tej części aplikacji, która dotyczy ogólnych zagadnień prawnych i jest przedmiotem zarówno aplikacji, jak i egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Członkowie obu Komisji wyrazili pogląd, że nie została do tej pory przedstawiona jakakolwiek argumentacja, która uzasadniałaby zwalnianie adwokatów i radców prawnych z całości aplikacji rzecznikowskiej. Członkowie obu Komisji wskazali także, że nie ma uzasadnienia merytorycznego zwalniania przedstawicieli ww. zawodów z części egzaminu, które to części pozornie tylko pokrywałyby się z ich egzaminami zawodowymi. Opinie opracowywane przez rzeczników patentowych (przykładowo obrona zdolności patentowej lub ocena naruszenia patentu) dotyczą w istocie zagadnień, których podstawą jest wiedza techniczna, którą to wiedzę nie zdobywają przedstawiciele obu korporacji w trakcie aplikacji. Nadto biorąc pod uwagę ilość godzin wykładów na aplikacji radcowskiej czy adwokackiej, poziom wiedzy teoretycznej jest zdecydowanie zbyt mały, aby można było mówić o wykazaniu odpowiedniego poziomu wiedzy z zakresu własności intelektualnej. Zdaniem członków obu Komisji należałoby pozostawić obecny kompromisowy stan uprzywilejowania adwokatów i radców prawnych w zakresie ogólnej wiedzy prawniczej i nie obniżać wymagań zawodowych pełnomocników obsługujących sferę innowacji technicznych. Konieczne byłoby także, jak wspomniano wyżej, doprecyzowanie zakresu egzaminu, tak by nie sprawiał on wrażenia egzaminu z ogólnej wiedzy prawniczej, co jest w ocenie członków obu Komisji całkowitym nieporozumieniem.

Członkowie obu Komisji negatywnie odnosili się do propozycji zmiany organu nadzorującego nasz samorząd. Dotychczas nigdy nie prezentowano koncepcji odwzorowania przepisów adwokackich i radcowskich w odniesieniu do samorządu rzecznikowskiego w taki sposób, aby to Minister właściwy ds. gospodarki miał sprawować bezpośredni i wyłączny nadzór nad samorządem rzecznikowskim, praktycznie bez udziału Urzędu Patentowego.

Dlatego obecna forma nadzoru nad samorządem, tradycyjnie sprawowanego bezpośrednio przez Urząd Patentowy (Prezesa Urzędu), powinna być niezmieniona, można natomiast doprecyzować jego zakres, tak by nie powstawały wątpliwości systemowe dotyczące możliwego konfliktu interesów poprzez niejednoznacznie określony zakres ingerencji w działalność samorządu pełnomocników występujących właśnie przed tym Urzędem.

Mając na uwadze fakt, iż na moment pisania niniejszego artykułu (koniec listopada 2022 r.) prace nad ustawą nie są przedmiotem konsultacji społecznych (choć w ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy o zamiarze

kontynuowania tych prac w najbliższych dniach), Komisja Legislacyjna jest gotowa do włączenia się w prace nad ewentualnym nowym projektem ustawy, jak tylko ujrzy on światło dzienne.

W pierwszej połowie 2022 r. Komisja Legislacyjna wspierała powołaną do tego celu Komisję Regulacji PWP pod przewodnictwem Przewodniczącej tej komisji – Pani Magdaleny Krekory, która przygotowywała stanowisko dla Krajowej Rady Rzeczników Patentowych do nowego projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Praca członków Komisji zaowocowała przedstawieniem obszernego, liczącego kilkadziesiąt stron stanowiska do projektu ww. ustawy, zawierającego uwagi o charakterze zarówno merytorycznym, jak i redakcyjnym, które zostało przyjęte przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. Mając na uwadze fakt, iż niniejszy artykuł ma swoje ramy objętościowe, nie sposób jest omówić wszystkie uwagi do ww. projektu. Przedstawione zostały jedynie dwie uwagi systemowe, dość istotne z punktu widzenia całego projektu ustawy i celu, jaki ustawodawca wskazuje w tym projekcie.

Do pierwszej z uwag o charakterze systemowym należało zaliczyć negatywne zaopiniowanie proponowanej zmiany systemu udzielania praw ochronnych na wzory użytkowe. Zarówno Komisja Regulacji PWP, jak też Komisja Legislacyjna jednoznacznie negatywnie wypowiedziały się na temat tej propozycji projektodawcy, aby wprowadzić system rejestrowy wzorów użytkowych. Wskazano m.in. na następujące uzasadnienie takiego stanowiska:

„Wprowadzenie systemu rejestrowego ma zdaniem projektodawcy przyspieszyć procedurę rozpatrywania zgłoszeń. Należy jednak wziąć pod uwagę zarówno interesy zgłaszających, którzy mogliby szybciej uzyskać prawo wyłączne, jak również interesy innych przedsiębiorców. System badawczy gwarantuje, że przyznany przez Urząd Patentowy monopol jest weryfikowany, co przekłada się na jakość udzielonych praw i pewność prawa wyłącznego, nawet uwzględniając możliwość jego unieważnienia w przyszłości.

Rezygnacja z systemu badawczego może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji związanych z udzielaniem prawa dla rozwiązań, które nie spełniają przesłanek ochrony. Tak udzielone prawo może prowadzić do bezzasadnego i jednocześnie skutecznego blokowania rynku i wszczynania postępowań o naruszenie wobec innych podmiotów. Można się spodziewać, że informacja o trybie rejestrowym zachęci niektórych przedsiębiorców do zgłaszania rozwiązań bez dokonywania jakiegokolwiek samodzielnej oceny istniejących prawnie, ale niesprawdzalnych urzędowo wymogów ochrony. Jeśli tacy uprawnieni wystąpią przeciw

innym przedsiębiorcom zarzucając naruszenie, to Urząd Patentowy może zostać wręcz zarzucony wnioskami o unieważnienie praw ochronnych. W konsekwencji mogą pojawić się zarzuty pod adresem Urzędu Patentowego, że udziela pochybnie praw wyłącznych prowadzących do niepewności prawnej i rozregulowania rynku.

Weryfikacja bez badania przez Urząd Patentowy zgłoszenia, która wynika z art. 121 (oczywistość niespełnienia przesłanek) jest niejasna i nie jest wystarczająca biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek kryteriów, charakter i wagę prawa z rejestracji wzoru użytkowego dla ograniczenia innych podmiotów na rynku.

Na uczestników rynku przesunięta została kwestia weryfikacji i unieważnienia prawa nienależycie udzielonego. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami dla tych podmiotów oraz wydłużonym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie w postępowaniu spornym. System rejestrowy będzie generować więcej postępowań spornych, co zwiększy czas rozpatrywania spraw w tym postępowaniu.

Pomimo faktu, że uprawniony nie może wystąpić z roszczeniem na drodze sądowej bez sprawozdania o stanie techniki, nie wyklucza to wysyłania, na podstawie uzyskanego prawa z rejestracji, żądania zaprzestania naruszeń do szeregu podmiotów na drodze przedsądowej (wezwania do zaniechania). Spowoduje to wysoką niepewność prawną i przełoży się na niepewność rynku i samych praw wyłącznych, skutkując zmniejszeniem ich wiarygodności wśród uczestników rynku. Powyższe może przełożyć się ogólne zniechęcenie do występowania z wnioskami o udzielenie praw wyłącznych.

Problematyczne wydaje się przyznanie tak dużej wiarygodności sporządzanemu sprawozdaniu o stanie techniki, które obecnie jest weryfikowane przez zgłaszającego w toku postępowania o udzielenie prawa, a zgłaszający może przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Często zdarza się, że dokumenty przedstawione w sprawozdaniu o stanie techniki po ich dokładniejszej weryfikacji, nie stanowią nawet najbliższego stanu techniki, a jedynie zostały wskazane w sprawozdaniu z uwagi na tożsamość symboli klasyfikacji patentowej lub słów kluczowych. Stąd tak istotna jest wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem a zgłaszającym w toku postępowania badawczego. Uzależnienie wszczynania postępowań od dysponowania sprawozdaniem o stanie techniki nie daje pewności co do właściwego udzielenia prawa.

Istnieje możliwość przyspieszenia rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych w systemie badawczym i Polska Izba Rzeczników Patentowych niniejszym przedkłada założenia do takiego trybu. Mógłby on funkcjonować jako „system 4 x 3 miesiące” i przebiegać następująco:

- pierwszy etap 3 miesiące od daty zgłoszenia – sporządzenie przez Urząd Patentowy RP sprawozdania o stanie techniki wraz ze wstępną oceną,
- drugi etap 6 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – publikacja zgłoszenia wraz ze sprawozdaniem,
- trzeci etap 9 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – okres oczekiwania na uwagi osób trzecich,
- czwarty etap 12 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – właściwa procedura badawcza i udzielenie ochrony.

Jeżeli nie wpłynęły żadne dokumenty, a sprawozdanie potwierdziło zdolność ochronną i nie zawiera uwag co do konieczności wprowadzenia zmian lub poprawek w zgłoszeniu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Jeżeli wpłynęły dokumenty, ekspert dokonuje ich oceny i gdy stwierdzi, że nie mają wpływu na zdolność ochronną, udziela prawa ochronnego.

Jeżeli sprawozdanie potwierdziło zdolność ochronną, ale wskazało także na konieczność wprowadzenia zmian, a także gdy sprawozdanie stwierdziło przeszkody merytoryczne lub gdy w okresie na zgłaszanie uwag wpłynęły dokumenty uznane za przeszkody dla uzyskania ochrony, Urząd zawiadamia o tym zgłaszającego i wyznacza termin na odpowiedź.

Powyższa procedura, przy zachowaniu wszystkich zalet systemu badawczego, mogłaby prowadzić od zgłoszenia do decyzji o uzyskaniu ochrony około 12 miesięcy. Byłaby też zachętą dla zgłaszających, aby tak przygotowywali swoje zgłoszenia, by osiągnąć najkrótszy czas rozpatrywania, poprzez profesjonalne wykonanie własnych wstępnych badań patentowych i profesjonalne przygotowanie zgłoszenia.

Należy podkreślić, że badanie tylko nowości rozwiązania wzoru użytkowego jest szybsze i nie rodzi takich problemów jak badanie poziomu wynalazczego wynalazku.”

W tym duchu przedstawiono Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych propozycję uchwalenia stanowiska, w którym zaproponowano nową redakcję przepisów dotyczących wzorów użytkowych przy zachowaniu systemu badawczego. Z ostrożności zaproponowano również szereg zmian na wypadek, gdyby projektodawca nie chciał zrezygnować z systemu rejestrowego dla wzorów użytkowych.

Obie Komisje negatywnie zaopiniowały również drugą dość istotną zmianę, a mianowicie wprowadzenie systemu wstępnego zgłoszenia wynalazku. W uzasadnieniu uwag przedłożonych do uchwalenia Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych wskazano m.in., że:

„Instytucja wstępnego zgłoszenia wynalazku, jest to rodzaj zgłoszenia zupełnie obcy naszemu systemowi patentowemu i dodatkowo w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy niesie za sobą liczne zagrożenia w tym:

I. brak możliwości rozszerzenia terytorialnego zgłoszenia w ciągu 12 miesięcy od zgłoszenia wynalazku:

Zgodnie z proponowanym art. 35 ust 3 zgłoszenie wynalazku dokonane na bazie wstępnego zgłoszenia wynalazku uważa się za dokonane w dniu dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku. Zatem, jeśli zgłaszający zdecyduje się skorzystać z instytucji wstępnego zgłoszenia wynalazku, a następnie zgłosi na jego podstawie zgłoszenie wynalazku, wówczas zgłaszający nie będzie miał możliwości dokonania zgłoszeń w innych jurysdykcjach i skorzystania z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa konwencyjnego, gdyż termin 12 miesięcy będzie liczony od daty dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku, a nie od daty zgłoszenia wynalazku.

II. brak możliwości skorzystania z pierwszeństwa ze wstępnego zgłoszenia wynalazku:

Zgodnie z proponowanym art. 30 ust. 3 UPRP nie wyda dokumentu pierwszeństwa dla wstępnego zgłoszenia wynalazku. Dlatego też niemożliwe będzie uzyskanie ochrony za granicą w procedurze krajowej/regionalnej/międzynarodowej na bazie wstępnego zgłoszenia wynalazku, gdyż spełnienie formalnych warunków dostarczenia dowodu pierwszeństwa będzie niemożliwe.

III. brak możliwości rozszerzania opisu wynalazku i zastrzeżeń patentowych zgłoszenia wynalazku poza to, co zostało zgłoszone we wstępnym zgłoszeniu wynalazku.

Proponowany art. 35 ust 2 przewiduje, iż zgłoszenie wynalazku nie może wykraczać poza to co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku i jednocześnie proponowany art. 39 ust 3 wskazuje, iż „Zastrzeżenie patentowe jest jasne i zwięzłe oraz w całości poparte opisem wynalazku.”, zatem praktycznie opis wynalazku (bez zastrzeżeń) przy wstępnym zgłoszeniu wynalazku będzie musiał być tak przemyślany/napisany, aby można było na jego podstawie prawidłowo skonstruować opis wynalazku i zastrzeżenia zgłoszenia wynalazku.

Proponowana instytucja wstępnego zgłoszenia wynalazku wydaje się zatem korzystna jedynie dla instytucji naukowych i jedynie iluzorycznie daje możliwość wykorzystania publikacji naukowej jako treści wstępnego zgłoszenia wynalazku. Należy wyraźnie podkreślić, że publikacje naukowe mają inny cel i charakter niż opis

wynalazku jako taki i często publikacje te charakteryzuje się lakonicznością oraz brakiem niezbędnych elementów (w tym właściwego ujawnienia, czy przykładów realizacji) wymaganych dla opisu wynalazku. W konsekwencji np. jeśli naukowiec będzie chciał szybko dokonać zgłoszenia i zostanie dokonane wstępne zgłoszenie wynalazku na bazie publikacji (nawet opisujące szeroko daną materię), lecz będzie ono zbyt lakonicznie, niepełne, bez prawidłowej redakcji, wówczas może się okazać, że na jego podstawie nie będzie możliwe przygotowanie opisu wynalazku i zastrzeżeń patentowych dla zgłoszenia wynalazku, a dodatkowo publikacja naukowa opublikowana między datą dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku a datą dokonania zgłoszenia wynalazku będzie dokumentem przeciwstawianym w procedurze zgłoszenia wynalazku.

Dodatkowo brak możliwości rozszerzenia zgłoszenia wynalazku przeczy dotychczasowej praktyce i celowości dokonania zgłoszenia ustanawiającego pierwszeństwo. Praktyka pokazuje, że przy tego typu zgłoszeniach zgłaszanych jedynie na potrzeby pierwszeństwa prace są w toku i, w chwili zgłaszania, zgłaszający ma często jedynie ogólną ideę wynalazku, często bez dopracowanych szczegółów. Detale te są opracowywane i po roku są dopisywane do nowego zgłoszenia wynalazku. Faktem jest, że nowe, dodane przedmioty nie korzystają z daty pierwszeństwa, jednak korzystnym jest to, że chociaż podstawowa część wynalazku korzysta z wcześniejszego pierwszeństwa. Obecna regulacja skutecznie utrudni takie działanie w ramach procedury polskiej, co spowoduje zwrócenie się w stronę uzyskania patentu europejskiego albo składanie wniosków o udzielenie patentu dopiero po opracowaniu wynalazku, co może skutkować ostatecznie brakiem jakiegokolwiek ochrony. Wspomniany ust. 2 uniemożliwia też korzystanie z wielu pierwszeństw.

IV. brak wiedzy na temat zdolności patentowej zgłaszanego rozwiązania;

Zgodnie z propozycją brzmienia art. 53 ust. 1. Urząd Patentowy nie będzie sporządzał sprawozdania o stanie techniki dla wstępnego zgłoszenia wynalazku. Zatem zgłaszający będzie zmuszony dokonać zgłoszenia wynalazku i ponosić koszty jedynie w oparciu o swoją najlepszą wiedzę z nadzieją, iż rozwiązanie składane na bazie wstępnego zgłoszenia wynalazku (12 miesięcy później) ma szansę na uzyskanie ochrony patentowej.

Proponowana instytucja wstępnego zgłoszenia wynalazku wydaje się wzorować na „provisional application” obecnym w systemie USA. Należy jednak zaznaczyć, iż instytucja „provisional application” jest szeroko krytykowana przez użytkowników tamtego systemu. Dodatkowo, nie da się porównywać systemu kontynentalnego do amerykańskiego, ponieważ ten drugi przewiduje szereg instytucji nieznanymi kontynentalnemu prawu patentowemu, np. „grace period” tj. tzw. „okres łaski” dla zgłoszeń patentowych. („grace period”) znacznie łagodzi ewentualnego negatywnego skutki „provisional application” w systemie amerykańskim.

Ocenia się, iż instytucja wstępnego zgłoszenia wynalazku być może wpłynie na większą liczbę zgłoszeń dokonywanych w UPRP, ale nie wpłynie dodatnio na liczbę ostatecznie udzielonych praw w Polsce, a z pewnością obniży liczbę wynalazków zgłaszających z Polski, które uzyskają faktyczną ochronę za granicą - trudno bowiem wymagać od przedsiębiorców, czy naukowców, żeby znali niuanse prawa europejskiego i międzynarodowego, które są niezbędne do zrozumienia zagrożeń wynikających z proponowanej instytucji zgłoszenia wstępnego.

Tym samym ocenia się ze proponowana instytucja wstępnego zgłoszenia zaprzepaści szanse polskich przedsiębiorców oraz naukowców na czerpanie korzyści ze swojej pracy w Polsce, ale także poza granicami kraju.

Polska Izba Rzeczników Patentowych proponuje usunięcie przepisów artykułów od 30 do 37. W przypadku braku woli usunięcia tych przepisów Polska Izba Rzeczników Patentowych proponuje poniżej wskazane zmiany.

Negatywnie odniesiono się do zmian w zakresie postępowania spornego, gdzie wskazano, że:

„W zakresie postępowania spornego Projektodawca przewidział de facto zniesienie możliwości ograniczenia patentu przez zmianę redakcji zastrzeżeń w toku postępowania o unieważnienie i sprzeciwowego. Jest to zmiana, która oddala nasze przepisy od przepisów europejskich. Chociaż biegnące postępowanie sprzeciwowe przed Europejskim Urzędem Patentowym wyłącza możliwość rozpoznania wniosku o ograniczenie, zasada 82 Regulaminu do EPC (<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/r82.html>) wprost dopuszcza zmianę zakresu ochrony w toku postępowania sprzeciwowego. Zmianę tę rozpoznaje Opposition Division wraz z argumentami wnoszącego sprzeciw. Praktyka Europejska w tym zakresie umożliwia nie tylko usuwanie, ale również zmianę redakcji zastrzeżeń.

Mimo, iż art. 89 ust. 1 stanowi, że patent może być unieważniony w części, praktyka UPRP przed zmianami w 2020 r. uniemożliwiała inne ograniczenie patentu niż usunięcie całej kategorii ochrony. Należy wprost dopuścić możliwość zmian redakcyjnych zastrzeżeń w toku postępowania o unieważnienie i sprzeciwowego. Każda inna redakcja przenosi na uprawnionego z patentu ciężar ryzyka związanego z ewentualnymi niedopatrzzeniami Urzędu na etapie badania stanu techniki i badania merytorycznego. Efektywnie odmawia się uprawnionemu możliwości skorygowania opisu wynalazku, który zawiera patentowalne rozwiązanie w sposób umożliwiający zachowanie ochrony w świetle przeoczonego przez Urząd Patentowy stanu techniki.

Dodatkowo Art. 123 (3) Konwencji o Patencie Europejskim, stanowi, że zakres ochrony udzielonego patentu nie może być zmieniony w sposób rozszerzający ten zakres.

Zatem do zaproponowanej redakcji wprowadzono wyraźne odniesienie gwarantujące pewność prawną dla osób trzecich, iż zastrzeżenia po zmianie nie będą wykraczały zakresem poza zakres ochrony udzielonego pierwotnie patentu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2220/VIII/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku. Z uchwałą oraz pełnym stanowiskiem zawierającym uwagi do projektu ustawy, można zapoznać się na kodowanej stronie www.pirp.org.pl pod linkiem:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/zalacz2220.pdf>.

W lipcu 2022 r. Komisja Legislacyjna zajmowała stanowisko w przedmiocie stanowiska EUIPO w zakresie interpretacji art. 120 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 (EUTMR) w związku z aktualizacją przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) „Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw związanych ze znakami towarowymi Unii Europejskiej”.

Zdaniem Komisji Legislacyjnej stanowisko EUIPO jest błędne, w takim zakresie, w jakim wymaga od rzecznika patentowego posiadania wykształcenia prawniczego. Komisja Legislacyjna wskazała, że przepis art. 120 rozporządzenia 2017/1001 posługuje się pojęciem „legal practitioner”, a nie „lawyer”. O ile słowo „lawyer” może być rozumiane jako prawnik – osoba posiadające formalne wykształcenie prawnicze, o tyle pojęcie „legal practitioner” powinno być rozumiane jako osoba świadcząca usługi prawnicze, która zgodnie z przepisem art. 120 ust. 1 pkt 1 jest uprawniona na terytorium Państwa Członkowskiego do reprezentacji w sprawach znaków towarowych. Takie rozumienie tego słowa potwierdza także fakt, iż w języku francuskim użyto słowa „avocat”, zaś w języku niemieckim „Rechtsanwalt”, a nie odpowiednio „juriste”, „Jurist”. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 944) rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną. Natomiast ust.2 tego artykułu stanowi, że pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym. W związku z powyższym rzecznik patentowy zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych, niezależnie od wykształcenia akademickiego, jest uprawniony do świadczenia usług prawniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi w odniesieniu do znaków towarowych. Jednym słowem różnicowanie sytuacji rzecznika patentowego posiadającego wykształcenie prawnicze i nieprawnicze zdaniem Komisji Legislacyjnej nie znajduje poparcia ani w przepisach prawa UE, ani w przepisach prawa polskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2223/V111/2022 z dnia 21 lipca 2021 roku. Z uchwałą oraz pełnym

stanowiskiem zawierającym uwagi do projektu ustawy, można zapoznać się na kodowanej stronie www.pirp.org.pl pod linkiem:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/zalacz2223.pdf>

W lipcu 2022 r. do analizy Komisji Legislacyjnej trafiły również wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego w zakresie przesłanki poziomu wynalazczego.

Komisja Legislacyjna w omawianym zakresie analizowała uwagi napływające od rzeczników patentowych w ramach przeprowadzonej ankiety. Po zebraniu tych uwag powstał dokument przyjęty przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2225/VIII/2022 z dnia 29 lipca 2021 roku. Z uwagami do ww. wytycznych można zapoznać się na kodowanej stronie www.pirp.org.pl pod linkiem:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/zalacz2225.pdf>

Także w lipcu 2022 r. Komisja zajmowała się analizą projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Legislacyjna przedstawiła kilkadziesiąt uwag do projektu ww. ustawy, większość o charakterze merytorycznym.

Stanowisko Komisji Legislacyjnej zostało przyjęte w uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 2222/VIII/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Z uchwałą oraz pełnym stanowiskiem zawierającym uwagi do projektu ustawy, można zapoznać się na kodowanej stronie www.pirp.org.pl pod linkiem:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/zalacz2222.pdf>

W sierpniu 2022 r. Komisja Legislacyjna analizowała projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Komisja Legislacyjna przedstawiła do tego projektu wiele uwag, głównie o charakterze redakcyjnym. Komisja negatywnie zaopiniowała zmiany wynikające z tego projektu a prowadzące przede wszystkim do zachwiania zasady dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym.

Komisja wskazywała, że brak możliwości weryfikacji decyzji wydanej w I-szej instancji narusza znacząco prawo strony postępowania.

Uchwała oraz stanowisko przyjęte przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych w kształcie zaproponowanym przez Komisję Legislacyjną zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

W sierpniu 2022 r. Komisja Legislacyjna analizowała również kwestie dotyczące tzw. dobrych praktyk w konsultacjach publicznych, w związku z prośbą Ministerstwa Rozwoju i Technologii i przygotowała stosowne stanowisko w tej sprawie.

Wskazano m.in. że termin do wyrażenia stanowiska powinien wynosić co najmniej miesiąc, a w przypadku projektów długich (powyżej 50 stron), czy przedłożonych w okresie wakacyjnym albo świątecznym – dwa miesiące. Należy brać bowiem pod uwagę, że członkowie organizacji społecznych (w tym samorządowych) wykonują swoją pracę społecznie i pracują nad tekstami aktów prawnych w wolnym czasie. Tym samym jest oczywiste, że nie mogą odłożyć na bok obowiązków zawodowych i poświęcić całości swojego czasu na przygotowanie uwag do przedłożonych aktów prawnych. Dodatkowo w wielu przypadkach przedkładane stanowisko wymaga także przegłosowania przez organy danej organizacji, co także wymaga czasu. Dlatego też termin tygodniowy, czy dwutygodniowy jest terminem niepozwalającym na rzetelną analizę konsultowanego aktu prawnego.

Nadto, o konsultacjach powinny być zawiadamiane organizacje społeczne, w tym samorządowe, których działalności dana materia dotyczy. Polska Izba Rzeczników Patentowych bardzo często nie jest informowana np. o zmianach w kodeksie postępowania cywilnego, podczas gdy przecież rzecznicy patentowi mogą reprezentować klientów w postępowaniu cywilnym w szeroko rozumianych sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Komisja Legislacyjna wskazała także, że w przypadku projektów kontrowersyjnych, gdzie występuje wiele sprzecznych ze sobą postulatów przedłożonych w toku konsultacji powinno się organizować konferencje uzgodnieniowe.

Nadto projekty kontrowersyjne, istotne społecznie czy zmieniające w znaczący sposób dotychczas obowiązujące prawo (wprowadzające nowe zakazy, obowiązki, instytucje) powinny być konsultowane po raz pierwszy już na etapie założeń, a do tworzenia takich aktów prawnych powinni być zapraszani specjaliści z zewnątrz i zainteresowane podmioty. W przeciwnym razie tworzone prawo uwzględnia tylko punkt widzenia urzędnika, a przecież prawo ma służyć całemu społeczeństwu. Nie można także zapominać, że prawo akceptowane społecznie jest chętniej stosowane przez społeczeństwo.

Dodatkowo Komisja Legislacyjna podniosła, że w przypadku, gdy w konsultowanej ustawie są odesłania do aktów niższego rzędu, projekty tych aktów prawnych powinny być konsultowane wraz z tą ustawą albo w niedługim okresie czasu po niej. Stanowisko to zostało przyjęte przez Krajową Radę w stosownej uchwale i zostanie opublikowane w niedługim czasie.

We wrześniu 2022 r. członkowie Komisji Legislacyjnej ustalili, że procedowany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mając na uwadze fakt, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie uwzględniło Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w ramach dotychczasowych konsultacji, zwrócono się z takim wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby o dalszych pracach Izba była informowana i mogła przedstawiać swoje uwagi.

W październiku 2022 r. do Komisji Legislacyjnej wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Komisja Legislacyjna nie zajmowała stanowiska w zakresie tego projektu, gdyż uznano, że w zależności od tego, czy rzecznicy patentowi występują w roli pracodawcy czy pracownika, mogą zajmować odmienne stanowiska i trudno wypracować jednolite stanowisko w ramach samej Komisji.

Również w październiku 2022 r. Komisja Legislacyjna analizowała i wyraziła stanowisko w sprawie problemów związanych z KIS w kontekście wykorzystywania przez przedsiębiorców ulgi na działalność B+R.

W październiku 2022 r. przedstawiciel Komisji Legislacyjnej i Wiceprzewodniczący Pan Bartosz Krakowiak uczestniczył również w spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie realizacji przez samorządy zawodowe obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów, wdrożonej ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W miesiącach październik i listopad 2022 r. Komisja Legislacyjna prowadziła prace nad analizą nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wnioski Komisji Legislacyjnej wynikające z analizy ww. nowelizacji zostały przedstawione i przyjęte w uchwale Krajowej Rady. Komisja Legislacyjna wskazała w przyjętym przez Krajową Radę stanowisku na następujące kwestie wskazane poniżej.

„Oceniając syntetycznie przedstawioną nowelizację należy wyrazić zadowolenie, że zmierza ona do usunięcia niedoskonałości poprzedniej dużej zmiany kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku, poprzez usunięcie wielu niekonsekwencji i braków.(...) Poważne wątpliwości budzi wynikająca z nowelizacji ogólna tendencja ograniczania praw strony, w szczególności prawa do rozpatrzenia sprawy na jawnej rozprawie. (...) Obecny wniosek strony o przeprowadzenie rozprawy ma być zastąpiony wnioskiem o wysłuchanie strony. Pozornie redakcyjna jedynie zmiana frazy „wniosek o wysłuchanie na rozprawie” na frazę „wniosek o przeprowadzenie rozprawy” wg projektu nowelizacji, prowadziłyby do naruszenia podstawowej zasady

procesu, jakim jest prawo do rozpatrzenia sprawy podczas jawnej rozprawy, co wynika wprost z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W projekcie znajdował się również zapis o dalszej formalizacji pism procesowych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Projektodawca wymagał, aby pismo zawierało wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym dowodowe i jeżeli pismo zawierałoby uzasadnienie, to wnioski dowodowe zgłoszone tylko w uzasadnieniu nie wywoływałyby skutków, jakie ustawa wiąże ze złożeniem ich przez stronę. Propozycja według przedłożonego projektu nowelizacji stanowiłaby, zdaniem Komisji Legislacyjnej, nadmierne nieuzasadnione sformalizowanie postępowania stawiając jednocześnie zawodowych pełnomocników w sytuacji gorszej niż stronę występującą bez pełnomocnika. Z punktu widzenia rzetelności procesu, kwestią obojętną jest w którym miejscu pisma procesowego zamieszczony jest wniosek dowodowy, byleby tylko był zawarty w tym piśmie i wyodrębniony w jego treści. Sankcja w postaci niewywołania skutków procesowych tylko z powodu zamieszczenia wniosku w innym miejscu (co z reguły jest uzasadnione logiczną kolejnością wyводу) – jest niezrozumiała i może być odebrana jako rodzaj retorsji w stosunku do pełnomocników.

Komisja Legislacyjna zaproponowała pozostawienie dotychczasowego brzmienia jednego z przepisów dotyczących sytuacji, w której sąd wydając postanowienie, nawet niepodlegające zaskarżeniu, mógł przy nim zwięźle wskazać zasadnicze powody rozstrzygnięcia, jeżeli mając na względzie okoliczności sprawy uzna, że pozwoli to na usprawnienie postępowania. W przypadku proponowanej przez projektodawcę zmiany można mieć uzasadnione obawy, że zamieszczanie powodów/motywów rozstrzygnięcia w sentencji orzeczenia może wprowadzać w błąd stronę zamierzającą zaskarżyć dane rozstrzygnięcie. Dodatkowo, należy zauważyć, iż gdyby postanowienia podlegały powszechnemu, zwięzłemu uzasadnieniu przy ich wydawaniu, problem, który ma być rozwiązany za pomocą proponowanej zmiany, w ogóle by nie wystąpił. Nie zachodziłaby więc potrzeba dokonywania nowelizacji k.p.c. w tym zakresie.

Kolejna propozycja wskazana w projekcie, a negatywnie zaopiniowana przez Komisję Legislacyjną dotyczyła kwestii uzasadnienia niektórych orzeczeń. Projektodawca zamierzał wprowadzić przepis, zgodnie z którym niektóre orzeczenia (wskazane w § 1 art. 398²³ kpc), doręcza się wraz z uzasadnieniem, a nadto, że uzasadnienie może ograniczać się do wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia wraz z przytoczeniem przepisów prawa. Komisja Legislacyjna zaproponowała rezygnację z wprowadzania tego przepisu, bowiem ograniczenie zakresu uzasadnienia do wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia wraz z przytoczeniem przepisów prawa uniemożliwi dokonanie sprawnej kontroli prawidłowości orzeczenia.

Uchwała (podjęta w listopadzie 2022 r.) oraz stanowisko Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, które zostało przekazane do Sejmu w sprawie tej nowelizacji, zostaną opublikowane w niedługim czasie.

Podsumowując, dotychczasowa działalność Komisji Legislacyjnej w obecnej kadencji była prowadzona na wielu płaszczyznach. Była to bardzo wyłożona praca, wymagająca szukania rozwiązań kompromisowych ale też praca dającą rezultaty w postaci dobrych propozycji legislacyjnych.

Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy są lub byli członkami Komisji Legislacyjnej tj.

Pani Magdalenie Augustyniak
Pani Joannie Boćkowskiej
Panu Krzysztofowi Czubowi,
Pani Magdalenie Filipek – Marzec
Panu Oskarowi Gińko
Panu Andrzejowi Kacperskiemu
Panu Bogusławowi Kler
Panu Bartoszowi Krakowiakowi
Pani Magdalenie Krekorze
Pani Alinie Magońskiej
Pani Annie Mąkowskiej
Panu Piotrowi Mierzwińskiemu
Panu Marcinowi Momotowi
Panu Pawłowi Obryckiemu
Pani Elżbiecie Piątkowskiej
Pani Monice Wieleckiej

za dotychczasowy wkład w prace tej Komisji, jak też prosić aktualnych członków Komisji o dalszą aktywną pracę w kolejnych latach.

Szczególne i dodatkowe podziękowania kieruję z tego miejsca do Pana Bartosza Krakowiaka – Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Pani Magdaleny Krekory – Sekretarza Komisji, którzy wspierają mnie w sprawnej organizacji prac Komisji oraz przygotowywaniu stanowisk Komisji Legislacyjnej.

W kolejnych miesiącach zapewne czeka nas jeszcze bardziej intensywna praca biorąc pod uwagę informacje pojawiające się ze strony resortu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, iż planowane są pod koniec bieżącego roku (2022) dalsze prace nad projektem ustawy Prawo własności przemysłowej oraz nad projektem ustawy o rzecznikach patentowych. Będziemy Państwa z pewnością informować o dalszych działaniach legislacyjnych w ramach komunikatów kierowanych przez Prezydium lub Komisję Legislacyjną lub za pośrednictwem Dziekanów Okręgów.

Warszawa, 25 listopada 2022 r.

Jacek Czabajski¹

Wykonywanie zawodu

W roku 1993 weszła w życie ustawa o rzecznikach patentowych przywracająca możliwość wykonywania zawodu we własnym imieniu i na własny rachunek. Był to rezultat dążeń grupy Koleżanek i Kolegów skupionych wokół nieodżałowanej pamięci Piotra Lisieckiego i działań tej grupy w różnych regionach Polski, od pamiętnego spotkania w grudniu roku 1980. Ówczesna „Solidarność” i jej przywódcy byli dodatkową inspiracją dla naszej grupy zawodowej. Upaństwowienie zawodu rzecznika patentowego w roku 1966 nie sprzyjało także dobrym ocenom celowości/bezpieczeństwa inwestowania firm zachodnich w ochronę patentową w PRL-u. W roku 1993 uwolniono nasz zawód, ale w dniu startu nie było, w opinii autora, w wolnej i urynkowanej już Polsce, ani jednego rzecznika patentowego wykonującego czynności we własnym imieniu i na własny rachunek. Ustawa musiała to uwzględnić. A więc: kancelaria, etat, a może umowy cywilno prawne? Problem dotyczy łączenia tych form. Dotyczy także jakości obsługi klienta.

Zgodnie z Art. 4 ustawy o rzecznikach patentowych:

- Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.
- Rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warunkach określonych w ustawie, w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy.
- Rzecznik patentowy może wykonywać zawód, na warunkach określonych w ustawie, także na podstawie umów cywilnoprawnych.

Skąd przychodzimy

W roku 1966 nastąpiła zmiana ustawy o rzecznikach patentowych: rzecznik patentowy stał się funkcją, stanowiskiem pracy w j.g.u., czyli w zatrudnieniu na etacie

¹ Jacek Czabajski – rzecznik patentowy, Dziekan Okręgu Pomorskiego PIRP

w jednostce gospodarki uspołecznionej. Po wyjściu za bramę j.g.u. nie byłem już rzecznikiem patentowym. Zapis był jasny: rzecznikowi patentowemu nie wolno wykonywać czynności rzecznika we własnym imieniu i na własny rachunek. Ok, a co z sektorem prywatnym, który wszakże istniał?

Dla tego celu, a także dla j.g.u., które nie zatrudniały rzecznika patentowego, utworzono system Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji (WKTiR, zwanych dalej Klubami). W miastach wojewódzkich – było Klubów zdaje się ponad trzydzieści, województw w szczytowym okresie – czterdzieści dziewięć. W tych Klubach rzecznik, który poza zatrudniającą go firmą nie był rzecznikiem patentowym, mógł wykonywać zgłoszenia zlecane tym Klubom przez jednostki potrzebujące. Mógł wykonywać te zlecenia we własnym imieniu i na własny rachunek, choć nadal nie była to czynność rzecznika patentowego – nie było tu reprezentacji przed UP, nie mógł występować jako pełnomocnik przed UP.

Upaństwowienie

Tak zaprogramowano wykonywanie naszego zawodu w okresie 1966 – 1993, a więc niemal na 30 lat. Quasi czynności rzecznika patentowego, czyli opracowanie i przygotowanie zgłoszeń wykonywane były w domu po godzinach pracy w zakładzie państwowym – dla Klubu. Kluby pokrywały geograficznie cały kraj i były jedynym dawcą zleceń – właściwie wyłącznie na opracowanie zgłoszeń lub obronę zgłoszeń przed UPRP, również wszelkiego rodzaju opinii i ekspertyz. Ale rzecznik działający na zlecenie Klubu nie podpisywał zgłoszenia jako pełnomocnik – robił to Zgłaszający, czyli zleceniodawca Klubu. Nie mógł także rzecznik patentowy jako pełnomocnik wносить opłat urzędowych. Taki był do roku 1993 model wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Praca na etacie i ewentualnie, po pracy, zlecenie dla klubu. Zgłoszenie, jakaś obrona zgłoszenia, do podpisania przez Zgłaszającego, jakaś opinia, na przykład w sprawach obliczenia wynagrodzenia twórców za projekt racjonalizatorski.

Dla zrozumienia zasad wykonywania zawodu trzeba powiedzieć skąd przyszliśmy. Łatwiejsza jest wówczas odpowiedź dokąd zmierzamy. Zmierzamy do budowy mocnych i świadomych swojej roli kancelarii patentowych, będących partnerami dla naszych kolegów z zagranicy.

Odpowiedź na pytanie, skąd przyszliśmy nie jest łatwa. Staralem się wyżej to naszkicować. Przyszliśmy z sytemu prawnego utworzonego w roku 1966. Zawód po prostu upaństwowiono, do roku 1993. Problem współpracy z kancelariami zagranicznymi (zgłoszenia z Polski do EPO na przykład – ale i w przeciwnym kierunku) rozwiązano tworząc przedsiębiorstwo państwowe handlu zagranicznego i zatrudniając tam na etatach rzeczników patentowych i upoważniając tę firmę do obrotu z zagranicą, zarówno z zewnątrz do PRL-u, jak i z PRL-u na zewnątrz.

Ustawowa zmiana

Po urynkowaniu gospodarki (1989/1990), w roku restytucji rzecznika patentowego jako wolnego zawodu zaufania publicznego, czyli w roku 1993, nie było w naszym kraju ani jednego rzecznika patentowego pracującego we własnym imieniu i na własny rachunek. Było natomiast w roku 1993 wielu rzeczników wykonujących po godzinach pracy w jgu, czyli wieczorami w mieszkaniu, dla Klubów Techniki i Racjonalizacji, zlecenia różne, o których wyżej. Z pewnych względów ta forma wykonywania zawodu była wygodna, bo:

- ZUS opłacał pracodawca, u którego było się na etacie,
- infrastruktura zasadniczo była dostępna u pracodawcy lub w Klubie: kopiarki, telefony, faks, papier, maszyna do pisania – nie wymagało to własnych nakładów,
- wynagrodzenie zasadnicze było płacone przez pracodawcę, a dodatkowy zarobek za zlecenia z Klubu był dodatkiem do zasadniczych przychodów,

a w konsekwencji można było sobie dorabiać właściwie bezkosztowo.

W tak zagospodarowanej przestrzeni pojawia się w roku 1993 wolny zawód rzecznika patentowego. Sam się nie pojawił. Od roku 1981 uporczywie do tego celu dążyło Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych (SRP), w którym zespół osób pod przewodnictwem Kolegi Piotra Lisieckiego miał wizję przywrócenia zawodu i pracował nad jej realizacją. Ale to temat na zupełnie inną opowieść, choć będącą elementem towarzyszącym odpowiedzi na pytanie skąd przychodzimy.

Powtarzam: w roku 1993 nie było w Polsce ani jednego rzecznika patentowego pracującego we własnym imieniu i na własny rachunek, pomimo, że weszła właśnie w życie ustawa, wedle której podstawą jest istnienie prywatnych kancelarii patentowych.

Okres przejściowy

Po odejściu ze Spółdzielni Pracy na początku roku 1990, zakończyłem zatrudnienie etatowe i przestałem być rzecznikiem patentowym. Osobiście zdałem Prezesowi Urzędu Patentowego legitymację rzecznikowską. Spotkanie było sympatyczne. Zapytałem, czy mając zarejestrowaną działalność gospodarczą mogę wykonać opis patentowy na czyjeś zlecenie. Usłyszałem, że jeśli ktoś od Pana zechce kupić ten opis i dokonać zgłoszenia to oczywiście tak, ale nie podpisuje Pan tego zgłoszenia jako rzecznik patentowy.

Taka była odpowiedź i taki stan trwał do 1993 roku, czyli do dnia wejścia w życie nowej ustawy o rzecznikach patentowych, gdzie warunkiem było powołanie do życia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, czyli samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy z definicji jest przeznaczony dla osób wykonujących zawód we

własnym imieniu i na własny rachunek. Takich osób w dniu wejścia w życie ustawy z 1993 roku w Polsce nie było, ale chętni czekali w blokach startowych.

Do tego dnia Kluby miały w ręku cały krajowy rynek zleceń. Nietrudno było przewidzieć, że natychmiast powstanie kilkaset indywidualnych kancelarii patentowych, co może odebrać Klubom wszystkie zlecenia. W związku z tym centrala Klubów w Warszawie zadbała o właściwą reprezentację w centrali powstającej PIRP. W ten sposób Izba, w okresie do 2017 roku, czyli przez ponad 20 lat, kształtowała model wykonywania zawodu. Reprezentacja Klubów obsadziła w Izbie pion wykonywania zawodu.

Etyka

Formalnie propagowany był model wykonywania zawodu we własnej kancelarii patentowej. Zasady etyki, cennik – to wszystko przewijało się, choć skromnie, w działaniach w tamtym okresie. Jednakże projektowane zmiany w zasadach etyki nie mogły się przebić przez kilka kadencji władz PIRP, do roku 2017. Skrajny przykład obstrukcji prac nad zasadami etyki, unaoczniał się w trakcie Zjazdu Izby w dniach 15-16.11.2013. Przypominam, że w sobotę, 16.11.2013, w porządku Zjazdu planowane były zmiany w zasadach etyki. Natomiast ówczesne Prezydium Rady Krajowej zorganizowało autobusy na wyjazd fakultatywny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na sali obrad Zjazdu pozostało kilkadziesiąt osób. Zasady etyki, ale i zasady wykonywania zawodu w kadencjach władz Izby 1993-2017 nie miały dobrej aury.

Zjazd Nadzwyczajny w środę 12 listopada 2014 w Warszawie, zwołany dla uchwalenia zmian w zasadach etyki, nie zrealizował tylko jednego spośród jedenastu punktów przewidzianych w porządku obrad. Nie zrealizował punktu numer 10 który brzmiał: „Uchwalenie Kodeksu/Zasad Etyki Rzecznika Patentowego”. Warto byłoby przeprowadzić dyskusję co takiego w zasadach etyki mogło być groźnego dla ówczesnego układu we władzach Izby. Może na przykład zakaz stosowania cen usług poniżej kosztów?

Sprawa kosztów

Zawód został więc formalnie uwolniony. Powstające od 1993 roku nowe kancelarie patentowe w licznych przypadkach przegrywały w praktyce z modelem wykonywania zawodu z poprzedniego okresu. Model ten nazwał się kancelarią. W tej nowej rzeczywistości, kancelaria według nowej nomenklatury, ale według poprzedniego modelu, zaczynała działać po godzinach pracy rzecznika u pracodawcy - na przykład po godzinie 16.00 w mieszkaniu, na podstawie umów cywilnoprawnych. Można już było podpisać się jako rzecznik patentowy, także po godzinach zatrudnienia. W tym nowym/starym modelu kancelarii nie było kosztów:

- wynajmu lokalu,

- ZUS,
- energii, dostępu do sieci,
- ogrzewania,
- oprzyrządowania komputerowego, ksero, opłat telekomunikacyjnych itp.,
- wynagrodzenia pracowników.

W tym bezkosztowym modelu czynność mogła być wyceniona na 500 PLN, podczas gdy ta sama czynność musiałaby być wyceniana przez „kosztową” kancelarię np. na 2000 PLN. Kancelarie „kosztowe” przegrywały cenowo z kancelariami bezkosztowymi – i nie znają nawet skali tych przegranych zleceń. A Kluby oferowały infrastrukturę do wykorzystania przy realizacji zleceń w schemacie, który nazwaliśmy wyżej bezkosztowym.

Wydaje się, że ta dwoistość modelu wykonywania zawodu:

- w kancelarii regulującej swoje koszty,
- w kancelarii „po godzinach” bez kosztów,

istnieje do dziś i wywodzi się z dawnego modelu wykonywania zawodu na zlecenie Klubu. W ramach tej dwoistości, kancelaria „po godzinach” wygrywa cenowo mając minimalne koszty.

Cennik

Zaproponowany przez Komisję Wykonywania Zawodu PIRP cennik opłat minimalnych z roku 2000 generuje opłaty na poziomie dziś nawet nie akceptowalnym. Nie jesteśmy w stanie nawet dziś uzyskać wskazanych tam poziomów stawek. Na przykład: za samo przyjęcie pełnomocnictwa wskazana tam opłata wynosi dziś 2700 PLN netto – bez kosztów wykonania czynności, dla której pełnomocnictwo zostałoby udzielone. Można przypuszczać, że poziom cen według tego cennika został w roku 2000 ustawiony celowo tak, aby kancelarie „kosztowe”, posługując się nim, straciły klientów na rzecz kancelarii „bez kosztów”.

Dokąd zmierzamy

Czy zależy nam na opisanym bezkosztowym modelu jako głównej formie wykonywania zawodu? Myślę że nie. Co więc należy zmienić, aby kancelaria regulująca swoje wszystkie koszty działania, wnosząca za Uprawnionego opłaty urzędowe do Urzędów Patentowych i pilnująca terminów:

- I. pierwszeństwa konwencyjnego,
- II. opłacenia decyzji o udzieleniu prawa,
- III. przedłużenia ochrony za Uprawnionego,

była równorzędnym cenowo konkurentem dla kancelarii bezkosztowej? Do dyskusji jest problem jak spowodować, aby zmieniło się podejście do wykonywania zawodu odziedziczone po okresie 1966 - 1993, co do którego w kolejnych kadencjach władz Izby – do roku 2017 – nie zaproponowano żadnych rozwiązań. Działalność Komisji Wykonywania Zawodu PIRP w tych dziesięcioleciach koncentrowała się na egzekucji składek. Z jednym wyjątkiem: cennika opłat minimalnych za czynności rzeczników patentowych.

Opisane realia wykonywania zawodu pokazują, skąd przyszliśmy i co nas ograniczało, zwłaszcza w kadencjach PIRP od roku 1993 do roku 2017. Wydaje się, że zrozumienie mechanizmów i realiów tego okresu działalności Izby z uwzględnieniem korzeni zasad wykonywania zawodu do roku 1993, jest kluczowe dla diagnozy stanu obecnego i dyskusji na temat rozwiązań w zakresie wykonywania zawodu.

Powyższe problemy odnoszą się także do zakresu zagadnień związanych z patronatem. Model prowadzenia kancelarii: „z kosztami”, lub „bez kosztów”, będzie rzutował na decyzje rzecznika patentowego odnośnie angażowania się w kształcenie aplikantów. Słyszymy, że jest poważny problem z koleżankami i kolegami, którzy bronią się przed przyjęciem aplikanta pod swój patronat.

Zjawisko odruchu obronnego przed przyjęciem aplikanta, wydaje się być pochodną przyjęcia modelu kancelarii „bez kosztów” lub „z kosztami”. Wybór modelu wykonywania zawodu, o czym powyżej, skutkuje w dalszej perspektywie albo rozwojem kancelarii i zatrzymaniem tych aplikantów, którzy przyczynią się do wzmocnienia i progresu w pracy kancelarii, albo pozbyciem się takiej szansy.

Jak się wydaje, rolą samorządu zawodowego rzeczników patentowych jest propagowanie i pomaganie w rozwoju takiego modelu kancelarii patentowej, która byłaby partnerem dla kancelarii zagranicznych. A tego się bezkosztowo raczej nie da.

Agnieszka Piotrowska-Kirschling¹, Magdalena Kukowska-Kaszuba²

Istota własności intelektualnej w projektach na linii nauka-biznes

Streszczenie

Jednym z podstawowych zadań jednostki naukowej, m.in. uczelni, jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Działalność naukowa uczelni jest ściśle powiązana z działalnością badawczą i rozwojową (B+R) przedsiębiorstw. Istotnym aspektem współpracy na linii nauka-biznes, w ramach realizacji projektów B+R, jest niewątpliwie prawidłowe zarządzania własnością intelektualną. W opracowaniu dokonano charakterystyki istoty własności intelektualnej w projektach B+R finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podkreślono kluczową rolę rzecznika patentowego w tych działaniach.

Wprowadzenie

Ostatnie lata sprawiły, że hasła takie jak innowacja, współpraca, ekosystem nabrały nowego, strategicznego dla gospodarki znaczenia. Ciągły postęp w dziedzinie technologii i wzrost konkurencyjności powodują, iż na siłę zyskują relacje na linii nauka-biznes. Wskazując na „naukę” mamy na myśli jednostkę naukową -

1 Agnieszka Piotrowska-Kirschling - aplikant rzecznikowski, samodzielny referent ds. transferu technologii w Zespole ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Specjalizuje się w budowaniu sieci kontaktów nauka-otoczenie społeczno-gospodarcze, koordynowaniu działań związanych z inicjowaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, poszukiwaniu instrumentów zewnętrznego finansowania, wsparciu realizacji prac B+R, ochronie prawnej wyników działalności naukowej oraz promocji oferty technologicznej

2 Magdalena Kukowska-Kaszuba – rzecznik patentowy, główny specjalista ds. transferu i współpracy z biznesem w Zespole ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Life Science. Kierownik wielu projektów krajowych i zagranicznych w obszarze współpracy ze spółkami typu start-up i dojrzałymi przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w budowaniu relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organizacji usług doradczych, ekspertyz, badań i analiz na zlecenie podmiotów zewnętrznych, wsparciu oraz w doradztwie w zakresie przedmiotów praw własności przemysłowej i komercjalizacji rozwiązań wyników działalności badawczo-rozwojowej.

uczelnię³ (zgodnie z treścią art. 2 ust. 9 pkt a) ustawy o zasadach finansowania nauki), w której to bardzo często rodzą się innowacje. Z kolei wskazując na „biznes”, mamy na myśli przedsiębiorcę⁴ (zgodnie z treścią art. 4 ustawy prawo przedsiębiorców), firmę gotową wdrożyć innowacyjne rozwiązanie. Jednakże, wielokrotnie to właśnie identyfikacja wyzwań przed jakimi stoją dziś przedsiębiorcy, jak również właściwa ocena rynku i potrzeb, przyczynia się do kreowania innowacji w obrębie produktów, usług, procesów, metod marketingowych czy organizacyjnych. Wnikliwa diagnoza wzajemnych oczekiwań pozwala na zintensyfikowanie liczby projektów i działań podejmowanych dziś przez firmy. Odzwierciedleniem kreowania wspólnych innowacji są przedmioty ochrony własności przemysłowej, przede wszystkim patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe czy znaki towarowe, które stanowią strategię rozwoju wielu przedsiębiorstw. Istotną rolę w tym ekosystemie innowacji odgrywa rzecznik patentowy, którego praca pozwala niejednokrotnie na urzeczywistnienie rozwiązań powstających w ramach prowadzonej przez „naukę” i „biznes” działalności badawczo-rozwojowej. Rzecznik patentowy, jako profesjonalny pełnomocnik, kluczowy doradca stanowi wsparcie nie tylko dla twórców pochodzących z uczelni, ale również dla przedsiębiorców, czy młodych spółek typu start-up. Nie bez znaczenia jest tu również zdolność uczelni do komercjalizacji nowych rozwiązań, a przedsiębiorców do ich wdrażania poprzez wzrostu kapitału kontraktowego, zawieranie umów dot. praw własności intelektualnej (współwłasności praw, licencji na korzystanie czy sprzedaży) oraz efektywnego wprowadzania w życie tych praw. Dziś współpraca na linii nauka-biznes pozwala czerpać korzyści z bogactwa i dostępu do wiedzy technicznej, dając życie innowacyjnym rozwiązaniom, a często wysokie koszty związane z uzyskaniem, nabywaniem i utrzymaniem praw własności przemysłowej przenosząc na poczet realizowanych wspólnie projektów. Niewątpliwie całokształt działań wpływa korzystnie na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, zapewnia im wejście na rynki zagraniczne, co ma istotne przełożenie na gospodarkę, a zwrótnie na społeczeństwo, będące odbiorcą końcowym realizowanych na linii nauka-biznes działań.

Rola podmiotów i rodzaj badań w projektach na linii nauka-biznes

Podstawowe zadania uczelni są regulowane prawnie zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce⁵. Wspominany akt prawa wśród podstawowych zadań uczelni wyróżnia w art. 11 ust. 1 pkt 3 prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Ponadto, komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how reguluje prawnie rozdział 6 powyżej przywołanej ustawy.

3 Dz.U. z 2018 r. poz. 87.

4 Dz.U. z 2021r. poz. 162.

5 Dz.U. z 2022 r. poz. 574.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną, natomiast zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 badania naukowe są działalnością obejmującą:

- badania podstawowe – prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
- badania aplikacyjne – prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń.

Art. 4 ust. 3 wspomianej ustawy określa prace rozwojowe jako działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zarówno działania określone w ww. ustawie jako badania aplikacyjne, jak i prace rozwojowe wpisują się w kreowanie innowacyjności, a zatem ich efektem są przedmioty praw własności przemysłowej. Dokonanie zgłoszenia wynalazku daje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów m.in. zgłoszenia wynalazku za granicą, analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku. Z kolei uzyskanie patentu na wynalazek pozwala ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z pierwszym wdrożeniem do produkcji.

Działalność naukowa uczelni jest ściśle powiązana z działalnością badawczą i rozwojową (B+R) przedsiębiorstw. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych⁶ w art. 4a ust. 26 definiuje działalność B+R jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Regulacje prawne wskazują na korelację pomiędzy działalnością naukową uczelni a działalnością B+R przedsiębiorstw. W celu efektywnego prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki przez uczelnię niezbędna jest nie tylko współpraca, ale synergia nauki z biznesem. Dodatkowo działalność B+R przedsiębiorstw we współpracy z uczelniami pozwala na poszukiwania nowych rozwiązań usprawniających ich działalność, podnoszących ich konkurencyjność i znaczenie rynkowe.

Jedną z głównych form współpracy nauka-biznes w realizacji wspólnych projektów B+R jest utworzenie konsorcjum. Konsorcjum to dobrowolne zrzeszenie minimum dwóch organizacji – jednostek badawczych lub przedsiębiorstw do

⁶ Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 tj.

realizacji wspólnego przedsięwzięcia⁷ zmierzającego do osiągnięcia zdefiniowanego celu. Umowa konsorcjum powinna określać strony konsorcjum, m.in., lidera konsorcjum i partnera konsorcjum, jak również relacje pomiędzy nimi.

Inną formą współpracy nauka-biznes w realizacji wspólnych projektów B+R jest pełnienie roli podwykonawcy przez jeden z podmiotów. W projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE), w ramach osi priorytetowych I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badania-rozwoj-innowacje (B+R+I) i IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), może występować w roli podwykonawcy jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo prywatne⁸

W artykule zostanie bliżej omówiony aspekt własności intelektualnej i roli rzecznika patentowego w projektach nauka-biznes współfinansowanych ze środków UE. Poznanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przegląd konkursów w ramach niego prowadzonych pozwoli na podkreślenie ważności własności intelektualnej w działalności naukowej i działalności B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Jednym z największych w UE programów finansujących badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020⁹.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.¹⁰ został opracowany POIR, po czym Komisja Europejska (KE) zaakceptowała program kolejnymi decyzjami¹¹.

Głównym celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Działania w ramach programu są koncentrowane na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na intensyfikacji ochrony własności przemysłowej i zwiększeniu liczby komercjalizacji wyników prac B+R poprzez ich praktyczne wykorzystanie w gospodarce.

7 Chrzęszcz A., 2013, *Konsorcjum oraz inne wybrane formy współpracy przedsiębiorstw*, Studia Ekonomiczne i Regionalne, tom VI, nr 4, str. 43-52.

8 Serwis Programu Inteligentny Rozwój – informacje o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, <https://www.poir.gov.pl> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

9 Serwis Programu Inteligentny Rozwój – informacje o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, <https://www.poir.gov.pl> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

11 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 2022, https://www.poir.gov.pl/media/108054/Aktualizacja_SZOOP_POIR_21_04_2022.pdf [dostęp online: 24.09.2022 r.].

POIR realizuje wsparcie, m.in., z pierwszym i trzecim celem tematycznym przedstawionym w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.¹² tj.:

- pierwszy cel tematyczny – wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- trzeci cel tematyczny – wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

POIR jest realizowany w ramach siedmiu osi priorytetowych¹³:

- I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
- II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I;
- III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
- IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego;
- V. Pomoc techniczna;
- VI. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19;
- VII. Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki.

Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POIR nie obejmują osi priorytetowej VII – Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki. Wynika to z celu szczegółowego osi priorytetowej VII, który z założenia ma zapewnić sprawny system zarządzania i wdrażania środków REACT-EU. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR).

Beneficjentem projektu pozakonkursowego POIR w osi priorytetowej IV jest między innymi Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)¹⁴. Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. W ramach projektu realizowane były programy pn.: „Inkubator Innowacyjności +”, „Inkubator Innowacyjności 2.0” oraz aktualnie trwający „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Jednym ze

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

13 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 2022, https://www.poir.gov.pl/media/108054/Aktualizacja_SZOOP_POIR_21_04_2022.pdf [dostęp online: 24.09.2022 r.].

14 Programy i przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki – wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-zarzadzania-badaniami-naukowymi-i-komercjalizacja-wynikow-prac-br-w-jednostkach-naukowych-i-przedsiębiorstwach> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

wskaźników rezultatu tych programów jest liczba zgłoszeń patentowych dla rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym wychodzących naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw. W celu wykonania analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej i dokonania zgłoszeń patentowych niezbędna jest współpraca z rzecznikiem patentowym. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika w tym programie polegająca, w szczególności na prowadzeniu badań czystości i zdolności patentowej, opracowaniu strategii ochrony rozwiązania, dokonaniu zgłoszenia, niekiedy przeprowadzeniu walidacji patentu, jak również utrzymaniu ochrony. W zakres tego działania wchodzi bardzo szeroki wachlarz usług oferowanych przez rzecznika patentowego mający istotny wpływ na rozwój opracowywanych przez uczelnie rozwiązań dedykowanych dla przedsiębiorców.

Własność intelektualna w działalności B+R w ramach współpracy na linii nauka-biznes

Istotnym aspektem współpracy na linii nauka-biznes w ramach realizacji projektów B+R jest niewątpliwie prawidłowe zarządzanie własnością intelektualną. Projekty B+R współfinansowane ze środków UE regulują kryteria ubiegania się lub rozliczenia prac, które powiązane są z prawem własności przemysłowej¹⁵. Wsparcie w zdecydowanej większości konkursów ukierunkowane jest na procesy związane z uzyskaniem patentu na wynalazek, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem, w przypadku uczelni, oraz prac wdrożeniowych, w przypadku przedsiębiorcy. Relacje pomiędzy stronami w zakresie zarządzania własnością intelektualną określa wspomniana wcześniej umowa konsorcjum lub podwykonawstwa, w której to strony dokonują podziału praw własności intelektualnej wnoszonej, czy powstałej w projekcie, zasad nabywania i przenoszenia tych praw, jak również strategii ochrony tych praw.

Istotnym kryterium oceny merytorycznej składanych aplikacji jest fakt, czy 1) wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac zaplanowanych w projekcie oraz czy 2) uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną rozwiązań, technologii czy wyników prac, których istnienie uniemożliwiłoby albo czyniłoby niezasadnym wdrożenie proponowanego rozwiązania. Ocena pkt. 2) wymaga przeprowadzenia przez rzecznika patentowego badania czystości patentowej potencjalnego rozwiązania stanowiącego przedmiot projektu.

Inny, ale równie ważny aspekt stanowią wskaźniki w projekcie. Wśród tych obligatoryjnych wyróżnia się wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu¹⁶. Do wskaźników produktu zalicza się:

¹⁵ Dz.U. z 2021 r. poz. 324.

¹⁶ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – informacje o wskaźnikach projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, <https://www.gov.pl/web/ncbr/projekty-w-ramach-po-ir> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

- Liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie;
- Liczbę małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie;
- Liczbę przedsiębiorstw otrzymujących dotacje;
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje);
- Liczbę przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi;
- Liczbę realizowanych prac B+R;
- Liczbę przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R, natomiast wśród wskaźników rezultatu wyróżnia się:
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M;
 - Liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych;
 - Liczbę wdrożonych wyników prac B+R;
 - Przychód z wdrożonych wyników prac B+R.

Uprawdopodobnienie braku dostępnych i objętych ochroną rozwiązań, technologii czy wyników prac, których istnienie uniemożliwiłoby albo czyniłoby niezasadnym wdrożenie proponowanego w projekcie rozwiązania na etapie oceny merytorycznej wniosku oraz wykazania wskaźnika rezultatu – liczby dokonanych zgłoszeń patentowych wymaga od wnioskodawców ścisłej i potwierdzonej współpracy z rzecznikiem patentowym.

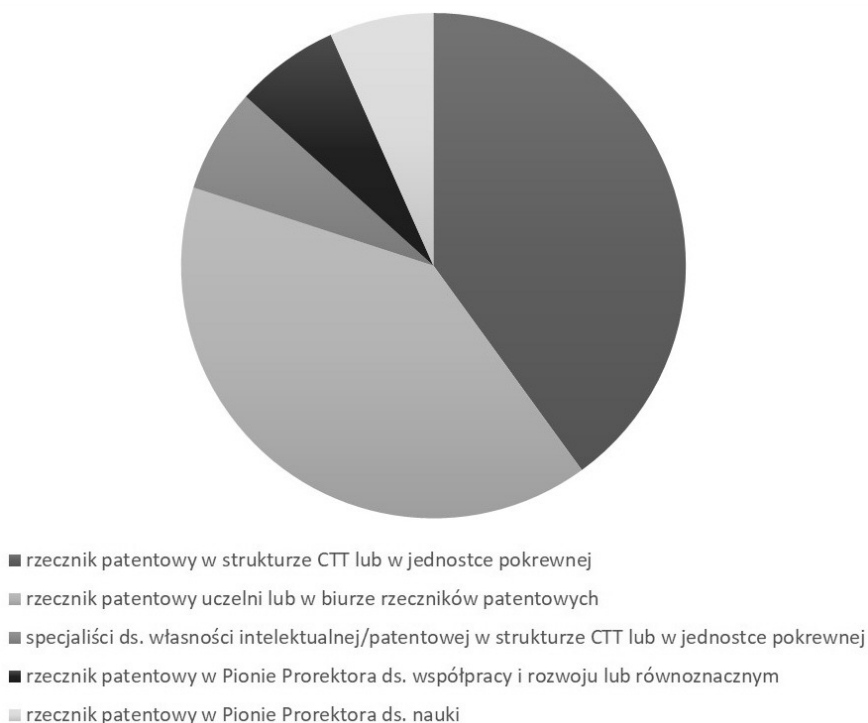
W realizacji jednego z podstawowych zadań uczelni, jakim jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz realizacji działalności B+R w ramach współpracy na linii nauka-biznes istotną rolę pełni rzecznik patentowy. Jego rolę i zadania w zakresie praw własności określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych¹⁷. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 to rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną. Art. 8 ust. 2 i 3 wspomianej ustawy określa:

- pomoc prawną przede wszystkim jako udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, badanie stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej,
- pomoc techniczną polegającą na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony, badaniu zakresu ochrony i prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Dodatkowo, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 powyższej ustawy, rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, co jest ważnym elementem również na linii nauka-biznes. Działalność rzeczników patentowych w uczelniach wyższych ma zatem bardzo istotne znaczenie, bez względu na rodzaj stosunku prawnego wiążącego ich z uczelnią. Pełnią oni rolę wsparcia i doradcy dla jednostek, takich jak Centra Transferu Technologii (CTT), Biura projektów, a także zasiadają w radach uczelnianych wspomagając ocenę zdolności patentowej powstających w uczelni rozwiązań, dokonując zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej na

¹⁷ Dz.U. z 2021 r. poz. 944.

rzecz uczelni lub konsorcjów, w których partnerem jest uczelnia oraz nadzorują procesy związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony. Ponadto czynnie uczestniczą w przygotowywaniu i opiniowaniu umów dot. własności intelektualnej tj. umowy przeniesienia praw do wynalazków, umowy współwłasności praw do wynalazku, umowy licencyjnej lub sprzedaży praw do wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami, świadczenia usług badawczych, w ramach których tworzone są innowacje na zlecenie podmiotów zewnętrznych.



Rysunek 1. Diagram obrazujący umiejscowienie rzecznika patentowego w strukturze organizacyjnej uczelni (opracowanie własne).

W zależności od formy współpracy rzecznika patentowego z uczelnią na zasadzie umowy o pracę lub świadczenia usług przez kancelarię patentową usytuowanie rzeczników patentowych, czy specjalistów ds. własności intelektualnej, wspierających rzeczników patentowych w uczelniach jest różne (Rysunek 1.). Diagram prezentuje analizę, której poddano 30 uczelni w Polsce, z czego 14 uniwersytetów oraz 16 politechnik. Zdecydowana większość wskazuje na obecność rzeczników patentowych usytuowanych w pionach prorektorów właściwych odpowiedzialnych za komercjalizację, którym podlegają Centra Transferu Technologii lub bezpośrednio właściwym prorektorom, co znajduje swoje odzwierciedlenie w relacji zapisów wynikających bezpośrednio z ustawy o rzecznikach patentowych¹³.

Charakterystyka konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Uczelnie i przedsiębiorcy o dofinansowanie projektów działalności B+R w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla POIR mogli ubiegać się w konkursach ogłaszanych przez różne instytucje. W Tabeli 1. przedstawiono zestawienie instytucji ogłaszających nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POIR na lata 2015-2022.

Tabela 1. Zestawienie instytucji ogłaszających nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POIR na lata 2015-2022.

Numer i nazwa działania	Instytucje prowadzące nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POIR na rok:							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Oś priorytetowa I								
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa								
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw [#]	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR
Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych	IF	NCBR IF	NCBR IF	NCBR IF	NCBR IF	NCBR IF	NCBR IF	NCBR IF
Oś priorytetowa II								
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I								
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw	MG	MR	MR	MR	MLiR	MFIPR	MFIPR	MFIPR
Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw	PARP	PARP	PARP	PARP	PARP	PARP	PARP	PARP
Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Działanie 2.5 Programy akcelerycyjne				PARP	PARP	PARP	PARP	PARP
Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach								
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka	IF	IF PARP	IF PARP	IF PARP	IF PARP	IF PARP	IF PARP	IF PARP
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R #	PARP BGK IF	PARP BGK IF	PARP BGK IF	PARP BGK IF	PARP BGK IF	PARP BGK IF	PARP BGK IF	PARP BGK IF
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw	PP PARP	PARP	PP PARP	PP PARP	PP PARP	PP PARP	PP PARP	PP PARP
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy						PARP	PARP	PARP
Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego								
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR	NCBR PP	NCBR	NCBR PP	NCBR PP
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki	OPI	OPI	OPI	OPI	OPI	OPI	OPI	OPI

Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R [#]	PP	PP	PP	FNP	FNP	FNP	FNP	FNP
Oś priorytetowa V Pomoc techniczna								
Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Oś priorytetowa VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19								
Działanie 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności Małych i Średnich Przedsiębiorstw – REACT-EU							IF	IF
Działanie 6.2 Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację							PARP	PARP

Oznaczenia:

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, **FNP** – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, **IF** – Instrument Finansujący, **NCBR** – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, **MFIPR** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, **MG** – Ministerstwo Gospodarki, **MLiR** – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, **MR** – Ministerstwo Rozwoju, **OPI** – Ośrodek Przetwarzania Informacji, **PARP** – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, **PP** – Projekt Pozakonkursowy.

* Na rok 2021 r. poza kilkoma poddziałaniami niektórych działań nie były planowane nowe konkursy.

** Na rok 2022 r. poza poddziałaniem działania 2.3 osi priorytetowej II nie są planowane nowe konkursy.

[#] wymagana współpraca wnioskodawcy z rzecznikiem na etapie aplikacji i realizacji

Z harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POIR na lata 2015-2022¹⁸ wynika, że trzema głównymi instytucjami pośredniczącymi POIR są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

18 Serwis Programu Inteligentny Rozwój – informacje o harmonogramach naborów wniosków, <https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

NCBR prowadzi nabory wniosków do projektów w ramach POIR, programów krajowych, programów strategicznych, POWER i programów na rzecz obronności i bezpieczeństwa¹⁹. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju²⁰ wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prywatna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu definiując ją jako beneficjenta.

PARP podkreśla, że POIR jest krajowym programem finansującym badania, rozwój i innowacje w biznesie. POIR jest skierowany do przedsiębiorców, którzy chcieli rozwijać swój biznes w kierunku innowacyjności oraz czynnie uczestniczyć w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy²¹. Przedsiębiorcy mogą realizować projekty w ramach osi priorytetowych I-V. Wśród działań PARP w ramach POIR wyróżnia się:

- Rynek start-upowy: programy akceleratorne, inno_LAB – Poland Prize i inno_LAB – Electro ScaleUp;
- Usługi dla przedsiębiorstw: bony na innowacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
- Internacjonalizację: umiędzynarodowienie Krajowych Kłastrów Kluczowych i wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w promocji marek produkowanych Go to Brand;
- Inwestycje w innowacje: badania na rynek.

W usługach dla przedsiębiorstw i inwestycjach w innowacje uczelnie mogą pełnić rolę podwykonawcy usługi.

Serwis Programu Inteligentny Rozwój prowadzi bazę obejmującą przegląd i wyszukiwanie ogłoszonych naborów wniosków. Na dzień 24.09.2022 r. dostępne były 184 ogłoszenia naborów wniosków ze wszystkich kategorii w 18 tematach tj.: aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa, badania i rozwój, biznes i przedsiębiorczość, energetyka, gospodarka odpadami i wodno-ściekowa, informatyzacja i e-społeczeństwo, kultura i dziedzictwo, nauka i edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, otoczenie biznesu, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, rewitalizacja i zagospodarowanie terenu, rynek pracy i osoby bezrobotne, transport, turystyka, usługi publiczne, zakładanie firmy²². Wśród ogłoszeń o naborach wniosków wszystkie były ze statusem zakończone bez żadnych aktualnych lub zaplanowanych. Warto zaznaczyć, że 84% zrealizowanych naborów dotyczyło tematyki badań i rozwoju.

19 Strona internetowa Narodowego Centrum Badania i Rozwoju – informacje o beneficjentach, <https://www.gov.pl/web/ncbr/beneficjent> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

20 Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 t.j.

21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2019, *Broszura „Rozwijaj Biznes Inteligentnie”*.

22 Serwis Programu Inteligentny Rozwój – informacje o naborach wniosków, <https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#!/domyslna=1> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

BGK przez siedem naborów oferował „Kredyt na innowacje technologiczne POIR”²³, tzn. „premię na innowacje”, w ramach której przedsiębiorca mógł ubiegać się o dotację na spłatę części kredytu technologicznego w banku kredytuującym. Był to przykład wspierania działalności innowacyjnej zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej²⁴, gdzie przedmiotem było wdrożenie nowej w skali świata technologii. Nowa technologia z założenia programu miała być wynikiem prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę (rzadziej) lub wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców od uczelni w postaci wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej. W tych działaniach dużą rolę odgrywał rzecznik patentowy współpracujący na linii nauka-biznes czy to z uczelnią czy z przedsiębiorcą. Technologia wytworzona lub nabyta powinna była zapewniać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług w skali przedsiębiorstwa. Istotnym kryterium oceny wniosków w tym programie była innowacyjność, rozumiana jako rozwiązania nie starsze niż 5 lat, stąd też w przypadku nabywanych wynalazków liczyła się data zgłoszenia rozwiązania do ochrony. W ramach programu istotne było stworzenie bazy technologicznej tj. nowej linii technologicznej, gdzie technologia zostanie wykorzystana w praktyce i możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożonej technologii opartej o wartości niematerialne i prawne. Sukces tego programu spowodował, iż taki instrument finansowy zostanie uruchomiony w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W dalszej części artykułu zostaną omówione wymogi w zakresie własności intelektualnej w wybranych konkursach B+R prowadzonych przez NCBR i PARP.

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

NCBR przeprowadziło 24 nabory do konkursów finansowanych z Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój²⁵. I tak 17 naborów obejmowało środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektów pozakonkursowych²⁶:

23 Bank Gospodarstwa Krajowego – informacje o finansowaniu ze środków UE „Kredyt na innowacje technologiczne”, <https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiębiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

24 Dz.U. z 2021 r. poz. 706.

25 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – informacje o finansowaniu, <https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa/#/ncbr?sort=announcementDate,desc¤tPage=0&limit=10> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

26 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – informacje o nowych formułach B+R, <https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/nowe-formuly-b-r/> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

- pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu” (nr POIR.04.01.03-00-0001/20-00),
- pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe” (nr POIR.04.01.03-00-0001/17),
- pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych” (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

W Tabeli 2. przedstawiono zestawienie naborów NCBR dla POIR, których konkurs uwzględniał kryterium oceny wniosku w zakresie prawa własności intelektualnej i rezultatu projektu w postaci wskazania liczby dokonanych zgłoszeń patentowych (w kolejności od najnowszych). Stąd też w ramach tego projektu zarówno na etapie aplikacji do konkursu, jak i w trakcie realizacji projektu wymagana była współpraca wnioskodawcy z rzecznikiem patentowym. Wszystkie wymienione nabory były przeprowadzane w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” w zakresie osi priorytetowej I – Wsparcie prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorstw, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR. Na dzień 24.09.2022 r. nabory od 1. do 3. oraz od 5. do 7. mają status rozstrzygnięty. W naborze 4. trwa ocena wniosków. Głównym celem „Szybciej ścieżki” było opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Tabela 2. Zestawienie naborów konkursów NCBR dla POIR, których konkurs uwzględniał kryterium oceny wniosku w zakresie prawa własności intelektualnej i rezultatu projektu w postaci wskazania liczby dokonanych zgłoszeń patentowych (w kolejności od najnowszych).

Lp.	Nazwa konkursu	Budżet [zł brutto]
1.	Szybka Ścieżka – IPCEI (8/1.1.1/2020)	700 000 000
2.	Szybka Ścieżka – Agrotech (7/1.1.1/2020)	7 500 000
3.	Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020)	1 408 414 535,84
4.	Szybka Ścieżka – Koronawirusy (5/1.1.1/2020)	321 992 791,57
5.	Szybka Ścieżka – OZE w transporcie (4/1.1.1/2020)	200 000 000
6.	Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020)	674 023 451,26
7.	Szybka Ścieżka (1/1.1.1/2020)	1 408 530 144,24

Wśród kryteriów oceny merytorycznej wniosków w zakresie prawa własności intelektualnej w wyżej wymienionych naborach od 2. do 7. ocenie podlegało, czy:

- wyniki badania stanu techniki uprawdopodobniają, że nie istnieje objęta ochroną własność intelektualna (np. technologie, wyniki prac B+R), która uniemożliwiałaby albo czyniła niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania;
- wskazano przedmiot ochrony (nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę) i zaplanowano w odniesieniu do niego efektywny sposób ochrony własności przemysłowej. Planowany sposób ochrony ma chronić przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba). Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.

Ponadto, obligatoryjnie we wszystkich wyżej wymienionych konkursach był wymóg wskaźnika rezultatu – liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.

Konkursy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PARP w ramach POIR wspierało przedsiębiorców w zakresie²⁷:

- Rozwoju innowacyjnej działalności w ramach osi priorytetowej II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
- Zainwestowania w innowacje w ramach osi priorytetowej III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Program „Bon na innowacje” składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy, usługowy, miał pozwolić przedsiębiorcy na zakup usługi od organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, np. uczelni. Po czym drugi etap tzn. inwestycyjny umożliwiał wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) opracowanej przez jednostkę naukową wraz z zakupem patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. I tu, w ramach oceny Instytucja Finansująca już w etapie pierwszym przyznaje punktację za posiadane lub planowane do nabycia licencje, oraz wiedzę techniczną objętą lub nieobjętą prawami własności przemysłowej. Działania objęte wsparciem w tym programie również wskazują na współpracę rzeczownika patentowego na linii nauka-biznes w związku

²⁷ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2019, *Broszura „Rozwijaj Biznes Inteligentnie”* <https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rozwijaj-biznes-inteligentnie> [dostęp online: 24.09.2022 r.].

z wypracowaniem w projektach w programie przedmiotów praw własności przemysłowej tj. wynalazków czy wzorów użytkowych gotowych do wdrożenia.

Z kolei program „Badania na rynek” miał na celu umożliwienie stworzenia innowacji o zasięgu co najmniej krajowym „od pomysłu do rynku”, która wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R, lub ich zleceniem, lub nawet nabyciem wyników prac B+R. Dotacja z poddziałania 3.2.1 miała pozwolić na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług) lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Warto zaznaczyć, iż zasięg i innowacyjność produktu lub procesu technologicznego miała tu istotne znaczenie. Stąd też pierwszym z kryteriów wyboru projektów była ocena, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R²⁸ oraz czy zostały one objęte ochroną prawną. I tak na etapie naboru do konkursu przedsiębiorca musiał wykazać, że rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia posiada ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy zostało zgłoszone do ochrony patentowej lub do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy i w przedstawionym wraz ze zgłoszeniem sprawozdaniu o stanie techniki, czy dokumencie równoważnym w procedurze międzynarodowej uzyskano we wszystkich kategoriach odpowiednio ocenę A lub ocenę równoważną. Takie kryteria oceny wniosków wskazują na ścisłą współpracę na linii nauka-biznes a rzecznik patentowy. Obowiązkiem wnioskodawcy było też określenie i opisanie wyników przeprowadzanych prac B+R, ich formy, sposobu uwzględnienia w aktywach firmy. Kwestie związane z posiadaniem prawa własności przemysłowej na wynalazek lub wzór użytkowy musiały być uregulowane prawnie. Wnioskodawca na dzień składania wniosku musiał dysponować wynikami prac B+R, na mocy praw wyłącznych lub licencji na korzystanie z tych wyników, co było poświadczone prawnie np. przez rzecznika patentowego. Stąd też należy podkreślić istotę własności intelektualnej oraz rolę rzecznika patentowego w projektach realizowanych na linii nauka-biznes oraz w życiu innowacji kreowanych dla rozwoju gospodarki.

Podsumowanie

Współpraca na linii nauka-biznes jest nieodzownym elementem działalności prowadzonej zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. Nieustannie poszukiwane są obszary synergii pozwalające na generowanie rozwiązań wyrastających z potrzeb przedsiębiorcy oraz społeczeństwa. Odzwierciedleniem podejmowanych działań są przedmioty ochrony własności przemysłowej przede wszystkim patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, czy znaki towarowe, które to docelowo stanowią strategię rozwoju firm. Budowa takiej strategii wymaga czasu, ale i nakładów finansowych, które często wykraczają poza możliwości firm,

28 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – informacje o konkursie „Badanie na rynek” i dokumenty, https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/56/Zal-nr-1-do-RK-Kryteria-wyboru-projektow_k-1_20201209.pdf [dostęp online: 24.09.2022 r.].

w szczególności tych dopiero wchodzących na rynek typu start-up lub pragnących poszerzyć aktualne portfolio. Tu z pomocą przychodzą fundusze zewnętrzne na badania B+R, które pozwalają czerpać korzyści z dostępu do bogatej wiedzy technicznej. W procesie tym ogromną rolę odgrywa nie tylko sama własność intelektualna, ale również rzecznik patentowy, który stał się profesjonalnym doradcą biznesowym dla przedsiębiorcy, uczelni w dążeniu do budowania przewagi biznesowej, rozpoznawalnej marki oraz pozycji na rynku opartej na chronionych dobrach intelektualnych.



PIRP

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Polaku, bądź mądry przed szkodą i... sporem

Wstęp

Brakuje tylko podpisów? Za nami kilka miesięcy ciężkich negocjacji poprzedzonych *due diligence* – kompleksowym badaniem kondycji przedsiębiorstwa. W praktyce, to setki godzin spędzonych na rozmowach z klientem, kontrahentem, prawnikami drugiej strony. Dyskusje przebiegające w różnej atmosferze zwłaszcza, gdy pojawiały się niespodziewane problemy wymagające zweryfikowania stanowisk i przyjęcia przez obie strony kompromisów pozwalających „domknąć” transakcję. Właśnie. To te najtrudniejsze momenty, powinny skłonić do refleksji. Na stole leży pakiet umów, w których przewidzieliśmy długoletnią kooperację. Oczywiście zakładamy zgodną współpracę, ale... sprawdźmy, czy warto coś jeszcze dopisać. Początek konfliktu bywa różny: powolny lub gwałtowny. Różne są też przyczyny. W sprawach związanych z własnością intelektualną źródeł sporów możemy poszukiwać w naruszeniach czyjegoś prawa wyłącznego (łac. *ex delicto*). Wówczas sięgamy do przepisów o rozstrzyganiu spraw w trybie postępowania spornego przed UPRP², albo do działu IV kodeksu postępowania cywilnego dedykowanego cywilnym roszczeniom w sprawach własności intelektualnej rozstrzyganym przez specjalnie w tym celu utworzone sądy³. W szczególnych przypadkach naruszytel - sprawca - może odpowiadać karnie⁴.

1 Małgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy, certyfikowana mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP i Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podypłomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL

2 Rozstrzyganie spraw w trybie postępowania spornego przed UPRP odbywa się na podstawie art. 255 i nast. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324).

3 Sporom w sprawach własności intelektualnej rozstrzygane są w postępowaniu odrębnym uregulowanym przepisami art. 479⁶⁹ i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

4 Odpowiedzialność karna poza przepisami kodeksu karnego została uregulowana m.in. art. 115 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), art. 303 i nast. ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 23 i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

Niekiedy, także realizacji umowy towarzyszą mniejsze lub większe spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego (łac. *ex contractu*). Zwykle udaje się je na bieżąco rozwiązywać. Strony chcą współpracować, więc szukają rozwiązań. Zdarzają się jednak i takie konflikty, którym towarzyszą silne emocje, a narosłe nieporozumienia blokują komunikację. Z każdym dniem, miesiącem jest coraz gorzej. Czasami reakcją na zaistniałą sytuację jest niedowierzanie. Najczęściej złość, że kontrahent okazał się nieuczciwy.

Znajomy radca, prowadzący obsługę prawną dużej rodzinnej firmy nie krył swojego oburzenia, kiedy opowiadał o tym, jak przez przypadek dowiedział się o naruszeniu umowy przez franczyzobiorcę⁵. Przeprowadzone przez niego ustalenia wykazały, że franczyzobiorca nie tylko zaniżał rzeczywiste obroty stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty licencyjnej, ale po sklonowaniu modelu biznesowego, zamierzał ruszyć z własną siecią franczyzową. W ciągu 5 lat współpracy zdążył bardzo dokładnie poznać specyfikę branży franczyzodawcy – tym bardziej, że franczyzodawca wspierał go niczym własnego syna.

Kiedy mówimy o konflikcie?

Spośród wielu definicji konfliktu najbardziej przydatna dla sporów z zakresu własności intelektualnej wydaje się ta, zgodnie, z którą konflikt to *sytuacja, w której co najmniej dwie niezależne od siebie osoby, spierają się o ograniczone zasoby bądź o realizację interesów, które są – lub wydają się być – niemożliwe do pogodzenia*⁶.

W tej historii, nieustalone zasady funkcjonowania franczyzobiorców sprawiły, że każdy z nich obawiał się o realizację swoich interesów, miał świadomość rywalizacji o „zasoby” jakim są klienci w tym samym mieście. Pomędzy franczyzobiorcami narastał konflikt.

Pomimo tego, że ludzie różnie reagują na sytuacje sporne, ich zachowanie jest na tyle podobne, że można zrekonstruować stałe wzorce działania⁷. Wyróżnia się kilka etapów, faz konfliktu, opartych o subiektywne odczucia i przekonania stron:

- **symptomy konfliktu** – niezgodności celów i interesów stron, które dochodzą do wniosku, że sprzeczności pomiędzy nimi są niemożliwe do pogodzenia;
- **postrzeganie sprzeczności** – subiektywne definiowanie sprzeczności, głośne formułowanie wzajemnych oczekiwań, każdy z uczestników konfliktu próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, interpretując i analizując swoją pozycję i pozycję drugiej strony;

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

5 Historie zostały opisane w prowadzonym przeze mnie blogu „Monolog mediatora” poświęconym mediacjom w sprawach własności intelektualnej.

6 Wg Ch. W. Moore’a ta definicja zaproponowana została przez K. Bouldinga w *Conflict and Defence: A General Theory*, Harper & Bros 1962. Inni autorstwo tej definicji przypisują M. Deutschowi.

7 E.Gmurzyńska, R.Morek R. *Mediacje. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, str. 87.

- **polaryzacja stanowisk** – jest wynikiem skupienia się na własnym punkcie widzenia, jednowymiarowego, negatywnego postrzegania drugiej strony, braku chęci zrozumienia oponenta i braku dobrej woli; w tej fazie strony szukają sprzymierzeńców, zaczynają stosować groźby i presję w stosunku do siebie;
- **izolacja** – jeśli na etapie polaryzacji stanowisk dojdzie do zerwania komunikacji, to strony zaczynają koncentrować się na negatywnym obrazie przeciwnika i podejmować zdecydowane działania zmierzające do bezwzględnej walki;
- **destrukcja** – jest fazą, w której pierwotne przyczyny konfliktu nie mają już znaczenia, liczy się zniszczenie przeciwnika;
- **zmęczenie i zniechęcenie** – są efektem znużenia walką; uczestnicy konfliktu zaczynają dostrzegać, że dotychczasowa strategia przenosi straty, w tej fazie może nastąpić przełom, ale może też być już za późno na jakiegokolwiek działania pomocnicze.

W przytaczanej przez znajomego sprawie, strony przeszły przez wszystkie fazy konfliktu. Straciły dużo czasu, pieniędzy i energii na udowodnienie sobie wzajemnie złych intencji, nieuczciwości i tego, kto pierwszy utracił zaufanie. W sporze tym toczyły się dwa postępowania karne i cztery postępowania cywilne. Żadna ze stron nie jest zadowolona z uzyskanych do tej pory rozstrzygnięć.

Czego zabrakło w tej historii? Przede wszystkim wiedzy, że konflikty są nieuniknione i tego, że są to z jednej strony zdarzenia mogące wywołać skutki w sferze prawnej, ale z drugiej strony – procesy zachodzące pomiędzy ludźmi w wymiarze psychologicznym. Procesy, którym towarzyszą: stres, poczucie zagrożenia, negatywne emocje, ucieczka – jawna i ukryta, wycofanie się, rezygnacja i agresja – jawna i ukryta. Jak zauważa, A. Cybulko⁸, skupienie się na własnym punkcie widzenia, przy równoczesnym jednowymiarowym, negatywnym postrzeganiu drugiej strony, oraz braku dobrej woli i chęci zrozumienia oponenta prowadzi do polaryzacji stanowisk. Na tym etapie niemal każdy gest drugiej strony odbierany jest negatywnie. Strony nie wierzą w dobrą wolę uczestników konfliktu. Skupiają się na realizacji własnych interesów.

W typologii stworzonej przez L. R. Pondy'ego⁹ wyróżnia się kilka typów konfliktów: konflikt utajony, konflikt spostrzegany, konflikt odczuwalny, konflikt manifestowany, konflikt zakończony.

W historii tej franczyzy kolejno pojawiały się wszystkie rodzaje konfliktu: konflikt *utajiony* rozpoczął się dwa lata temu, gdy o franczyzę na obszarze Polski centralnej, zaczął ubiegać się jeden z byłych pracowników franczyzodawcy. Konflikt

8 Tamże, str. 86

9 Pondy L.R., *Organizational conflict: The management of change and conflict*, Penquin Books, London 1972, s. 17.

przybrał postać *spostrzeżonego*, gdy sklepy obu franczyzobiorców pojawiły się w tym samym mieście. Doszło do ostrej rywalizacji pomiędzy franczyzobiorcami – w tym czasie pierwszy z nich o spadek obrotów obwiniał franczyzodawcę. Kolejne miesiące były eskalacją *manifestowanego* konfliktu pomiędzy franczyzobiorcami. To był czas, gdy któryś z franczyzobiorców powinien zwrócić się do franczyzodawcy z prośbą o interwencję. Tak się nie stało, a zamiast poszukiwania nowych zasad funkcjonowania w ramach franczyzy, pierwszy z franczyzobiorców zaczął oszukiwać i przygotowywać własny biznes. Sam czuł się oszukany i nie miał skrupułów przed oszukiwaniem.

Pewnie poważnym błędem było nieprzewidzenie w umowach franczyzowych zasad współpracy pomiędzy franczyzobiorcami. Niemniej istotnym - zbagatelizowanie możliwych konfliktów pomiędzy licencjobiorcami franczyzowanego znaku, a także w relacjach z franczyzodawcą. Trudno przewidzieć wszystkie możliwe spory i w umowie znaleźć dla nich rozwiązania. Racjonalne jest przyjęcie założenia, że konflikty - drobne i te urastające do dużych, gdzie dalsza współpraca jest bardzo trudna – są uniknione.

Czy eskalacji konfliktu można było zapobiec?

Zapewne tak. Od tego, jakie działania zostaną podjęte w chwili dostrzeżenia konfliktu, zależy to, czy konflikt nasili się, czy złągodnieje lub zostanie rozwiązany.

Gdyby zatem przyjąć, że spory będą się pojawiać, że nie sam **konflikt jest źródłem przykrych odczuć, ale sposób, w jaki ludzie do niego podchodzą**, to wówczas pierwsze symptomy konfliktu będą:

- informowały o konieczności wprowadzenia zmian,
- przyczyniały się do wzrostu motywacji i energii,
- stymulowały do zainteresowania problemami, możliwościami,
- prowadziły do przyrostu wiedzy na skutek analizy własnego stanowiska i stanowiska drugiej strony,
- skłaniały do poszukiwania nowych metod osiągania celów i modyfikacji samych celów.

Skoro wiadomo, że konflikty są nieuniknione to... **aby ułatwić stronom wyżej opisane postrzeganie konfliktu i przygotować je na konieczność rozwiązywania**, warto wcześniej, już na etapie konstruowania umowy, przewidzieć wystąpienie sytuacji konfliktowych pomiędzy stronami. **Tutaj ważne jest rozgraniczenie: „rozstrzygnięcie” zakłada wydanie orzeczenia przez sąd powszechny czy arbitrażowy (polubowny). Natomiast „rozwiązanie sporu” to ustalenie przez zaangażowane strony zasad jego zakończenia samodzielnie przez strony.** Mediacja opiera się na efekcie „win-win” dla obu stron, w przeciwieństwie do sytuacji

„lose-win”, jaką jest przegrana jednej ze stron w procesie. To oznacza, że porozumienie daje szansę na kontynuację współpracy, która przecież jest celem zawartych umów.

Strony, negocjując treść umowy, zwykle wpisują standardowe klauzule o tym, że każdy spór będą próbowały rozwiązać na drodze polubownej i... zwykle na intencjach się kończy. Gdy konflikt zaczyna eskalować, bardzo trudno jest zaproponować rozmowy. Przeciwnicy utwierdzają się w swoich racjach, dochodzi do polaryzacji stanowisk. Nawet jeśli pojawia się chęć porozmawiania i wyjaśnienia stanowisk, często jest ona tłumiona przez wojowniczo nastawione osoby. Czasami różnice w postrzeganiu konfliktu są tak duże, że strony nawet nie zauważają oczywistych sposobów rozwiązania sporu.

Tymczasem strony mogą, na etapie ustalania treści umowy wpisać **tw. klauzulę mediacyjną** na wypadek, gdyby w związku z współpracą doszło do sporu pomiędzy nimi.

Co zmienia klauzula mediacyjna w umowie, tzw. zapis na mediację?

Można zastosować wzorcową klauzulę dostępną na stronach internetowych centrów mediacji działających przy różnych organizacjach. Często są to stowarzyszenia czy instytucje specjalizujące się w danym zagadnieniu¹⁰. Zwykle klauzula ta brzmi podobnie:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym odnoszące się również do jej zawarcia, ważności lub rozwiązania, strony postanawiają skierować do Centrum Mediacji _____ przy _____ celem przeprowadzenia mediacji. Mediacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem postępowania mediacyjnego według brzmienia z dnia wpłynięcia zgodnego wniosku do _____. Koszty związane z niniejszym postępowaniem mediacyjnym, w tym wynagrodzenie mediatora i jego wydatki strony będą ponosić w częściach równych. Powyższe nie dotyczy kosztów ponoszonych przez same strony w związku z mediacją (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi we własnym zakresie.

Klauzula ta, przy pierwszych sygnałach niezgody, posłuży jako **pretekst do szukania pomocy osoby trzeciej, do zatrzymania eskalacji konfliktu**. Gdy

¹⁰ w tzw. sporach frankowych Komisja Nadzoru Finansowego
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja [dostęp 20.10.2022]
 albo w sporach dotyczących domen internetowych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
<https://www.piiit.org.pl/sad-polubowny/mediacje/o-mediacji> [dostęp 20.10.2022]

w umowie znajduje się klauzula mediacyjna, strony muszą spróbować mediacji. A to z kolei daje im szansę na samodzielne szukanie rozwiązania. Czasami, aby strony zmieniły swoje nastawienie do istniejącego pomiędzy nimi konfliktu potrzebują pomocy trzeciej osoby, niezaangażowanej w konflikt. Taką osobą jest mediator.

Zatem, dzięki wpisaniu do umowy tego krótkiego tekstu, strony **zapewniają sobie szansę na szukanie pomocy bezstronnej i neutralnej osoby, która pomoże dostrzec rzeczywiste źródła konfliktu**. Problemem nie jest bowiem sam konflikt, ale brak umiejętności zarządzania nim.

Wpisanie klauzuli mediacyjnej do umowy jest równoważne z zawarciem, później czy wcześniej, umowy o mediację. Skutki takiej umowy (zatem też klauzuli mediacyjnej) są bardzo ważne. Zgodnie bowiem z art. 202 (10) kpc, jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Każda ze stron może podnieść zarzut o mediację do momentu „wdania się w spór co do istoty sprawy”¹¹. Jak podkreśla M. Manowska¹², zawarcie umowy o mediację (a trzeba przez to także rozumieć klauzulę mediacyjną w umowie – dopis. MGL) stanowi względną przeszkodę merytorycznego rozpoznania sprawy. Tym samym skierowanie stron do mediacji jest obligatoryjne, jeśli pozwany podniesie zarzut umowy o mediację przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Czyli po prostu, sąd nakaze stronom najpierw podjęcie rozmów ugodowych.

Gdyby sprawa miała być wniesiona do sądu, to zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 kpc pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia¹³. Warto także sięgnąć do art. 103 § 2 kpc, zgodnie z którym sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieuzasadnioną odmową poddania się mediacji.

W zakresie konstytuowania klauzuli mediacyjnej strony mają swobodę. Wydaje się jednak, że minimalne wymogi wskazuje art. 183 (1) § 3 kpc odnoszący się do umów o mediację. Zgodnie z tym przepisem, w umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Z przeglądu klauzul mediacyjnych proponowanych przez centra mediacji

11 O.M. Piaskowska [w:] M.Kuchnio, A.Majchrowska, K.Panfil, J.Parafianowicz, A.Partyk, A.Rutkowska, D.Rutkowski, A.Turczyn, O.M.Piaskowska, *Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2022, art. 202(1).

12 M.Manowska [w:] A.Adamczuk, P.Pruś, M.Radwan, M.Sieńko, E.Stefańska, M.Manowska, *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-477(16)*, LEX/el. 2022, art. 202(1).

13 Co ciekawe, informowanie o mediacji staje się etyczną powinnością dla radców prawnych zapisaną w art. 44 a Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. **Od stycznia 2023r. radca prawny będzie zobowiązany przedstawić klientowi informację o pozasądowych możliwościach rozstrzygnięcia lub rozwiązania sporu.** Naruszenie postanowień Kodeksu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej <https://kirp.pl/uchwaly-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-radcow-prawnych-z-dnia-8-lipca-2022-r/> [dostęp 20.10.2022]

wynika, że przez odwołanie się w nich do regulaminów tych centrów spełnione są minimalne wymogi kpc.

W „Przewodniku po mediacji dla prawników”, który został opracowany przez Europejską Komisję na rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości wspólnie z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), przeczytamy, że mediacja to „skuteczny proces uczenia się, który pomaga stronom zrozumieć ich wzajemne interesy i stanowiska. Proces mediacji jest zwykle bardzo transformujący dla obu stron. Pomaga stronom bardziej realistycznie myśleć o swoich roszczeniach i interesach oraz zachęca je do bardziej rozsądnego działania w stosunku do drugiej strony. To z kolei zwykle zmienia relacje stron, przywraca niektóre formy komunikacji i współpracy, pomaga uporządkować całą sytuację i rozwiązać konflikt”. W dokumencie tym podkreśla się, że mediacja nie polega na przekonywaniu, kto ma rację, a kto nie, ponieważ konfliktów nie da się skutecznie rozwiązać w ten sposób. Zwykle żadna ze stron nie ma wystarczająco przekonującej argumentacji ani siły, by zmienić wolę lub wizję drugiej strony¹⁴.

Na pewno racjonalne jest przewidywanie możliwości zaistnienia sporu już na etapie konstruowania umowy. Można przecież przyjąć za pewnik, że spory były, są i będą istnieć, nawet pomiędzy najbardziej zaprzyjaźnionymi kontrahentami czy współnikami. Gdyby w historii konfliktu franczyzowego strony wpisały do umów klauzule mediacyjne, być może na wczesnym etapie konfliktu pomiędzy nimi udałoby się wypracować zasady funkcjonowania, których zabrakło w pierwotnej wersji umowy. Zawarcie aneksów do umów franczyzowych zastąpiłoby wielostronicowe pisma procesowe, koszt ich przygotowania na pewno byłby niższy niż wydatki poniesione na proces sądowy, o oszczędności czasu nie wspominając.

¹⁴ Guide to Mediation for Lawyers Document elaborated jointly with the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), CEPEJ(2018)7, 27 czerwca 2018, str. 9



PIRP

Joanna Wojewódzka¹

Problematyka znaków towarowych w metaverse²

Wstęp

Zarówno konsumenci, jak i profesjonalni pełnomocnicy przyzwyczaili się do postrzegania znaków towarowych jako oznaczeń wprost nałożonych na fizyczny produkt lub jego opakowanie, czy też identyfikujących konkretną usługę, a więc zawartych w dotyczących jej materiałach informacyjnych lub reklamowych. Tymczasem, problematyka znaków towarowych zaczyna przenikać ze świata materialnego do rzeczywistości wirtualnej. Coraz szerszym echem odbija się kwestia ochrony tego typu oznaczeń w metaverse.

Charakterystyka metaverse

Termin „metaverse” pojawił się po raz pierwszy w napisanej w 1992 r. steampunkowej powieści Neala Stephensona pt. „Zamieć”. Oznaczał tam wirtualną rzeczywistość umożliwiającą prowadzenie, za pomocą awatara, alternatywnego życia, w którym działo się mniej więcej to, co w prawdziwym – można było spotykać inne osoby, czy uczestniczyć w rozrywkach, takich jak koncerty. Termin ten powrócił w 2020 r., w odniesieniu do wewnętrznego świata gier komputerowych, takich jak „Fortnite” czy „Minecraft”, opartych na szerokiej społeczności, w którym to świecie odbywały się występy artystyczne rzeczywistych muzyków, choćby koncert popowej piosenkarki Ariany Grande w grze „Fortnite” w 2021 r.³ Obecnie metaverse rozumiany jest jako wirtualna rzeczywistość bez granic, która zapewnia dostęp do rozrywek, zakupów i pracy, jest w pewien sposób „następcą” Internetu.

¹ Joanna Wojewódzka - rzecznik patentowy; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4168-240X>

² Artykuł podnosi kwestię problemów związanych z używaniem znaków towarowych w wirtualnej rzeczywistości metaverse, jak również przedstawia poszczególne przypadki sporów lub wątpliwości prawnych powstałych na takim tle.

³ <https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/ariana-grande-zagra-la-koncert-w-fortnite-zobacz-zapis-calego-wydarzenia/10396f>

Aktualnie nie ma jednak dostępnej jednej platformy, która dawałaby do metaverse dostęp, chociaż jako próbę takiego działania można wskazać przygotowanie przez właściciela portalu społecznościowego Facebook, Meta Platforms Inc. (która to spółka zmieniła swoją nazwę z globalnie znanej marki Facebook właśnie w hołdzie dla metaverse), społecznego świata wirtualnej rzeczywistości pod nazwą Facebook Horizon Worlds⁴, dostępnego za pomocą gogli VR Oculus.

Niesztampowe rodzaje znaków towarowych

Chociaż znaki towarowe są utożsamiane głównie ze słownymi, słowno-graficznymi lub graficznymi oznaczeniami, będącymi w zdecydowanej większości nazwami lub logotypami używanymi do sprzedaży produktów lub usług, to już od kilku lat możliwe jest obejmowanie ochroną tego prawa własności przemysłowej jako znaku towarowego Unii Europejskiej wielu innych typów oznaczeń, takich jak kształty 3D, hologramy, multimedia czy gesty⁵. Obecnie również polskim krajowym znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony⁶. Taka definicja umożliwia zatem uznanie za znak towarowy elementów otaczającej nas rzeczywistości daleko wykraczających poza rysunek na papierze. Jako przykłady takich oznaczeń można podać przekształcający się hologram garnka⁷, przedstawienie płonących kul strzelających do celu, z muzycznym tłem⁸ czy sekwencję przemieszczających się liter⁹. Takie szerokie postrzeganie ram możliwości uznania danego wycinka rzeczywistości za znak towarowy otwiera nowe możliwości wykorzystywania w tym charakterze kolejnych przedmiotów, w tym – wirtualnych.

Problematyka znaków towarowych w kontekście metaverse dotyczy obecnie głównie NFT. NFT (ang. non-fungible token) to niewymienialne tokeny – unikatowe, cyfrowe jednostki danych oparte na architekturze blockchain¹⁰, kryptograficznie ze sobą powiązanej listy rekordów. Są one wykorzystywane w charakterze kryptowaluty, ale też w sztuce, jako środek do udowodnienia autentyczności i własności

4 Zob. <https://www.oculus.com/horizon-worlds/>

5 Wymóg dołączania graficznego przedstawienia do zgłoszenia znaku towarowego przestał obowiązywać dla znaków towarowych Unii Europejskiej z dniem 1 października 2017 r., przy czym pewne wymogi techniczne, w zależności od specyfiki i cech poszczególnych znaków towarowych określili art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej C/2017/3224, OJ L 205, 8.8.2017, str. 39–58, zaś w Polsce został on zniesiony nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.501 z dnia 2019.03.15).

6 Art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2021.324 tj. z dnia 2021.02.19

7 Znak UE EUTM 017579491

8 Znak UE EUTM 018658383

9 Znak UE EUTM 018019259

10 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewymienny_token

danego dzieła. NFT są zbywalne, natomiast w kwestii tego, jaki konkretnie przedmiot może być niewymienialnym tokenem, to z praktyki wynika, że pole manewru w tym zakresie jest całkiem szerokie – jako NFT oferowane są wirtualne nieruchomości, dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie, takie jak karty sportowe. Z punktu widzenia własności intelektualnej interesujące w tym zakresie są takie tokeny, którym można przypisać charakter znaku towarowego lub utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹¹.

Wykorzystanie znaków towarowych w metaverse

Znaki towarowe wykorzystywane są w metaverse na różne sposoby, w tym niezgodnie z wolą ich rzeczywistych właścicieli. Za przykład można tu podać spór, który luksusowa marka Hermès toczy przeciwko producentowi niewymienialnych tokenów NFT o nazwie „MetaBirkins”. Problem w tym, że „Birkin” to nazwa jednego z najbardziej pożądanych modeli torebek oferowanych przez dom mody Hermès, nadana na cześć aktorki Jane Birkin, jak również zarejestrowany znak towarowy. Twórcą „MetaBirkins” jest digitalowy artysta Mason Rothschild¹². Dom mody wskazał we wniesionym na terytorium USA powództwie, że takie działanie, prowadzone bez jego zgody, stanowi naruszenie praw do znaku towarowego. W pozwie wskazano, że przez działania Rothschilda w metaverse konsumenci wprowadzani są w błąd co do istnienia związków łączących „MetaBirkins” z domem mody. Hermès wskazał w postępowaniu, że popularność i wysokie ceny instrumentów kryptofinansowych NFT oferowanych pod nazwą „MetaBirkins” napędzało powszechne przekonanie ich nabywców o ich powiązaniu z markami „Birkin” i „Hermès”. Takie „nawiązanie” do realnego znaku towarowego zostało tu potraktowane przez uprawnionego z tego prawa jako naruszenie, działanie mające na celu rozmycie charakteru odróżniającego znaku towarowego i cybersquatting.

Problem z oceną, czy takie działanie faktycznie stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego lub jakąś formę czynu nieuczciwej konkurencji, leży tu jednak w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez oba podmioty – powoda i pozwanego. Dom mody Hermès oferuje bowiem towary w postaci galanterii skórzanej, a ochrona jego znaku¹³ obejmuje takie właśnie produkty. „MetaBirkins” są natomiast swego rodzaju cyfrowym instrumentem finansowym. Aby uzasadnić naruszenie, należałoby na dobrą sprawę wykazać w procesie renomę znaku towarowego „Birkin”, aby wykroczyć z ochroną poza wykaz chronionych towarów. Należy tu wspomnieć, że dom mody Hermès najwyraźniej sam dostrzegł luki w swojej argumentacji i postanowił zabezpieczyć się na przyszłość, dokonując w sierpniu 2022 r. zgłoszenia znaku towarowego „Birkin”¹⁴ m. in. dla „towarów wirtualnych do pobrania”.

11 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.

12 Zob. <https://metabirkins.com/>

13 Krajowy znak amerykański nr 2991927

14 Zgłoszenie amerykańskiego znaku krajowego nr 97566629

Niektórzy uprawnieni do znaków towarowych nie wyrażają zgody nie tylko na wykorzystywanie należących do nich znaków w kontekście nazw tokenów NFT, ale też nawet na samo powiązanie tych znaków z NFT.

Nike, Inc., właściciel jednej z najpopularniejszych marek odzieży i obuwia sportowego, wszczął na terytorium USA spór ze spółką StockX LLC¹⁵, właścicielem platformy sprzedażowej StockX, zarzucając mu naruszenie praw do znaków towarowych „Nike”. Naruszenie to miałoby polegać na tworzeniu przez StockX tokenów NFT i sprzedaży zabezpieczonych nimi produktów marki Nike, rzekomo z użyciem znaków towarowych „Nike” bez odpowiedniej zgody. W styczniu 2022 r. spółka StockX ogłosiła plany uruchomienia The Vault, serwisu wykorzystującego NFT do umożliwienia kupującym śledzenia własności fizycznych produktów sprzedawanych na platformie StockX i gwarantowanie ich autentyczności. Dotyczyło to produktów wielu marek, w tym marki Nike. W toku postępowania spółka StockX wskazywała, że Nike wykazała niezrozumienie funkcji uwierzytelniania produktów, jaką mogą pełnić tokeny NFT. Każdy token zawiera unikalny identyfikator i metadane dotyczące powiązanego fizycznego zasobu, których nie można zastąpić ani zreplikować, dlatego też, nabywając dany towar, kupujący ma gwarancję jego autentyczności. Odsprzedaż oryginalnych produktów marki „Nike” przez StockX nie stanowi zaś naruszenia, ze względu na kwestię wyczerpania praw do znaku towarowego. Na kanwie tej sprawy widać, że tokeny NFT budzą w uprawnionych do znaków towarowych pewną nieufność, być może ze względu na brak dotyczących ich jasnych regulacji i niepopularność ich stosowania. Konkludując ten akurat przykład, naruszenie praw do znaku towarowego jednak się znalazło – pozwana spółka zapomniała, że aby skutecznie certyfikować za pomocą NFT fizyczne towary, te ostatnie muszą być oryginalne. Zakupy testowe spółki Nike dokonane na platformie StockX ujawniły jednak, że co najmniej cztery pary butów, które według StockX były autentyczne, w rzeczywistości stanowiły towary podrobione.

W kontekście tokenów NFT podnosi się również kwestie praw autorskich, ze względu na protesty artystów odkrywających wystawione w ten sposób na sprzedaż własne grafiki, na których wykorzystanie nie udzielili zgody. Nie zawsze jednak graficzne przedstawienia wykorzystywane na tokenach NFT mają swojego ludzkiego twórcę. Jako jeden z ciekawszych przykładów wykorzystania sztuki w kontekście NFT można podać „Bored Ape Yacht Club”, projekt artystyczny związany z niewymienialnymi tokenami zbudowanymi na blockchainie Ethereum zawierający ponad 10.000 unikalnych wizerunków przedstawionej w kreskówkowy sposób małpy. Kolekcja „Bored Ape Yacht Club” obejmuje rysunki człokształtnej małpy, które nie są tworzone przez rysowników, ale generowane przez algorytm¹⁶. Tzw. „Bored Apes” były pierwotnie sprzedawane za 0,08 Ethereum (około 300 USD), przy czym

15 Zob. <https://nftnow.com/features/the-nike-v-stockx-lawsuit-could-determine-what-type-of-nfts-can-be-created/>

16 Zob. <https://boredapeyachtclub.com/#/>

odsprzedawano je za oszałamiające kwoty – jeden z tokenów został sprzedany w domu aukcyjnym Sotheby's za 3,4 mln USD¹⁷.

Rozszerzanie zakresu ochrony znaków towarowych na metaverse

Coraz więcej właścicieli popularnych marek wykazuje również zainteresowanie rozszerzeniem ochrony przysługujących im praw na kwestie związane z metaverse. Świadczy o tym rosnąca w lawinowym tempie, w szczególności na terytorium USA, liczba zgłoszeń znaków towarowych mających chronić wirtualne przedmioty oraz cyfrowe portfele i przedmioty kolekcjonerskie. Dla zobrazowania sytuacji, od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. liczba zgłoszeń znaków towarowych dotyczących kryptowalut, dokonanych w United States Patent and Trademark Office, przekroczyła 3600, podczas gdy w 2021 r. liczba zgłoszeń w tym zakresie wyniosła 3516 za cały rok¹⁸. Do ochrony w kontekście NFT i kryptowalut zostały zgłoszone oznaczenia m. in. takich popularnych marek, jak M&M's¹⁹ czy Jack Daniel's²⁰.

Problematyka rzeczywistego używania znaku towarowego na produkcie wirtualnym

Problemem w kontekście znaków towarowych wykorzystywanych w ramach tokenów NFT i metaverse w generalnym ujęciu pozostaje kwestia rzeczywistego używania danego znaku towarowego. Może to również stanowić okoliczność trudną do wykazania w sporach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy poprzez nawiązywanie do niego lub wykorzystanie go wprost w metaverse. Oznaczenie nie jest tam bowiem nakładane na fizyczny, realny produkt. Zakres używania, które będzie spełniało przesłanki rzeczywistego, zależy z pewnością od specyfiki towaru lub usługi, dla których wykorzystywane jest dane oznaczenie, jednak używanie takie musi być możliwe do uznania za uzasadnione w danym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub zdobycia udziałów w rynku dla danych towarów lub usług²¹. W przypadku wykorzystywania znaku towarowego na cyfrowym awatarze produktu nie będzie możliwy do wykazania żaden z typów dowodów przedstawianych zazwyczaj w ramach udowadniania rzeczywistego używania, a więc próbki fizyczne towarów, na których umieszczany był znak; faktury i inne dokumenty sprzedaży, wskazujące wielkość sprzedaży w poszczególnych okresach, wysokość obrotu, wielość odbiorców; reklamy, foldery czy oferty²². Towar, na którym będzie znajdował się w metaverse znak towarowy, nie będzie bowiem ani realnym, fizycznym towarem, ani

17 Zob. <https://hypebeast.com/2021/10/bored-ape-yacht-club-nft-3-4-million-record-sothebys-metaverse>

18 Zob. <https://finbold.com/over-3600-crypto-related-u-s-trademark-applications-filed-in-2022-beating-entire-2021/>

19 Zgłoszenie krajowego znaku amerykańskiego nr 97467089

20 Zgłoszenie krajowego znaku amerykańskiego nr 97589130

21 Por. wyrok Sądu UE z 4.04.2019 r., T-910/16, Hesse v. EUIPO, EU:T:2019:221

usługą, ani też nie będzie on wprowadzany do obrotu. Używanie znaku towarowego w metaverse można ewentualnie uznać za pewną formę używania w reklamie.

Podobny problem podnoszony był w przypadku znaków towarowych wykorzystywanych na innego typu wirtualnych produktach, np. w grach komputerowych. Flagowym przykładem jest tu przedstawiony w serii gier „Fallout”, rozgrywających się w post-apokaliptycznym świecie, napój Nuka Cola. Znak towarowy „Nuka Cola”²³, zarejestrowany na rzecz ZeniMax Media Inc., spółki-matki producenta gry „Fallout”, Bethesda Softworks, dla napojów, przestał cieszyć się ochroną ze względu na stwierdzenie wygaśnięcia prawa z powodu braku jego rzeczywistego używania²⁴. Nuka Colą można było raczyć się jedynie w grze, nie zaś w rzeczywistości.

Podsumowanie

Wykorzystywanie praw własności intelektualnej w metaverse, w szczególności znaków towarowych oraz utworów objętych ochroną prawnoautorską budzi wiele pytań o możliwości ich kompleksowej ochrony, a w szczególności przełożenia kwestii naruszeń i używania znaków towarowych z przestrzeni realnej na przestrzeń wirtualną. Wyjaśnienia wymaga wiele kwestii, przykładowo, w jaki sposób powinny podlegać ochronie oznaczenia stosowane w metaverse, skoro ich ochrona w kategoriach znaków towarowych jest niejednoznaczna, ze względu na trudności w wykazaniu ich rzeczywistego używania. Tym bardziej, że ich ochrona dla towarów lub usług związanych z oprogramowaniem komputerowym lub podobnych również nie rozwiązuje do końca problemu, jako że dla takiej kategorii znaki te również nie byłyby faktycznie używane. Kontrowersyjna pozostaje również forma takich oznaczeń – pomimo przedstawienia w podobny sposób, nie są to jednak znaki trójwymiarowe ani też hologramy. Być może *de lege ferenda* należałoby postulować wyodrębnienie dla metaverse nowego rodzaju znaków towarowych lub też dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do tego rodzaju używania. Niezależnie od przyszłej formy rozwiązania tego problemu, temat znaków towarowych w metaverse z pewnością będzie w najbliższej przyszłości tematem gorących dyskusji.

22 Por. M. Kondrat [w:] H. Fedorowicz, M. Jezierska-Zięba, A. Przytuła, J. Stefańczyk-Kaczmarzyk, M. Kondrat, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, art. 169

23 Krajowy znak amerykański nr 4848364

24 Co w systemie prawa amerykańskiego weryfikowane jest z urzędu.

Małgorzata Gradek Lewandowska¹,
Anna Dębska²
Julia Szcześniak³

Sztuczna inteligencja: prawne science czy fiction?

(Druga część cyklu: „Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”⁴)

Wstęp

G. Hinton, A. Turing, E. Yudkowsky czy S. Hawking – te wybitne osobistości ze świata nauk ścisłych w pewnym momencie swojego życia przestrzegały nas przed mocą i siłą sztucznej inteligencji. Zdaniem ostatniego z nich – „AI [skrót AI od artificial intelligence – ang. sztuczna inteligencja - dop. MGL] może być najlepszą, albo najgorszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się ludzkości”. Niezależnie od tego, jakie rozstrzygnięcie tego stwierdzenia przyniesie przyszłość, nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja już teraz odgrywa olbrzymią rolę w codziennym życiu rzecznika patentowego.

- 1 Małgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL
- 2 Anna Dębska - rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Corporate Governance, Risk and Compliance Management organizowanych przez SGH, uczestniczka licznych kursów prawa IP organizowanych przez EUIPO
- 3 Julia Szcześniak - studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentka koreanistyki na Wydziale Orientalistycznym UW, wiceprezesa Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” UW, uczestniczka XIII edycji kursu IP student Wydziału Prawa i Administracji UJ
- 4 Pierwsza część opublikowana w numerze 1/2022 (str.61-72), kolejny artykuł z tego cyklu serii przyniesie sporą dawkę informacji ze świata cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie technologii deepfake, Internetu rzeczy czyli tzw. IoT i innych zagrożeń w kontekście naruszeń przedmiotów ochrony własności intelektualnej.

To, czy AI stanowi bardziej fiction, czy bardziej science, zależy od oczekiwań, jakie stawia się wobec tego pojęcia. Jeśli rozumieć sztuczną inteligencję dosłownie jako myślącą samodzielnie maszynę, zdolną do podejmowania autonomicznych i podyktowanych określoną strategią decyzji, tak rozumiana AI pozostaje na razie w sferze przyszłości. Jednak termin science-fiction oznacza fikcję opartą na nauce, czyli rozwiązanie nieistniejące w rzeczywistości, ale przynajmniej teoretycznie możliwe z punktu widzenia praw nauki. Niewykluczone zatem, że taka AI, jaką znamy z fantastyki naukowej, jest kwestią czasu (nawet jeśli będzie to czas dość odległy). Czy w takim razie aktualnie istnieje sztuczna inteligencja? Czym jest i jakie może mieć zastosowanie? Jakie przykłady istniejącej obecnie AI możemy przytoczyć? Jakie konsekwencje prawne może mieć jej codzienne zastosowanie? Czy AI może być twórcą?

Czym jest sztuczna inteligencja?

Gdyby chcieć odpowiedzieć na przynajmniej część zadanych wyżej pytań z prawnego punktu widzenia, to porządkując pojęcia warto sięgnąć do jednego z możliwych podziałów⁵ i odnieść się do:

- **wąskiej sztucznej inteligencji** (ang. **Narrow AI**) rozumianej jako algorytmy, w tym uczące się, ale dedykowane tylko do konkretnego zadania (np. rozwiązywanie CAPTCHA, rozpoznawanie mowy, obsługa klienta, mechanizm rekomendacji) – stanowi większość otaczającej nas dziś sztucznej inteligencji, a znanymi jej przykładami są: Siri Apple, czy Alexa Amazon,
- **ogólnej sztucznej inteligencji** (ang. **Artificial General Intelligence, AGI**), która do tej pory jeszcze nie powstała, w której maszyna posiadałaby inteligencję równą ludzkiej: samoświadomość ze zdolnością rozwiązywania problemów, uczenia się i planowania przyszłości,
- **sztucznej superinteligencji** (**Artificial Super Intelligence, ASI**), która przewyższyłaby inteligencję i możliwości ludzkiego mózgu.

Obecnie mówimy o wąskiej sztucznej inteligencji. To do niej odnosi się przedstawiony w 2021 roku przez Komisję Europejską projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie Sztucznej Inteligencji⁶. W projekcie tym sztuczną inteligencję zdefiniowano w taki sposób, aby definicja ta „w możliwie największym stopniu była neutralna pod względem technologicznym i nie ulegała dezaktualizacji, biorąc pod uwagę szybki rozwój technologiczny i rozwój sytuacji rynkowej w dziedzinie AI”. Sztuczna inteligencja jest zatem w Akcie zdefiniowana z punktu widzenia funkcji, jakie może spełniać i sposobu, w jaki je realizuje,

⁵ <https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence> [dostęp 17.10.2022]

⁶ Projekt (wniosek) Rozporządzenia PE i Rady (UE), ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (dalej: „Akt”): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206> [dostęp: 18.03.2022 r.].

bez szczegółowego definiowania wymogów technologicznych, według których jest wytworzona.

Akt w propozycji definicji AI zakłada, że: „<system sztucznej inteligencji> oznacza oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej spośród technik i podejść wymienionych w załączniku I, które może – dla danego zestawu celów określonych przez człowieka – generować wyniki, takie jak treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję”.

Techniki, których zastosowanie kwalifikuje system jako sztuczną inteligencję, to: procesy uczenia maszynowego, metody oparte na logice i wiedzy, takie jak bazy wiedzy lub rozumowanie symboliczne, albo podejścia statystyczne, takie jak metody wyszukiwania lub optymalizacji.

Z projektowanej definicji wynika więc, że AI posiada następujące cechy: jest rozwiązaniem informatycznym opartym na programowaniu, stworzono ją w określonym celu, a cel ten ustalił człowiek (co w szczególności oznacza, że AI nie będzie mogła w rozumieniu prawnym sama stworzyć kolejnej AI, nawet jeśli miałyby takie możliwości), jej funkcją jest generowanie wyników w postaci np. treści, przewidywań, decyzji, a efekt działania AI oddziałuje i wchodzi w interakcje z zewnętrznym otoczeniem⁷. Co istotne, system określany mianem AI wykorzystuje konkretne, zaprojektowane w nim metody, dzięki którym może dochodzić do pożądaných wyników.

Posiłkując się Aktem, sztuczną inteligencję można więc określić jako program komputerowy o bardzo konkretnej funkcjonalności, polegającej na generowaniu rezultatów mających wpływ na otoczenie. Owe rezultaty są przy tym niejako autonomicznym i oryginalnym wytworem samej AI. Dla zobrazowania, w tym znaczeniu nie będzie takim rezultatem np. wyprodukowany przez maszynę plastikowy komponent na wzór prototypu identycznego komponentu, wytworzony automatycznie według zaprogramowanej matrycy. Wynik generowany przez AI musi być w pewnym sensie efektem przeprowadzonych przez nią procesów analitycznych na podstawie zaprojektowanych metod opartych na logice, statystyce, obliczeniach, mechanizmie uczenia się lub przetwarzaniu informacji pochodzących z wbudowanej bazy wiedzy. Innymi słowy, AI to maszyna, która „nauczyła się” coś wytwarzać według zadanych jej parametrów wyjściowych i która wytwarza to autonomicznie, zaś efekt jej działania wchodzi w interakcje z otoczeniem.

Przykładem istniejącej aktualnie sztucznej inteligencji może być cyfrowa asystentka marki znanej wyszukiwarki, którą, oglądając film, możemy głosowo zapytać o wiek występującego w nim aktora. Systemy sztucznej inteligencji kojarzone są także z wykorzystaniem ich w medycynie do celów diagnozowania i oceny ryzyka zapadania na określone choroby, zwłaszcza w kardiologii lub onkologii. Przywołując natomiast powyższy przykład z wytwarzaniem plastikowych komponentów według określonego wzoru, nie będzie raczej sztuczną inteligencją drukarka 3D.

Dlatego w ogóle prawodawca unijny postanowił uregulować AI, i to potencjalnie w akcie bezpośrednio obowiązującym podmioty prawa w państwach

⁷ Art. 3 pkt. 1) Aktu.

członkowskich? To, czym jest AI, w rozumieniu technicznym oraz prawnym (jeśli odnieść się do przesłanek zawartych w projektowanym Akcie), daje się ustalić już dzisiaj na gruncie obowiązujących aktów prawnych. Jeśli bowiem AI w sensie technicznym jest programem komputerowym, czyli oryginalnym opisem stworzonym w języku programowania, na gruncie prawnym będzie utworem prawno-autorskim, zatem będzie stosować się do niej reżim ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁸, a już tylko z tego wynika wiele praktycznych wniosków, ale też ochrona ta wzbudza mniej emocji niż „patentowalność” sztucznej inteligencji.

Literalne brzmienie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i Konwencji o patencie europejskim, wyłącza możliwość udzielenia ochrony patentowej „programom komputerowym jako takim” ze względu na abstrakcyjny, nietechniczny charakter oprogramowania. Zatem oprogramowanie będzie mogło zostać objęte ochroną patentową wtedy, gdy będzie posiadało techniczny charakter. W świetle orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego⁹ o technicznym charakterze oprogramowania możemy mówić między innymi, wtedy, kiedy dany program powoduje tzw. „dalszy skutek techniczny” lub oprogramowanie jest związane z określonym urządzeniem, co nadaje programowi komputerowemu materialny, nie-abstrakcyjny charakter. Za J.Jezińskim można przytoczyć przykład oprogramowania wspomagającego określony nowatorski system hamulcowy. Wykluczone jest uzyskanie patentu na program komputerowy, który steruje takim systemem, natomiast możliwe jest objęcie ochroną patentową określonego sposobu hamowania, którego częścią jest sterujący program komputerowy.¹⁰

Akt podchodzi do tematyki sztucznej inteligencji z punktu widzenia społecznych aspektów jej wykorzystania. Projektodawca dostrzega potencjalne zagrożenia związane z użyciem inteligentnych maszyn. Projekt proponuje m.in. uregulowanie zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji, wśród których można wymienić przykłady znane widzom *sci-fi*, takie jak: sztuczna inteligencja wykorzystująca techniki podprogowe używane bez świadomości osoby będącej obiektem oddziaływania, w celu zniekształcenia jej zachowania i mogąca wyrządzić szkody psychiczne lub fizyczne, sztuczna inteligencja wykorzystywana przez organy publiczne na potrzeby oceny lub klasyfikacji osób fizycznych, prowadzonej na podstawie ich zachowania społecznego, cech osobistych lub cech osobowości, kiedy to punktowa ocena społeczna prowadzi do krzywdzącego lub niekorzystnego traktowania, czy

8 Warto sięgnąć w tym zakresie do A.Tarkowska „Ochrona warstwy dźwiękowej gry komputerowej” w Zeszyty Uniwersytetu Jagiellońskiego zeszyt 2 (144) 2019

9 Szeroko omówionego w literaturze z czego na szczególną uwagę zasługuje kilka pozycji: Marek Porzeźniński „Zdolność patentowa programów komputerowych”, Wydawnictwo C.H.Beck 2017, Katarzyna Chalubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk, Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, Karolina Sztobryn „Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej”, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii pod red. B. Fischer, A. Pązik, M Świerczyński, Wolters Kluwer Warszawa 2021

10 https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57209:ochrona-programow-komputerowych-w-prawie-wlasnosci-intelektualnej-czesc-ii#_edn1 [dostęp 17.10.2022]

wykorzystywanie systemów zdalnej identyfikacji biometrycznej „w czasie rzeczywistym” w przestrzeni publicznej do celów egzekwowania prawa.

Ponadto w projekcie znajdują się propozycje uregulowania systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, obowiązków dostawców i użytkowników systemów, wprowadzenia procesów notyfikacji lub kodeksów postępowania.

Przetwarzanie danych osobowych przez AI

Istotą działania AI jest przetwarzanie informacji w celu wyciągnięcia na ich podstawie określonych wniosków, np. szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, wydawania diagnoz, identyfikowania ryzyk. Przetwarzanie dużej ilości danych określane jest mianem „Big Data”. Termin ten pochodzi z lat 90-tych, ale nabrał istotnego znaczenia w ostatnich czasach, wobec postępu technologicznego i dostrzeżenia potencjału danych dla biznesu. Czym charakteryzuje się to zjawisko? W materiałach Parlamentu Europejskiego możemy znaleźć określenie Big Data jako pojęcie odnoszące się m.in. do dużych i złożonych zbiorów danych, których przetwarzanie, ze względu na kompleksowość, wymaga nowoczesnych technologii, takich jak chociażby właśnie sztuczna inteligencja. Dane pochodzą przy tym z wielu źródeł, a dzięki technologii ich przetwarzanie jest bardzo szybkie¹¹.

Uczenie maszynowe a Big Data

Czym z kolei jest uczenie maszynowe i jaki ma związek z danymi? Uczenie maszynowe to podkategoria (gałąź) sztucznej inteligencji. Komputery są w niej nauczane, jak automatycznie doskonalić jakość podejmowanych decyzji lub wydajność poprzez nieustannie modyfikowaną wiedzę. Maszyna otrzymuje wiele przykładów i poddawana jest nowym scenariuszom, ucząc się znajdować powiązania, tendencje i wzorce między informacjami w zbiorach danych¹². Należy uznać, że z im większej ilości danych korzysta AI, tym wyniki wygenerowane przez nią stają się dokładniejsze. Przykładem zastosowania uczenia maszynowego mogą być technologie marketingowe polegające na formułowaniu spersonalizowanych propozycji reklamowych w oparciu o zbieranie i analizę jak największej ilości danych o konsumencie, w tym przez dostrzeganie trendów wynikających z jego poprzednich zachowań, przykładowo w sieci.

Wśród informacji, z których korzysta sztuczna inteligencja, mogą oczywiście znajdować się też dane osobowe. Jako przykład jej zastosowania w takim kontekście można wskazać chociażby systemy służące do diagnozowania chorób lub szacowania ryzyka ich wystąpienia, np. ryzyka zawału serca, w oparciu o dane o stanie zdrowia i dane demograficzne osoby. Zastosowanie uczenia maszynowego

11 <https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definicja-korzysci-wyzwania-infografika> [dostęp: 29.01.2022 r.];

12 Za Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym na: <https://www.sztuczna inteligencja.org.pl/slownik/> [dostęp: 29.01.2022 r.];

w diagnostyce może uwzględniać np. wykrywanie zdarzeń w oparciu o wiedzę nabytą przez program na podstawie analizy niezmierzonej liczby zdjęć rentgenowskich lub opisów badań patomorfologicznych. Inną tego typu kategorią zastosowania AI są systemy wykorzystujące biometrię (rozumianą jako metody mierzenia cech ludzi i zwierząt), rozpoznającą unikalne biologiczne dane osobowe, wynikające z zachowania lub anatomii, do celów identyfikacji lub ustalenia tożsamości osób. W konsekwencji w oparciu o rozpoznawanie biometryczne możliwe jest tworzenie systemów informatycznych służących do świadczenia określonych usług, takich jak np. płatności biometryczne, wykorzystujące uwierzytelnienie za pomocą odcisku palca, brzmienia głosu, rozpoznania tętnówki oka czy też do wydawania decyzji względem danej osoby - ostatni przykład może dotyczyć np. zwalczania przestępczości. Kolejnym zastosowaniem są systemy AI, które mogą wykorzystywać dane poprzez ich profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na analizie zachowania osoby.

W chwili obecnej podstawowym aktem prawnym mającym zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez systemy sztucznej inteligencji jest Rozporządzenie RODO¹³. Czy ów akt prawny jest dostosowany do rewolucji technologicznej? Wydaje się, że część jego rozwiązań była projektowana z myślą o ochronie prywatności w dobie digitalizacji i z uwzględnieniem wpływu nowych technologii na życie społeczne, w przyszłości okaże się jednak, na ile skutecznie obowiązujące przepisy poradzą sobie z rozwiązywaniem problemów ochrony prywatności w zetknięciu człowieka ze sztuczną inteligencją.

Wśród rozwiązań RODO, które mogą mieć szczególne znaczenie z punktu widzenia systemów sztucznej inteligencji, można wymienić: profilowanie, uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania systemu, wymagania dla ustawień domyślnych (privacy by design, privacy by default) oraz ocenę wpływu planowanych operacji na prawa osób fizycznych dokonywaną przed wdrożeniem przetwarzania (privacy impact assessment).

Profilowanie

Zgodnie z RODO, profilowaniem jest *„dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”*.¹⁴

Na gruncie ww. aktu, osoba fizyczna ma co do zasady prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na profilowaniu i jednocześnie wywołującej

¹³ Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

¹⁴ Art. 4 pkt. 4) RODO;

wobec niej skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływającej.¹⁵ Motyw 71 RODO jako przykłady takich decyzji wskazuje automatyczne odrzucenie wniosku kredytowego (w oparciu o ocenę ryzyka kredytowego dokonaną przez program komputerowy) lub elektroniczne metody rekrutacji odbywające się bez udziału czynnika ludzkiego (w zakresie decyzji o zatrudnieniu lub jego braku w oparciu o analizę cech osoby, przeprowadzoną wyłącznie przez algorytmy).

Podejmowanie decyzji wobec człowieka w oparciu o profilowanie będzie jednak dozwolone w kilku przypadkach. Przykładowo, podmiot danych może wyrazić zgodę na to, by być poddanym profilowaniu. Ponadto, profilowanie jest również dopuszczalne, jeśli jest to wyraźnie dozwolone na podstawie szczególnych przepisów prawa, o ile takie przepisy przewidują należyte środki ochrony praw i interesów osoby poddanej profilowaniu¹⁶. Wspomniany motyw 71 RODO wskazuje w tym zakresie następujące uzasadnione cele: zapobieganie oszustwom, uchylaniu się od podatków, czy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usług administratora. Ponadto, RODO nakłada w takiej sytuacji wymóg informowania o profilowaniu osoby, której dane dotyczą, a także przewiduje jej prawo do uzyskania interwencji człowieka, prawo wyrażenia własnego stanowiska lub do zakwestionowania decyzji wynikającej z profilowania. Jednocześnie profilowanie nie powinno dotyczyć dzieci¹⁷.

Privacy by design, privacy by default

Art. 25 RODO wymaga, aby już w fazie projektowania rozwiązania uwzględnić techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych, takie jak np. pseudonimizacja, z uwzględnieniem zwłaszcza stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrożenia i ryzyka naruszenia praw podmiotów danych.¹⁸

Ponadto, domyślne przetwarzanie danych, a więc domyślne ustawienia danego programu, czy systemu, powinno zapewniać, aby przetwarzane były wyłącznie dane w minimalnym, niezbędnym zakresie i ilości. Zarazem dane przetwarzane w ramach ustawień domyślnych mogą być udostępnione nieograniczonej liczbie osób tylko za zgodą danej osoby.¹⁹

Privacy impact assessment

Art. 35 RODO przewiduje, że jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych, w szczególności z użyciem nowoczesnych technologii, wskazuje na wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, administrator danych (np. twórca lub producent systemu) ma obowiązek przeprowadzić przed wdrożeniem ocenę skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych. Taka ocena wpływu rozwiązania na prywatność jest wymagana przykładowo w przypadku systematycznego

¹⁵ Art. 22 ust. 1 RODO;

¹⁶ Art. 22 ust. 2 RODO;

¹⁷ Motyw 71 RODO;

¹⁸ Art. 25 ust. 1 RODO;

¹⁹ Art. 25 ust. 2 RODO;

i kompleksowego podejmowania decyzji wobec osób fizycznych w oparciu o profilowanie, systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie lub przetwarzanie na dużą skalę tzw. wrażliwych danych osobowych (np. danych o stanie zdrowia)²⁰. Jednym z przykładów narzędzi nowoczesnych technologii działających dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, mogących służyć przetwarzaniu danych osobowych, są coraz częściej stosowane w różnych elektronicznych urządzeniach oraz stosowane na co dzień boty.

Bot – wirtualny asystent

Botyka to wykorzystywanie wiedzy o zachowaniach ludzi do modelowania i symulowania cyfrowych postaci – botów, czyli programów wykonujących pewne czynności w zastępstwie człowieka. Ich nazwa pochodzi od słowa robot – czyli zautomatyzowanej do danych celów maszyny. W rzeczywistości bot to program komputerowy działający online, pewien zbiór algorytmów odpowiadających za prowadzenie konwersacji i wszystkie działania z nią związane. Korzysta z własnych baz danych, ale ma także możliwość czerpania informacji z zewnętrznych źródeł, takich jak inne bazy danych, wyszukiwarki czy informacyjne strony internetowe. Dzięki tej wiedzy potrafi udzielić odpowiedzi na niemal każde pytania z danego zakresu, a jednocześnie uczy się ich i zapamiętuje je na podstawie zadawanych mu pytań.

Szczególną odmianą bota jest tzw. „Chatter-bot”, czy też w spolszczonej wersji „czatbot”. To wirtualny asystent, który dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji prowadzi rozmowę za pośrednictwem strony internetowej z jej użytkownikiem. Rozmowa ta ma charakter konwersacji na czacie. Dzięki wgraniem oprogramowaniu wirtualny doradca rozpoznaje zadane mu na czacie pytanie i potrafi udzielić jak najbardziej dopasowanej do niego odpowiedzi. Oprócz tego może on także samodzielnie nawiązywać kontakt z użytkownikiem strony internetowej, na przykład zachęcając go do zapoznania się z ofertą.

Za pierwszego czatbota uznawana jest Eliza, sztuczny psychoterapeuta. Stworzył ją w 1966 r. Joseph Weizenbaum w Massachusetts Institute of Technology. Eliza była próbą realizacji projektu CMC (Computer Mediated Communications). Kolejnym projektem, najbardziej znanym na świecie, jest ALICE stworzona przez Richarda Wallace’a w 1995 r. i rozwijana przez wielu fascynatów. ALICE była projektem otwartym, tworzoną na opracowanym do tego celu przez zespół ludzi języku znaczników AIML (Artificial Intelligence Mark-up Language) na wzór HTMLa. Przykładem bardzo złożonych chatbotów są też zautomatyzowani inteligentni asystenci, jak na przykład Google Assistant i czy asystent głosu firmy Apple – Siri. W obecnych czasach, gdy większość spraw załatwiamy online, z botami spotykamy się praktycznie codziennie. Najczęściej pomagają na stronach www, jako wirtualny asystent lub doradca, który odpowiada na najczęściej zadawane pytania, opowiada

20 Art. 35 ust. 3 RODO.

o ofercie, kieruje na właściwe strony serwisu, asystuje w wypełnianiu formularzy, wirtualny urzędnik stworzony do pomocy na stronach urzędów w szybkim wyszukiwaniu informacji i załatwianiu typowych spraw urzędowych, czy pomocnik w e-learningu, czyli asystent szkoleń online, taki wirtualny nauczyciel, który pomaga pokonywać kolejne etapy kursów i szkoleń.

W przypadku botów możemy spotkać dobre sposoby ich wykorzystania (jak te wymienione wyżej – wspierające działania przedsiębiorców, urzędów i przyspieszające obsługę klienta), ale również te złe – wykorzystywane do nielegalnych działań. Zaliczyć można do nich tzw. „spam boty”, czyli niechciane wiadomości e-mail, które mają zachęcać użytkownika do odwiedzenia poszczególnych stron w Internecie, często zawierające także złośliwe oprogramowanie, które po kliknięciu w link śledzi nasze działania w sieci, boty rejestracyjne korzystające z danych zdobytych przez spam boty po to, by rejestrować fałszywe konta w różnych serwisach, czy „fraud boty” służące do zawyżania raportów marketingowych lub afiliacyjnych, na podstawie których wypłacane są prowizje.

Zainfekowanie sprzętu tego typu botami może nieść dla użytkownika negatywne skutki w postaci wykradania jego danych, podszywania się pod niego, a nawet doprowadzić do rozporządzenia jego środkami w niechciany sposób, na przykład przez doprowadzenie do wykonania przelewu bankowego na fikcyjne konto. Dla prawników oznacza to konieczność zmierzenia się z problemami odpowiedzialności za działania bota oraz pozyskiwania przez niego danych. Pierwsza z kwestii wpisuje się w szerszy problem podziału na silną i słabą sztuczną inteligencję. Jak zauważa T. Zalewski: *„z punktu widzenia informatyki, pojęcie sztucznej inteligencji jest zazwyczaj używane do opisu systemów komputerowych, które najpierw analizują duże ilości danych w celu m.in. ich kategoryzacji i znalezienia w nich powtarzalności, a następnie podejmują decyzje na podstawie tych danych. Takie systemy potrafią się „uczyć” na podstawie analizowanych danych, a także kontynuować taką naukę podczas swojego działania, w ramach którego sposób podejmowania decyzji jest optymalizowany, a baza danych i wiedzy rozszerzana. Tak działające systemy określa się jako tzw. słabą sztuczną inteligencję – odróżniając ją od silnej sztucznej inteligencji. Słaba AI to zdolność do działania w sposób podobny do działania inteligencji człowieka. Natomiast silna AI to zdolność do faktycznego myślenia, czyli myślenia w sposób niesymulowany. Przy takim założeniu silna AI byłaby zapewne obdarzona świadomością swego istnienia”*.²¹

Aktualnie uregulowaną przepisami kwestią jest dostęp bota do danych. Aby bot funkcjonował prawidłowo, niezbędne jest zastosowanie dużych ilości danych, które zostają przetworzone i stanowią podstawę do uczenia algorytmów. Rodzaje danych różnią się w zależności od zastosowania konkretnej sztucznej inteligencji. Może zatem chodzić o dane takie, jak obrazy, które mogą, ale nie muszą zawierać informacji dotyczących konkretnych osób, co trudno jednak w stu procentach

21 T. Zalewski, Rozdział I. Definicja sztucznej inteligencji [w:] Prawo sztucznej inteligencji, red. Luigi Lai, prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, Warszawa 2020 [dostęp: Legalis, 18.03.2022 r.].

kontrolować. Jednocześnie w grę wchodzi kwestia powierzenia danych podmiotowi obsługującemu oprogramowanie oraz zainfekowania urządzeń złośliwym oprogramowaniem rozprowadzanym przez boty.

Ze względu na potrzebę udostępnienia, jak i ochronę danych zastosowanie do działań botów mają przepisy związane z ochroną danych osobowych, dóbr osobistych (w tym wizerunku), praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych a także z naruszeniem prywatności, kradzieżą tożsamości czy kradzieżą dóbr intelektualnych. Z tego względu twórcy chatbotów, jak i ich użytkownicy powinni odpowiednio zabezpieczyć się przed niechcianymi konsekwencjami korzystania z bota – ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem botów nie tylko komputerów, ale również smartfonów i tabletów.

Na powstanie chatbota składa się kilka etapów: od ustalenia zapotrzebowania na automatyzację danego obszaru i rozpisanie możliwych scenariuszy, na podstawie których rozpoczyna się prace programistyczne, które prowadzą do powstania oprogramowania, kończąc na testach prawidłowego działania i jego analizie w celu wyłapania ewentualnych błędów.

Podobnie jak w przypadku umów dotyczących tworzenia i wdrożenia oprogramowania, umowy na stworzenie i wdrożenie chatbota powinny kompleksowo regulować powstanie, wdrożenie i obsługę takiej aplikacji. Oprócz kwestii technicznych powstania chatbota, umowy takie powinny także regulować przeniesienie praw lub udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania. Poza precyzyjnym określeniem przedmiotu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz pól eksploatacji, w umowie należy ustalić wysokość wynagrodzenia z tytułu przenoszonych praw. Twórcy oprogramowania najczęściej jednak zgadzają się na udostępnienie swoich programów w ramach licencji. Wynika to z pewnej powtarzalności programów, która sprawia, że ich twórcy, dokonując odpowiednich modyfikacji, są w stanie dostosować je do potrzeb danego użytkownika. Decydując się na udostępnienie programu w ramach licencji, przy licencjodawcy pozostają więc wszystkie prawa do programu i jego dokumentacji – może je więc dalej modyfikować, ulepszać, czy wykorzystywać poszczególne komponenty do tworzenia innego oprogramowania. Umowa o stworzenie chatbota będzie zatem umową o dzieło z elementami umowy o świadczenie usługi, jaką jest zapewnienie dostępu do oprogramowania. Utrzymanie bota w dobrej kondycji zwykle zapewnia umowa zlecenia, wdrożenie zaś najczęściej zawiera elementy obu umów.

Stworzenie botów do kontaktu z klientem pozwala na automatyzację części procesów w firmach, usprawniając proces obsługi oraz zapewniając oszczędność czasu i kosztów zatrudnianych pracowników. Prawidłowo zaprogramowany bot pozwala, pomimo automatyzacji, na indywidualne podejście do każdego klienta i dopasowanie do jego potrzeb. To zaś, jak boty będą wykorzystywane: do wspierania przedsiębiorców, czy urzędów, przyspieszając i poprawiając jakość obsługi klienta,

czy do nielegalnych działań - zależy od twórców botów, od ludzi. Przynajmniej tak długo, jak dzięki AI boty nie uzyskają faktycznego myślenia, czyli myślenia w sposób niesymulowany przez twórcę, przed którym to czarnym scenariuszem przestrzegali nas między innymi wybitni znawcy tematu sztucznej inteligencji.

AI twórcą, osobą, podmiotem praw?

Bot zwykle ma jakieś imię. Lubimy myśleć, że odpowiedzi w aplikacji bankowej udziela nam Anna, Siri lub Alexa, ale to oznacza, że personalizujemy AI. Stąd o krok do pytania o potencjalną podmiotowość prawną AI, w tym o jej zdolność do bycia podmiotem praw autorskich, czy wynalazczych. Nie jest to już pytanie czysto akademickie. Okazuje się, że sądownictwo niektórych państw dopuszcza możliwość przyznania sztucznej inteligencji statusu wynalazcy.

Dr Stephen Thaler, naukowiec i wynalazca z Missouri jest twórcą systemu sztucznej inteligencji zwanego DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). System jest oparty na działaniu wielu sieci neuronowych i jest w stanie generować pomysły dzięki zmianom połączeń między nimi. Za pomocą systemu DABUS stworzono dwa rozwiązania: pojemnik na żywność oparty o geometrię fraktalną, którego powierzchnia posiada wiele wybrzuszeń, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z wielu pojemników połączonych ze sobą oraz światło, które, rytmicznie pulsując ma naśladować aktywność neuronową człowieka.

Dr Thaler poszukiwał ochrony w różnych urzędach patentowych wskazując jako wynalazcę system DABUS, zaś siebie jako właściciela patentu na wynalazek stworzony przez system sztucznej inteligencji DABUS.

W USA, zarówno Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, jak i w następstwie odwołania, federalny sąd dla wschodniej Wirginii, odrzucił zgłoszenie patentowe Thaler'a, argumentując, że twórcą wynalazku może być wyłącznie człowiek. Z tego samego powodu dwa zgłoszenia patentowe Thaler'a, ze wskazaniem systemu sztucznej inteligencji jako wynalazcy, odrzucił Europejski Urząd Patentowy.

Przełomowy sukces dr Thaler odniósł w Republice Południowej Afryki, gdzie urząd patentowy przyznał Thalerowi patent na wynalazek stworzony przez DABUS – nowatorskie wykorzystanie geometrii fraktalnej. Australijski sąd federalny, pomimo odrzucenia zgłoszenia przez australijski urząd patentowy, orzekł, że system sztucznej inteligencji posiada zdolność do uznania go za twórcę wynalazku na gruncie australijskiego prawa patentowego, jednak tylko człowiek lub osoba prawna może być właścicielem patentu na taki wynalazek²².

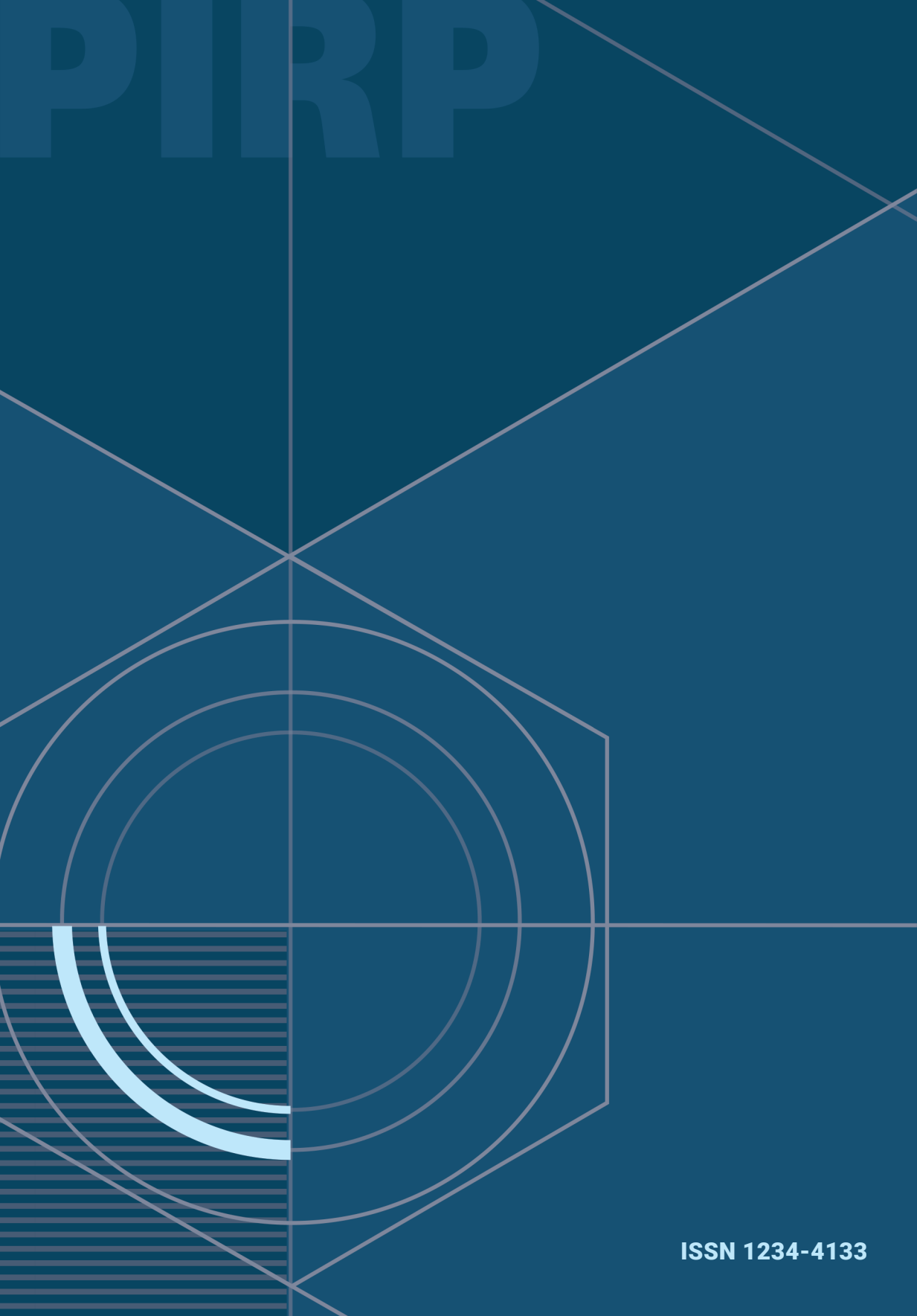
²² <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/09/08/robots-are-taking-over-the-patent-world-ai-systems-or-devices-can-be-inventors-under-the-australian-patents-act/>, [dostęp 07.10. 2022]

Od przyznania sztucznej inteligencji statusu twórcy warto odróżnić przyznanie jej podmiotowości prawnej, czyli bycia podmiotem praw i obowiązków. Osobowość prawna to zdolność do samodzielnego, tj. we własnym imieniu, występowania w obrocie prawnym w charakterze podmiotu praw i obowiązków jako strona stosunku cywilnoprawnego. Przykładowo, w październiku 2017 r. obdarzony sztuczną inteligencją humanoidalny robot Sophia otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej.

Stąd ciekawym i wartym rozważenia pomysłem jest przedstawiona przez Parlament Europejski koncepcja „elektronicznej osoby prawnej”²³ I tak, „mając na uwadze, że istnieje możliwość, że w perspektywie długoterminowej sztuczna inteligencja przewyższy ludzkie zdolności intelektualne” postuluje się „nadanie robotom specjalnego statusu prawnego w perspektywie długoterminowej, aby przynajmniej najbardziej rozwiniętym robotom autonomicznym można było nadać status osób elektronicznych odpowiedzialnych za naprawianie wszelkich szkód, jakie mogłyby wyrządzić, oraz ewentualne stosowanie osobowości elektronicznej w przypadkach podejmowania przez roboty autonomicznych decyzji lub ich niezależnych interakcji z osobami trzecimi”. Czy zatem jest to krok w kierunku uznania twórczości tworzącej skutek podejmowania przez roboty autonomicznych decyzji lub ich niezależnych interakcji z osobami trzecimi? Jak taka sytuacja wpłynie na nasze bezpieczeństwo w zetknięciu się ze sztuczną inteligencją?

23 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16.2.2017 r. zawierająca zalecenie dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)), (Dz.Urz. UE C z 2018 r. Nr 252, s. 239); dalej jako: rezolucja 2015/2103

PIIRP



ISSN 1234-4133