



Warszawa, 6 lipca 2015 r.

Szanowny Pan  
Prof. Marek Ziółkowski  
Senator – Przewodniczący Komisji Gospodarki  
Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

*Szanowny Panie Senatorze,*

poniżej przedstawiam stanowisko Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w sprawie nowelizacji art. 236 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości ewentualnego wykorzystania sformułowanych niżej propozycji w procesie formułowania senackich wniosków o charakterze legislacyjnym.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy 2331, druk senacki 957) – wprowadziła, między innymi, zmiany dotyczące art. 236 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), którą dalej określamy jako „P.w.p.”.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 236 ust. 1 i 3 P.w.p.:

„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko, z wyjątkiem ust.2, rzecznik patentowy.”

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą w sprawach, o których mowa w ust.1, działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego.”

Dotychczasowa regulacja prawna różnicuje sytuację prawną stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w sprawach wskazanych w ust. 1, w zależności od ich miejsca zamieszkania względnie siedziby. Podmioty krajowe mają pełną zdolność postulacyjną, mogą działać samodzielnie przed Urzędem Patentowym RP, jeżeli jednak zamierzają działać przez pełnomocnika, krąg możliwych pełnomocników jest ograniczony do rzeczników patentowych.

Podmioty niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pozbawione są zdolności postulacyjnej, mogą działać tylko przez rzecznika patentowego.

Należy podkreślić, że w szeregu krajów Unii Europejskiej podmioty nie będące rezydentami również pozbawione są zdolności postulacyjnej w postępowaniu przed krajowym Urzędem Patentowym, niezależnie od tego, czy osoba nie będąca rezydentem pochodzi z obszaru Unii Europejskiej, czy też spoza tego obszaru. Bezwzględny przymus działania nie-rezydenta poprzez pełnomocnika krajowego obowiązuje na terenie – Niemiec, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji.

Zgodnie z art. 8 ustawy „deregulacyjnej” z dnia 25 czerwca 2015 r.:

„W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) w art. 236:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. 2011 r. Nr 155, poz. 925, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:

„1<sup>1</sup>. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1<sup>1</sup> mogą działać za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym



Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

**Polska Izba Rzeczników Patentowych proponuje nadanie art. 8 ww. ustawy „deregulacyjnej” następującego brzmienia:**

„Art. 8

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) w art. 236:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, **znaków towarowych**, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2011 r. Nr 155, poz. 925, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych”.”;

~~1)~~ po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:

~~„1<sup>1</sup>. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”;~~

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i ~~1<sup>1</sup>~~ mogą działać **tylko** za pośrednictwem ~~odpowiednio~~ rzecznika patentowego, ~~adwokata lub radcy prawnego,~~ **lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.** Obowiązek ten ~~nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.”.~~

### Uzasadnienie zmian proponowanych przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych:

Unormowanie objęte art. 8 ww. ustawy, które nie ma charakteru deregulacyjnego i dotyczy przepisu usytuowanego poza ustawą o rzecznikach patentowych (regulującej warunki dostępu i zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego) – zostało włączone do ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów – jako odpowiedź polskiego ustawodawcy na pismo Komisji Europejskiej skierowane do ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego wzywające do *"usunięcia uchybienia"*, polegającego na tym, że *"przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej /.../ wydają się ograniczać świadczenie usług transgranicznych przez rzeczników patentowych z innych państw członkowskich"* (pismo Komisji Europejskiej z dnia 23 stycznia 2014 r., znak: 2013/4303;C(2014)256 final).

Art. 8 nadający nowe brzmienie art. 236 ustawy Prawo własności przemysłowej, w wersji przyjętej przez Sejm RP, z jednej strony – nie uwzględnia w pełni zaleceń Komisji Europejskiej, z drugiej zaś strony – wyraźnie wykracza poza zakres jej oczekiwań.

Komisja Europejska krytycznie odniosła się do art. 236 P.w.p., z uwagi na to, iż przepis ten – *„uniemożliwia usługodawcom niemającym siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywiste świadczenie usług transgranicznych w Polsce dla osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, ale także uniemożliwia usługobiorcom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybrania rzecznika patentowego z innego państwa członkowskiego, jako pełnomocnika strony w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.”* (str. 4 ww. pisma).

Komisja Europejska odwołała się do utrwalonego orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym – *„... swobodne świadczenie usług obejmuje nie tylko swobodę usługodawcy w oferowaniu i wykonywaniu usług dla usługobiorców zamieszkałych lub mających siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo, na którego terytorium znajduje się usługodawca, lecz także swobodę przyjmowania usług lub korzystania, jako usługobiorca nieskrępowany ograniczeniami, z usług oferowanych przez usługodawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim.”* (str. 4 ww. pisma).

Komisja Europejska wyraziła ocenę, iż – *„... artykuł 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Artykuły 16 i 19 Dyrektywy Usługowej wykluczają przepisy prawa krajowego, takie jak Artykuł 236 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, na mocy którego uniemożliwia się rzecznikom patentowym z innych państw członkowskich rzeczywiste świadczenie usług na terytorium*



*Rzeczypospolitej Polskiej i poprzez który wymogi dyskryminacyjne są nałożone na usługobiorców.” (str. 5 ww. pisma).*

**Art. 236 ust. 1 w wersji przyjętej przez Sejm RP realizuje częściowo postulat Komisji Europejskiej** poprzez wprowadzenie zapisu zapewniającego osobom świadczącym usługi transgraniczne możliwość zastępowania stron w postępowaniach przed Urzędem „*w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony*” przedmiotów własności przemysłowej.

Dezyderat Komisji Europejskiej **nie został natomiast zrealizowany w art. 236 ust. 3**, który – wyeliminował osoby świadczące usługi transgraniczne z grona pełnomocników reprezentujących osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed Urzędem Patentowym „*w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony*”.

Kolejna usterka, która pojawiła się w zdaniu 1-szym art. 236 ust.3, polega na pominięciu słowa „**tylko**”, które występuje zarówno w dotychczasowej wersji tego przepisu, jak i w pierwotnym przedłożeniu rządowym. Pominięcie tego słowa skutkuje zniesieniem przymusu działania podmiotu zagranicznego za pośrednictwem pełnomocnika krajowego. Co więcej, brak wyrazu „**tylko**” w tekście uchwalonym przez Sejm skutkuje wewnętrzną sprzecznością ust. 3, ponieważ w zdaniu 2-gim mowa jest o „*obowiązku*” działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Zachowanie uchwalonej przez Sejm redakcji art. 236 ust.3 powoduje, że **niejasnym staje się** status osób z obszaru „*Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej*”, ponieważ nie jest wiadomym z jakiego obowiązku w istocie są one zwolnione.

W tym stanie rzeczy możliwe są różne interpretacje przepisu art. 236 ust.3 przy czym każda z tych interpretacji wydaje się być niezamierzona przez ustawodawcę, a jednoznacznie niekorzystna dla gospodarki narodowej, ponieważ przewidująca większą swobodę działania dla podmiotów zagranicznych, niż dla polskich.

I tak, możliwe jest przyjęcie, iż podmiot z terenu Unii *etc.* jest nie tylko zwolniony:

- z obowiązku działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, ale również
- ma pełną swobodę wyboru pełnomocnika również spoza kręgu pełnomocników profesjonalnych wskazanych w ust. 1 art. 236.

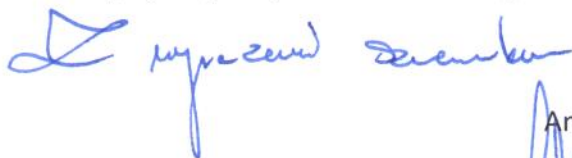
Brzmienie art. 236 ustawy Prawo własności przemysłowej w wersji przyjętej przez Sejm RP zdecydowanie wykracza poza zakres żądań Komisji Europejskiej co najmniej w dwóch kwestiach.

Po pierwsze, Komisja Europejska nie wymaga od polskiego ustawodawcy zniesienia przymusu rzecznikowskiego wobec osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. W tym miejscu ponownie przywołujemy przykład 11 krajów Unii Europejskiej (Niemiec, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji), w których obowiązuje bezwzględny przymus działania nie-rezydenta poprzez pełnomocnika krajowego, również w tych przypadkach gdy nie-rezydent pochodzi z obszaru Unii Europejskiej.

Po drugie, Komisja Europejska nie ingeruje w stosunki wewnętrzne w naszym kraju. W szczególności nie domaga się dopuszczenia do postępowania przed polskim Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących znaków towarowych – polskich adwokatów i polskich radców prawnych.

Przyznanie adwokatom i radcom prawnym uprawnienia do zastępowania stron we wskazanych wyżej postępowaniach wyraźnie wykracza poza cele deregulacji, którymi, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy, mają być – usunięcie względnie ograniczenie barier w dostępie do zawodów regulowanych, w przedmiotowym przypadku – w dostępie do zawodu rzecznika patentowego.

Wskazanych wyżej czynności w żadnym razie nie można utożsamiać ze świadczeniem pomocy o charakterze wyłącznie prawnym. Podstawowym zadaniem pełnomocnika na etapie poprzedzającym zgłoszenie jest przeprowadzenie badań dotyczących wszelkich oznaczeń chronionych na rzecz konkurentów po to, aby uniknąć kolizji z cudzymi, wcześniejszymi oznaczeniami, identycznymi względnie podobnymi, chronionymi względnie używanymi w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych. Ustawa o rzecznikach patentowych zalicza je do sfery pomocy technicznej świadczonej przez rzecznika patentowego. Kolejna czynność wykraczająca poza sferę pomocy prawnej to stałe monitorowanie rynku w celu wyeliminowania z obrotu prawnego oznaczeń podobnych, które mogłyby zagrozić sile dystynktywnej znaku chronionego na rzecz klienta.



Anna Korbela  
Prezes  
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

