

GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

**PROCEDURA ZARZĄDZANIA
WŁASNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ**

2010

1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOT. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	4
1.1. WSTĘP.....	4
1.2. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.....	6
1.3. POJĘCIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	8
1.3.1. <i>Dlaczego warto chronić własność intelektualną?</i>	8
1.3.2. <i>Prawa autorskie a prawa własności przemysłowej.</i>	11
1.4. PRAWO AUTORSKIE	14
1.5. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ	15
1.5.1. <i>Patent</i>	15
1.5.2. <i>Wzór użytkowy</i>	16
1.5.3. <i>Znak towarowy</i>	16
1.5.4. <i>Znak przemysłowy</i>	17
1.6. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - KNOW-HOW.....	18
2. PODMIOTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	20
2.1. KRAJOWE, MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE ORGANIZACJE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.....	20
2.2. WIPO.....	20
2.3. URZĄD PATENTOWY RP	22
2.4. POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH.....	23
2.5. EUROPEJSKI URZĄD PATENTOWY	24
2.6. URZĄD HARMONIZACJI W RYNKU WEWNĘTRZNYM.....	24
2.7. URZĄD PATENTOWY STANÓW ZJEDNOCZONYCH.....	24
2.8. ŚWIATOWA ORGANIZACJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	24
2.9. IPR HELPDESK	25
3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ	28
3.1. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAWEM PATENTOWYM.....	28
3.2. MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PATENTOWA.	30
3.3. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH.....	31
3.4. POZOSTAŁE PRAWA OCHRONNE.....	33
4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH	34
5. ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE .	35
5.1. WARTOŚĆ FIRMY A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.....	43
5.1.1. <i>Komórka zarządzania własnością intelektualną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa</i>	46
5.1.2. <i>Kwalifikacje i kompetencje kadr ds. zarządzania własnością intelektualną</i>	50
5.2. WSPÓLNOŚĆ PRAWA.....	58

5.3.	TWÓRCZOŚĆ PRACOWNICZA.....	58
5.4.	REGULAMIN RACJONALIZACJI I WYNAŁAZCZOŚCI.....	60
6.	ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA UCZELNI.	62
7.	KOSZTY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.	79
8.	TRANSFER TECHNOLOGII.....	81
8.1.	ODTWARZANIE	85
8.2.	POTAJEMNE PRZEJĘCIE.....	85
8.3.	POZYSKANIE TECHNOLOGII ZE ŹRÓDEŁ OGÓLNIIE DOSTĘPNYCH.....	86
8.4.	ZLECANIE DZIAŁAŃ B+R	87
8.5.	ALIANŚ STRATEGICZNY W ZAKRESIE B+R	89
8.6.	NABYCIE LICENCJI	90
8.7.	ZAKUP	91
8.8.	JOINT VENTURE Z DOSTAWCĄ TECHNOLOGII.....	93
8.9.	UMOWY W ZAKRESIE TRANSFERU TECHNOLOGII.....	95
9.	UMOWY Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.....	96
9.1.	AKTY WEWNĘTRZNE PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	96
9.2.	DEFINICJA I RODZAJE LICENCJI	97
9.3.	NEGOCJACJE LICENCYJNE I LICENCJA – CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ?.....	98
9.4.	TERMINOLOGIA I STRUKTURA UMOWY LICENCYJNEJ	99
9.5.	GWARANCJE, RĘKOJMIE, UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI.....	101
9.6.	SPECYFICZNE KWESTIE DOTYCZĄCE LICENCJI KNOW-HOW I INNE KLAUZULE.....	102
9.7.	OGRANICZENIA SWOBODY UMÓW W ZAKRESIE LICENCJI WYNIKAJĄCE Z PRAWA KONKURENCJI 103	
10.	ROZSTRZYGANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 105	
10.1.	SPOSOBY I KOSZTY DOCHODZENIA PRAW.....	105
10.2.	ALTERNATYWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW	107

1. Podstawowe zagadnienia dot. własności intelektualnej.

1.1. Wstęp

Termin własność nie jest jednoznaczny, na gruncie szeroko ujmowanego prawa cywilnego prawo własności zwykle pojmuje się w dwóch znaczeniach, węższym i szerszym. Sensu largo prawo własności obejmuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawo rzeczowe, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych. Natomiast sensu stricte własność uregulowana została w art. 140 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że *„W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.”* W tym znaczeniu jest to prawny wyraz jedynie podstawowej części materialnych stosunków społecznych, jakie zachodzą między ludźmi w procesie produkcji, stanowiąc rdzeń konstytucyjnego pojęcia własności, mając za przedmiot rzeczy w znaczeniu technicznym. Własność jest najszerszym prawem rzeczowym, obejmującym co do zasady pełnię władztwa podmiotu tego prawa czyli właściciela nad jego przedmiotem – rzeczą. Każde inne prawo rzeczowe stanowi już prawo na rzeczy cudzej i jest formą pochodną od prawa własności. Prawo własności jest prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym wobec wszystkich podmiotów (erga omnes), co oznacza, iż każdy ma obowiązek powstrzymania się od działań, które stanowiłyby ingerencję w sferę cudzej własności.

Jeśli chodzi o własność na gruncie nauk ekonomicznych wskazać należy na początek drugiej połowy XX wieku, kiedy to w duchu nurtu ekonomii neoklasycznej została sformułowana teoria praw własności, która uznaje, iż rzeczywistymi podmiotami stosunków własnościowych są poszczególne jednostki. Podkreślano znaczenie indywidualnych i transferowalnych praw własności dla efektywnej alokacji zasobów w gospodarce. Pojęcie własności w teorii tradycyjnej ekonomii pojawiło się na tle stanu oczywistego i potrzebnego dla zwiększenia efektywności procesów gospodarczych, choć niewiele znaleźć można analiz dotyczących w sposób kompleksowy relacji pomiędzy własnością a efektywnością procesów gospodarczych.

Zatem własność w sensie ekonomicznym - jest stosunkiem między ludźmi, jaki powstaje w związku z faktycznym i niekoniecznie odzwierciedlonym w przepisach prawa korzystaniem przez ludzi z rezultatów działalności gospodarczej

oraz dysponowaniem czynnikami produkcji. Przedmiotem własności są przede wszystkim czynniki produkcji, podmiotem - konkretne podmioty.

Własność pozwala rozróżnić systemy społeczne, polityczne oraz gospodarcze. Stosunki własnościowe są wspólnym pojęciem dyscyplin mieszczących się w ramach nauk społecznych, co ułatwia ocenę efektywności przyjętego systemu alokacji i redystrybucji zasobów. Stosunki własnościowe są częścią stosunków społecznych, co przekłada się na wzajemne relacje, tzn. zmiany zachodzące w jednej dziedzinie ludzkiej aktywności, wpływają na kształtowanie się relacji w pozostałych. Granicznymi przykładami systemów społeczno-politycznych, które w konsekwencji kształtują odmienne stosunki własnościowe oraz formy własności, mogą być systemy gospodarki rynkowej, o mocno wykształconej instytucji własności prywatnej oraz po przeciwnej stronie systemy etatystyczne, gdzie dominuje własność państwowa.

Ogromny potencjał wartości niematerialnych w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz stale wzrastająca konsumpcja z jednej strony oraz ograniczone zasoby materialne oraz skala przyrostu naturalnego na świecie nie pozostają bez znaczenia dla rozwoju ekonomicznych teorii praw własności, w tym własności intelektualnej.

1.2. Akty prawne związane z własnością intelektualną

Własność intelektualna jest przedmiotem wielu aktów prawnych, ponadto źródła tych praw można podzielić na krajowe oraz zyskujące coraz większe znaczenie akty o charakterze międzynarodowym. Podstawowymi ustawami regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są:

- 1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 111 7 ze zm., dalej jako pwp),
- 2) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm., dalej jako pa).

Ustawy te obejmują w zasadzie wszystkie najważniejsze kwestie związane z prawem własności intelektualnej. Jak już jednak wskazano coraz istotniejszą rolę odgrywają źródła prawa międzynarodowego i prawo wspólnotowe. Pokłosiem zasady terytorialności oraz gospodarki globalnej jest potrzeba ubiegania się o ochronę praw własności przemysłowej w kilku państwach jednocześnie. W zakresie praw własności intelektualnej funkcjonuje dość znaczna liczba regulacji o charakterze międzynarodowym, w szczególności istnieje kilka ważnych umów międzynarodowych odnoszących się do tej problematyki. Pewne działania legislacyjne podjęto także w ramach Unii Europejskiej, gdzie bardzo istotnym źródłem prawa są rozporządzenia i dyrektywy stanowiące prawo wspólnotowe. Wszystkie te źródła prawa podzielić można na dwie grupy, w tym:

- 1) Przepisy ustanawiające minimalny poziom ochrony pomiędzy poszczególnymi krajami, tj.:
 - i. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej zatwierdzona 20 marca 1883 r. w Paryżu (Akt Sztokholmski, Dz.U. z 1975, Nr 9, poz. 51).
 - ii. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) - załącznik do umowy ustanawiającej światową organizację handlu (Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz.143),
 - iii. Dyrektywy WE dotyczące harmonizacji przepisów na przykład w zakresie znaków towarowych, pewnych aspektów prawa patentowego lub praw autorskich.

- 2) Przepisy zmierzające do stworzenia ponadnarodowych instytucji umożliwiających uzyskanie w jednym postępowaniu prawa wyłącznego w kilku krajach jednocześnie:
- i. Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (Dz.U. z 1993 r. nr 11 6, poz. 514) i protokół do tego porozumienia (Dz.U z 2003 r.,nr 13, poz. 129),
 - ii. Układ o współpracy patentowej (Układ PCT) (Dz.U. z 1991 r. nr 70, poz. 303),
 - iii. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim),sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737),
 - iv. Rozporządzenie Rady (WE) NR 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z 14.01.1994 r.),
 - v. Rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE L z 5.01.2002 r.).

Jeśli chodzi o ochronę praw autorskich, to istotne znaczenie ma tu Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych zawarta w Bernie 9 września 1886 r. (Załącznik do Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474).

1.3. Pojęcie własności intelektualnej

1.3.1. Dlaczego warto chronić własność intelektualną?

Osiągnięcia człowieka w sferze wartości niematerialnych są pochodną nakładu pracy i środków, a także kreatywności i talentu przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy, sprzężone z potencjałem produkcyjnym przedsiębiorstwa stanowią o sile danego podmiotu na rynku. Oczywiście utrzymanie takiego zasobu składników materialnych i niematerialnych a także potrzeba ciągłego rozwoju są kosztowne, stąd uzasadnieniem dla ponoszenia wysokich nakładów jest oczekiwanie na wygenerowanie dzięki tym składnikom wyższej wydajności produkcji, wzrostu sprzedaży, a w konsekwencji zwiększenie dochodów. Aby to zapewnić niezbędna jest ochrona innowacyjności i maksymalne wykorzystanie pierwszeństwa wprowadzenia danego produktu na rynek. Oczywiście jest, że brak ochrony powyższych wartości skutkować może szybkim naśladownictwem produktów przez podmioty konkurencyjne i udaremnieniem strategicznych planów danego przedsiębiorstwa, a nawet grozić może wygenerowaniem znacznych strat.

Oczywiście podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego mają innowacyjne rozwiązania w sferze technicznej (technologie), które łączą się z również z rozwojem innych dziedzin, w tym teorii zarządzania, bez czego sam tytuł własności danego prawa niematerialnego oparty tylko na przesłankach ekonomicznych, takich jak wysokość zainwestowanych środków, skala poniesionego ryzyka może okazać się niewystarczający. Bez wsparcia powołanych do ochrony własności intelektualnej podmiotów jednostka jest na przegranej pozycji w konfrontacji z nieuczciwą konkurencją, żywotnie zainteresowaną w skopiowaniu produktów czy technologii, które odnoszą sukces gospodarczy. Silny system ochrony własności intelektualnej jest istotny nie tylko dla ochrony danego innowacyjnego rozwiązania, ale ma również znaczenie dla stopy rentowności danego przedsięwzięcia. Truizmem jest stwierdzenie, że działalność badawczo-rozwojowa jest bardzo kosztowna, a dodatkowo z punktu widzenia przedsiębiorcy ponoszenie tych kosztów związane jest wysokim ryzykiem w kontekście niepewnego rezultatu tego typu działań.

Decyzje przedsiębiorcy wyznaczane są głównie poprzez sytuację na rynku, na którym on działa. W teorii wskazuje się często na dwie modelowe struktury rynkowe, tj. tzw. konkurencję doskonałą oraz monopol. Konkurencja doskonała to stan, gdzie na danym rynku występuje znaczna liczba kupujących i sprzedających, a żadna ze stron nie ma na tyle mocnej pozycji by samodzielnie wpływać na cenę rynkową.

Przeciwieństwem tej sytuacji jest monopol, który polega na tym, iż przedsiębiorstwo posiadające pozycję monopolistyczną (jeden dostawca danego dobra na rynku) nie bierze pod uwagę zachowania innych przedsiębiorstw, ponieważ nie konkurują oni z ofertą monopolisty, stąd ma on możliwość arbitralnego ustalania ceny, która będzie dla niego korzystna, jedynym czynnikiem ograniczającym decyzje takiego przedsiębiorcy jest w zasadzie potencjalny oraz realny popyt na dane dobro. Przyczyny powstawania monopolu mogą być rozmaite, jednak nie będziemy się zajmować tą problematyką, a jedynie wskażemy, iż taki stan rzeczy rodzi specyficzne uwarunkowania jeśli chodzi o posiadanie patentu, praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, czy innych praw niematerialnych. Oczywiście z punktu widzenia konsumenta – końcowego odbiorcy oferowanych dóbr, korzystniejsze jest istnienie rynku konkurencyjnego, a stan monopolu sprzyja ustalaniu wyższych kosztów związanych z nabywaniem określonych dóbr.

Jednakowoż z drugiej strony uzyskanie przez dany podmiot określonych praw wyłącznych z punktu widzenia produkcji i dystrybucji danego produktu z perspektywy samego wytwórcy jak i w szerszym kontekście może wpływać na wzrost efektywności procesu gospodarowania, podejmowaniu wysiłku związanego z podejmowaniem kolejnych projektów innowacyjnych, czy też służy zwiększeniu wydajności pracy. Stąd rozwiązania systemowe nakierowane na ochronę własności intelektualnej czy też promujące podejmowanie badań służących opracowywaniu nowych technologii, np. ulgi fiskalne, dofinansowywanie nauki mogą skutkować zwiększeniem konkurencyjności gospodarki i działających w jej ramach przedsiębiorców.

Kreowanie rozwiązań innowacyjnych, a następnie ich gospodarcze wykorzystanie wymaga nie tylko wiedzy technicznej, a także znajomości zagadnień ekonomicznych, prawnych, oraz umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami. W chwili obecnej przewaga technologiczna i konkurencyjność nie jest już tak bardzo uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa czy też posiadanych zasobów pieniężnych, a środek ciężkości przesuwają się w kierunku posiadania kapitału ludzkiego, technologii czy też innego rodzaju wiedzy, które wymagają specjalnej ochrony prawnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są regulacje zawarte w prawie własności intelektualnej, służące zabezpieczeniu niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Definiując zakres praw własności intelektualnej wskazuje się zwykle na takie pojęcia jak: patent, prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe i znaki towarowe (własność przemysłowa) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne.

Wspólnym mianownikiem dla wymienionych praw jest możliwość zakazania przez uprawnionego innym podmiotom określonych czynności związanych z wykorzystaniem dóbr objętych ochroną.

Częstym błędem przedsiębiorców jest lekceważenie znaczenia ochrony ich potencjału związanego z posiadanymi zasobami niematerialnymi. Pokutuje przekonanie, iż uzyskanie ochrony prawnej jest kosztowne i skomplikowane lub też zakłada się, iż nie istnieje zagrożenie ze strony konkurencji jeśli chodzi o podstępne przejęcie określonej wiedzy. Prawo własności intelektualnej podlega jednak ciągłemu rozwojowi, wiele zmienia się również jeśli chodzi o dochodzenie tej ochrony np. przed sądem.

Warto jednak zdać sobie sprawę, iż decyzja dotycząca uzyskania ochrony posiadanych praw własności intelektualnej może stanowić o przyszłym sukcesie lub porażce planowanych działań gospodarczo-biznesowych. Warto pamiętać, iż prawa własności intelektualnej są nie tylko narzędziem służącym działaniom defensywnym, ale również ofensywnym. Podmiot, który zlekceważy kwestię ochrony swoich dóbr niematerialnych wystawia się na ataki ze strony konkurencji, która może naśladować produkty mogące odnieść sukces biznesowy. Historia zna wiele takich przypadków i to również w odniesieniu do znanych i dużych przedsiębiorstw, które na własnej skórze przekonały się, iż koszty związane z ochroną własności intelektualnej mogą być tylko niewielkim ułamkiem kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku czy też sporów sądowych mających na celu zniweczenie podstępnych działań konkurencji.

Publikowane cyklicznie raporty OECD poświęcone gospodarce opartej na wiedzy, od połowy lat 90. wskazują na silną tendencję zmiany struktury wytwarzania PKB w krajach wysoko rozwiniętych. Sektory oparte na wiedzy, technologii, innowacjach wytwarzają obecnie znacznie powyżej 50% wartości dodanej rozwiniętych gospodarek świata. Sektory te tworzą również coraz więcej miejsc pracy.

Gospodarka XXI wieku wytwarza produkty, które wymagają coraz większych nakładów o charakterze intelektualnym. Zjawisko to potwierdzają dane statystyczne, z których wyłania się rosnący trend liczby corocznie przyznawanych patentów dla podmiotów najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

W gospodarce opartej na wiedzy głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej podmiotu rynkowego są:

- 1) skuteczne zarządzanie procesem poszukiwania nowych pomysłów – innowacji produktowych, technologicznych, procesowych,
- 2) skuteczny transfer nowego pomysłu w nową jakość i wartość rynkową, którą zaakceptują konsumenci – skuteczna komercjalizacja pomysłu,
- 3) skuteczna ochrona wytworzonej wartości intelektualnej.

Ogólnie zaprezentowane trendy rozwojowe, wraz z szybką internacjonalizacją działalności gospodarczej wskazują, że trwały rozwój gospodarczy może zostać zapewniony jedynie poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach.

Wciąż zbyt małe środki własne oraz trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć ograniczają możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w zakresie B+R, a tym samym wdrożenia nowych rozwiązań pozwalających na wzmocnienie ich konkurencyjnej pozycji. Innowacyjność, wyznaczników kreatywności i twórczości to także proces:

- 1) identyfikacji niezaspokojonych potrzeb konsumentów,
- 2) wytworzenia produktu (usługi, towaru) odpowiadającego zapotrzebowaniu,
- 3) utrzymania lub/i zwiększenia udziału rynkowego, zyskowności oraz wartości przedsiębiorstwa.

1.3.2. Prawa autorskie a prawa własności przemysłowej.

Wiele trudności nastęrcza rozróżnienie poszczególnych praw składających się na pojęcie własności intelektualnej. Tymczasem sprawa jest dość prosta, tzn. termin własność intelektualna obejmuje prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie i prawa pokrewne, a także tzw. *know-how*. Przynależność danego prawa do określonej kategorii, tj. do praw autorskich czy też do praw własności przemysłowej wyznaczają ustawowe kryteria, jednak dla uproszczenia można wskazać, iż prawa własności przemysłowej udzielane są przez powołany do tego podmiot, w Polsce jest to Urząd Patentowy RP oraz kilka podmiotów o zasięgu ponadkrajowym. Dla powstania tego typu praw niezbędne jest wpis do odpowiedniego rejestru, natomiast przedmiot tych praw jest określony w dokumentacji. Dla powstania praw własności przemysłowej konieczna jest aktywność ze strony osoby uprawnionej. Warto wskazać, iż ochrona na gruncie prawa własności przemysłowej ma charakter

terytorialny, co oznacza, iż może się okazać niezbędna prowadzenie kilku postępowań w krajach mogących być potencjalnym rynkiem dla uprawnionego.

Całkowicie inaczej uregulowano kwestię ochrony praw autorskich, a mianowicie dla powstania tego typu prawa wyłącznego nie jest wymagana aktywność twórcy, tzn. nie musi on podejmować działań zmierzających do objęcia ochroną jego twórczej aktywności, a przy tym ochrona powstaje zasadniczo we wszystkich krajach na świecie równolegle. Obrazowo zakres pojęcia własność intelektualna można przedstawić w następujący sposób:

Tabela 1. Własność intelektualna.¹

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA		
prawo autorskie	własność przemysłowa	know-how
-utwory -przedmioty praw pokrewnych	-wynałazki -wzory użytkowe -wzory przemysłowe -znaki towarowe -oznaczenia geograficzne -topografie układów scalonych -nowe odmiany roślin -oznaczenia przedsiębiorstw	poufne informacje: -techniczne, -technologiczne -organizacyjne -gospodarcze

Prawo autorskie oraz własność przemysłowa to podstawowe kategorie własności intelektualnej, wyróżnia się też trzecią kategorię, tj. know-how, która cechuje się pewną odmiennością konstrukcyjną, gdyż przyjmuje się, iż jest to pewien chroniony stan faktyczny. Niektórzy plasują jednak tę kategorię w ramach własności przemysłowej.

Najprościej rzecz ujmując własność intelektualna to wytwory ludzkiego umysłu o charakterze niematerialnym. Z punktu widzenia prawa wskazuje się na przedmioty praw wyłącznych, takie jak wynalazki czy utwory lub na określony stan faktyczny objęty ochroną, np. tajemnicę przedsiębiorstwa.

W ujęciu historycznym pojęcie własności w zakresie dóbr niematerialnych sięgają czasów rewolucji francuskiej. Jednakże za początek międzynarodowej ochrony własności intelektualnej powszechnie przyjmuje się przyjęcie Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) w roku 1883. Trzy

¹ Źródło: Opracowanie własne.

lata później doszło do zawarcia Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*).

Cechy wspólne praw własności intelektualnej:

- 1) Wyłączność. Tylko uprawniony posiada tytuł prawny na korzystanie i rozporządzanie danym prawem, choć istnieją tu pewne wyjątki w odniesieniu do niektórych rodzajów praw, np. dozwolony użytek (dot. badań naukowych),
- 2) Terytorialność. W zasadzie odnosi się do prawa własności przemysłowej - prawa wyłączne obejmują terytorium zasadniczo jednego kraju, w którym ochrona została przyznana. Tym samym, aby patent lub prawo ochronne na znak towarowy było skuteczne poza granicami kraju, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji urzędu patentowego państwa, w którym poszukuje się ochrony lub wykorzystanie międzynarodowej drogi ochrony przewidzianej przez osobne umowy międzynarodowe. Na obszarze Unii Europejskiej można uzyskać prawo na wspólnotowy znak towarowy i wzór przemysłowy, którego ochrona rozciąga się od razu na całe terytorium UE. (w przypadku prawa autorskiego, dzięki postanowieniom umów międzynarodowych, ochrona rozciąga się *de facto* poza granice kraju, w którym doszło do ustalenia utworu). Każde prawo dotyczące tego samego dobra niematerialnego funkcjonujące w dwóch krajach jest od drugiego całkowicie niezależne. Możliwe jest zatem, że ten sam wynalazek zgłoszony w dwóch krajach zostanie objęty patentem | w jednym z nich, a w drugim nie. Możliwe jest też, że te same prawa przysługiwać będą w dwóch krajach różnym osobom. Fakt istnienia, zakres ochrony oraz podmiot uprawniony w jednym kraju są bez znaczenia dla sytuacji odpowiednich praw w innych krajach.
- 3) Zbywalność. Prawo własności intelektualnej mogą być przenoszone, obciążane (licencja), dziedziczone. Zbywalność nie dotyczy pewnych uprawnień o charakterze osobistym.
- 4) Instytucja wyczerpania. Prawa własności intelektualnej są wykorzystywane przy produkcji określonych towarów, jednak uprawniony z prawa wyłącznego nie może się sprzeciwiać dalszemu obrotowi egzemplarza produktu, który został już wprowadzony do obrotu przez niego lub za jego zgodą. Poprzez instytucje wyczerpania uprawniony traci jedynie możliwość dysponowania swymi wyłącznymi uprawnieniami względem konkretnego egzemplarza towaru na rzecz jego faktycznego właściciela. Pod względem zasięgu można mówić o wyczerpaniu krajowym, regionalnym i światowym.

1.4. Prawo autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej ustalony w jakiegokolwiek postaci. Aby korzystać z ochrony oferowanej przez prawo autorskie utwór musi spełniać określone wymagania, w tym:

- 1) przesłankę twórczości - utwór powinien odznaczać się oryginalnością oraz posiadać tzw. indywidualny charakter (np. zwykła instrukcja, czy wypełniony formularz nie będzie objęte ochroną prawną-autorską),
- 2) przesłanka ustalenia - ochrona utworu powstaje już z mocy ustawy w momencie jego ustalenia, czyli wyrażenia w jakiegokolwiek postaci, pozwalającej na percepcję – żadne inne formalności nie są tutaj potrzebne, w szczególności rejestracja utworu, zgłoszenie do odpowiedniego organu, itp. Zamieszczanie adnotacji o zastrzeżeniu praw, czy tzw. noty copyrightowej (©) również nie jest konieczne do powstania ochrony, aczkolwiek zabieg ten posiada pewne praktyczne znaczenie przy ustalaniu autorstwa, zatem może być zalecany.

Utwór jest dobrem niematerialnym, które zostaje ucieleśnione w nośniku materialnym. Ochroną prawną-autorską są objęte każde przypadki twórczości niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Podlegać ochronie będą zatem zarówno przypadki tzw. sztuki wysokiej, jak i np. nieporadny rysunek dziecka. Z punktu widzenia przedmiotu opracowania istotne jest, że dziełem może być również dokumentacja techniczna. Ważną konsekwencją ochrony prawną-autorskiej jest fakt, że pomysły, idee, sposoby postępowania, itd., które zostaną zawarte w utworze nie podlegają ochronie. Prawo chroni bowiem jedynie formę wyrażenia. Tym samym nie są chronione, jako takie odkrycia, idee, procedury, metody działania.

Co do zasady, uprawniony posiada wyłączność na korzystanie i rozporządzanie utworem, która jest ograniczana przez dozwolone przypadki użytku publicznego (np. wykorzystanie w celach dydaktycznych i naukowych) lub prywatnego (wykorzystanie utworu we własnym zakresie). Dzięki dozwolonemu użytkowi można, zatem w zakresie limitowanym ustawą korzystać z utworu bez zgody uprawnionego.

Prawa autorskie dzielą się na:

- 1) uprawnienia o charakterze osobistym (takie jak prawo do autorstwa, integralności utworu), które mają charakter niezbywalny i pozostają zawsze przy twórcy,
- 2) prawa majątkowe (takie jak prawo do rozporządzania i korzystania z utworu), które można przenieść na inną osobę lub obciążyć prawem do korzystania.

Prawo autorskie trwa 70 lat licząc od śmierci twórcy. Po upływie tego okresu dzieło przechodzi do domeny publicznej i można z niego w zasadzie swobodnie korzystać.

1.5. Prawo własności przemysłowej

W obrębie własności przemysłowej wyróżnia się następujące prawa:

- 1) patent,
- 2) prawo ochronne na wzór użytkowy,
- 3) prawo ochronne na znak towarowy,
- 4) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
- 5) prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
- 6) prawo z rejestracji topografii układu scalonego
- 7) prawo do odmiany roślin.

1.5.1. Patent

Wspólną cechą tych praw jest to, że w odróżnieniu od prawa autorskiego, powstają one zasadniczo na mocy decyzji odpowiedniego urzędu, która wydawana jest po przejściu procedury przepisanej prawem, co wiąże się również z obowiązkiem uiszczenia wymaganych opłat.

Patent jest wyłącznym prawem udzielanym na wynalazki. Uprawniony z patentu posiada wyłączność w zakresie korzystania i rozporządzania z wynalazku objętego patentem i może zakazywać innym korzystania z wynalazku polegający na:

- 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
- 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Wynalazki, które podlegają opatentowaniu, muszą odznaczać się następującymi cechami:

- nowością,
- poziomem wynalazczym,
- możliwością przemysłowego zastosowania.

Ponadto wynalazek powinien mieć charakter techniczny. Za wynalazki nowe uważa się wynalazki, które w tzw. dacie pierwszeństwa (zazwyczaj dacie zgłoszenia do ochrony) nie są częścią obecnego stanu techniki. Co ważne, wynalazek powinien być nowy w skali światowej. Poprzez wynalazek odznaczający się poziomem wynalazczym rozumie się rozwiązanie, które nie posiada oczywistego charakteru. Jako miarodajne kryterium oczywistości przyjmuje się poziom wiedzy przeciętnego specjalisty z danej dziedziny.

Patent zostaje udzielony na okres 20 lat. Wyjątkiem jest tzw. dodatkowe prawo ochronne, które może przedłużyć ochronę produktów leczniczych i środków ochrony roślin maksymalnie do 25 lat.

Ochrona wynalazku trwa od momentu jego zgłoszenia do opatentowania.

1.5.2. Wzór użytkowy

Wzór użytkowy określany jest jako nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobu o cechach wzoru użytkowego. W odróżnieniu od wynalazku, nie jest konieczne wykazywanie przesłanki nieoczywistości (poziomu wynalazczego). Z tej racji wzory użytkowe są nazywane „małymi wynalazkami”. Przykładami wzorów użytkowych mogą być ergonomiczne oparcia, kształt klamki, itp. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat bez możliwości przedłużenia.

1.5.3. Znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny pod warunkiem, że oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. W szczególności znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Uprawniony nabywa wyłączne prawo do posługiwania się znakiem towarowym w sposób zawodowy lub

zarobkowy. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat z możliwością przedłużenia co sprawia, że prawo wyłączne może trwać tutaj w nieskończoność.

1.5.4. Znak przemysłowy

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, wymagana jest tutaj przesłanka nowości oraz indywidualnego charakteru, który jest tu interpretowany nieco inaczej. Mianowicie występuje on wtedy, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór już znany, czyli publicznie udostępniony przed datą pierwszeństwa. Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy może trwać 25 lat.

1.6. Tajemnica przedsiębiorstwa - know-how

Za tajemnicę przedsiębiorstwa (poufne know-how) uważa się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W odróżnieniu od przedstawionych wyżej praw wyłącznych nie mamy tu do czynienia z prawem, które powstaje na mocy odpowiedniej decyzji urzędu lub też mocy samego prawa, lecz z chronionym stanem faktycznym, którego ochrona powstaje i utrzymuje się z racji utrzymywania się określonej kategorii informacji w tajemnicy. Czas ochrony nie jest w związku z tym tu limitowany w sposób odgórny przez przepis prawa, lecz trwa tak długo jak trwa stan tajemnicy. Informacje te posiadają jednak duże znaczenie gospodarcze, które również są przedmiotem transferu, jak np. rozbudowane technologie o charakterze innowacyjnym. Stanowią też istotny składnik wartości przedsiębiorstwa, co sprawia, że ich gospodarczy charakter jest zbliżony do klasycznych prawa własności intelektualnej. Przyjmuje się, że zapewnienie tajemnicy jest najprostszą formą ochrony dóbr niematerialnych i to niezależnie od tego, jaki reżim ochrony ostatecznie zostanie zastosowany. Wyliczając zalety utrzymywania w tajemnicy określonych informacji można wskazać:

- 1) brak ograniczeń prawnych co do przedmiotu ochrony – w ten sposób można chronić wszystko, co da się w praktyce zachować w tajemnicy,
- 2) ochrona jest prawie darmowa; koszty związane są jedynie z zastosowaniem fizycznych (np. sejf) lub prawnych (np. umowy o poufności) środków zmierzających do utrzymania stanu tajemnicy; koszty te są jednak nieporównywalne na przykład z kosztami międzynarodowej ochrony patentu,
- 3) wysoka skuteczność – np. nie ma możliwości obejścia patentu, ponieważ nikt nie wie, co tak na prawdę podlega ochronie.

Istnieją też jednak zagrożenia związane z tym sposobem ochrony, a w szczególności:

- 1) Zagrożenie utratą stanu tajemnicy. Ochrona oparta jest na pewnym stanie faktycznym – braku wiedzy u innych osób. Ustanie tego stanu faktycznego i upowszechnienie wiedzy powoduje koniec ochrony. Stopień zagrożenia zależy głównie od charakteru przedmiotu objętego tajemnicą. Jeżeli zasada działania urządzenia jest możliwa do zrozumienia na podstawie produktu wprowadzanego do obrotu, to jasnym jest, że ta forma ochrony będzie dostępna tylko do momentu uruchomienia sprzedaży. Na drugim krańcu

znajdują się sytuacje dotyczące na przykład substancji chemicznej powstającej w wyniku reakcji wywoływanej przez przechowywany w sejfie składnik, który jest dostępny tylko dla jednej osoby w przedsiębiorstwie;

- 2) Niezależne opatentowanie. Daleko bardziej niebezpieczna jest jednak sytuacja, w której osoba trzecia niezależnie uzyskuje wiedzę o rozwiązaniu, a następnie na przykład patentuje je. W tej sytuacji, przy założeniu braku złej wiary tej osoby, dysponent tajemnicy przedsiębiorstwa będzie miał jedynie możliwość kontynuowania swojego działania w niezmienionym zakresie (tzw. prawo użytkownika uprzedniego).

Pomimo wspomnianej prostoty ochrony istnieją pewne minimalne warunki, jakie należy spełnić, aby ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa mogła mieć zastosowanie. Są nimi możliwość określenia przedmiotu ochrony oraz kontynuowania podjęcia należytych starań w celu utrzymania stanu poufności. Najkorzystniejsza jest sytuacja, w której nie udostępniamy nikomu informacji o przedmiocie ochrony. Z praktycznego punktu widzenia jest to jednak bardzo trudne. Nawet w pierwszych fazach życia projektu, kiedy ochrona tajemnicy jest najintensywniej stosowana, istnieje często konieczność przedstawienia projektu podwykonawcom, inwestorom itp. W tych sytuacjach dla zabezpieczenia się przed utratą ochrony konieczne jest podpisanie zobowiązań o poufności. Zobowiązanie takie może być, i często jest, elementem innych umów dotyczących na przykład współpracy przy rozwoju projektu. Zobowiązania do poufności powinny być podpisane przez wszystkie osoby, które mogą uzyskać dostęp do projektu. Zatem nie tylko przez prezesa spółki, która będzie testować produkt, ale także przez wszystkie osoby faktycznie prowadzące testy, jeżeli charakter ich działań pozwala na zapoznanie się z chronionym przedmiotem.

2. Podmioty związane z ochroną własności intelektualnej

2.1. Krajowe, międzynarodowe i wspólnotowe organizacje ochrony własności intelektualnej.

Urzędy krajowe i ponadnarodowe zostały powołane do ochrony własności przemysłowej, gdyż jak już wspomniano prawa autorskie i prawa pokrewne są chronione bez podejmowania decyzji administracyjnych.

2.2. WIPO

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) została utworzona na mocy konwencji podpisanej w Sztokholmie w 1967 r.⁶, która weszła w życie w 1970 r. Jest to organizacja międzyrządowa, stanowiąca od 1974 r. wyspecjalizowaną agencję Organizacji Narodów Zjednoczonych. W istocie jednak WIPO stanowi przekształconą organizacyjnie postać powołanego już w 1893 r.

Międzynarodowego Biura zawiadującego wskazanymi wyżej dwiema konwencjami z zakresu ochrony własności intelektualnej: konwencją paryską z 1883 r. oraz konwencją berneńską z 1886 r.⁷ Biuro zaś powstało z połączenia odrębnych międzynarodowych biur administrujących wskazanymi konwencjami. Siedzibą WIPO jest Genewa. WIPO administruje szeregiem umów międzynarodowych. Praktycznie najbardziej doniosłe są dwie z nich: Układ o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT) oraz Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowego rejestrowania znaków towarowych (z 1891 r.) oraz Protokół madrycki w sprawie rejestrowania znaków towarowych (z 1891 r.)

Układ PCT przewiduje, że uzyskanie ochrony patentowej wymaga dokonania tytułu zgłoszeń, w ilu krajach się jej poszukuje (z wyjątkiem przypadków, gdy grupa państw powoła wspólny urząd patentowy). Oczywiście tego konsekwencją jest konieczność spełnienia formalnych wymogów przyjętych w danych krajach, w tym — dokonanie zgłoszenia w ich językach narodowych. „Układ PCT ustanawia system umożliwiający uzyskiwanie ochrony w dowolnej liczbie krajów przynależnych do układu na podstawie jednego tylko zgłoszenia, dokonanego w jednym urzędzie, sporządzonego w jednym tylko języku (jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w lokalnym urzędzie patentowym, to jest to najczęściej język ojczysty zgłaszającego). Nie jest to system udzielania patentów, lecz system dokonywania (jednego) zgłoszenia w celu

uzyskania wielu patentów, gdyż pomimo wejścia w życie tego układu udzielanie patentów pozostało wyłączną domeną narodowych i regionalnych urzędów patentowych.

Porozumienie madryckie uzależniało możliwość zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego od uprzedniej rejestracji krajowej, która powinna zostać uzyskana w zaledwie 6-miesięcznym terminie. Nowa wersja Porozumienia madryckiego została dodana w formie „protokołu”, który umożliwia uzyskanie rejestracji międzynarodowej dokonanej jednym podaniem, w jednym języku, na podstawie wniosku o rejestrację narodowej. Ochrona następuje w takich krajach – sygnatariuszach tej umowy międzynarodowej, które wskaże zgłaszający.

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Urząd ten zajmuje się ochroną znaków wspólnotowych i wzorów wspólnotowych. Udzielone przez ten urząd prawa są skuteczne na całym obszarze Unii Europejskiej. Europejski Urząd Patentowy (EPO) z siedzibą w Monachium. Istotą systemu patentu europejskiego jest to, że na podstawie jednego zgłoszenia zostaje przeprowadzone jedno postępowanie przed EPO, i w razie stwierdzenia, że spełnia ono przesłanki zdolności patentowej, zostaje udzielony patent, który jest skuteczny w tych krajach–sygnatariuszach konwencji monachijskiej, które wskaże zgłaszający. Jest to więc szczególna procedura udzielania patentów krajowych, gdyż w wyniku jednego postępowania dochodzi do wydania „wiązki” patentów. Patent od chwili udzielenia podlega na terytorium każdego państwa takim zasadom, jak gdyby został udzielony przez lokalny urząd patentowy, a jego los w jednym państwie nie wpływa na sytuację prawną w innym. Przykładowo, patent europejski udzielony na ten sam wynalazek może w krajach: A — zostać unieważniony, B — wygasnąć z powodu nieuiszczenia opłaty, C — funkcjonować normalnie, natomiast w D — być przedmiotem licencji przymusowej.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej (utworzonym 28 grudnia 1918 roku). Zajmuje się udzielaniem ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, takie, jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych.

Europa nie jest jedynym obszarem, na którym następuje instytucjonalna integracja ochrony własności przemysłowej. W szczególności należy wskazać następujące porozumienia regionalne:

- 1) Północnoamerykańskie porozumienie z 1992 r. w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu (NA FTA),
- 2) Konwencja moskiewska z 1994r. o udzielaniu patentów euroazjatyckich,
- 3) Porozumienie zawarte w 1977 r. w Bangui o powołaniu Afrykańskiej Organizacji Własności Intellectualnej (OAPI),
- 4) Porozumienie zawarte w Lusace w 1976 r. o powołaniu Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Przemysłowej (ARIPO).

2.3. Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej udzielającym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe i innych praw własności przemysłowej.

Podstawowym jego zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Realizowane jest to poprzez:

- 1) udzielanie ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
- 2) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej,
- 3) współtworzenie i popularyzowanie zasad ochrony własności przemysłowej.

Podstawowe zadania urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej, są realizowane w oparciu o ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do urzędu oraz w oparciu o porozumienia międzynarodowe: dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych – w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT) i zgłoszeń znaków towarowych – w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i protokołu do tego porozumienia.

Dane kontaktowe:

URZĄD PATENTOWY RP

Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

tel.: (22) 825 80 01

www.uprp.pl

2.4. Polska Izba Rzeczników Patentowych

Rzecznicy patentowi występują w charakterze pełnomocników przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.

Rzecznicy patentowi i aplikanci tworzą Polską Izbę Rzeczników Patentowych – samorząd zawodowy, do którego zadań należy w szczególności zapewnianie warunków należytego wykonywania zawodu, reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, doskonalenie zawodowe i kształcenie aplikantów, sprawowanie nadzoru nad należyтым wykonywaniem zawodu.

Od 1 marca 2004 r. polscy rzecznicy patentowi, którzy zostali wpisani na listę Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium, uzyskując tytuł europejskiego rzecznika patentowego (European Patent Attorney, Zugelassener Vertreter vor dem EPA, mandataire en brevets européens), mogą reprezentować klientów przed tym Urzędem. Natomiast od 1 maja 2004 r. polscy rzecznicy patentowi wpisani na listę zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów pełnią tę rolę przed unijnym Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante. Polska Izba Rzeczników Patentowych uczestniczy w pracach europejskiej organizacji Committee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys (CNIIPA). Na stronie internetowej PIRP znajdują się listy kancelarii patentowych z dwunastu okręgów.

Dane kontaktowe:

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

ul. Madalińskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa

tel./fax: 022 646 40 12

www.rzecznikpatentowy.org.pl

e-mail: info@pirp.org.pl

2.5. Europejski Urząd Patentowy

Organ właściwy w zakresie udzielania patentów europejskich. Zawiera bardzo obszerny dział pod nazwą „Toolbox for applicants” z wyczerpującymi informacjami dotyczącymi postępowania w przypadku działań podejmowanych z własnością przemysłową.

Dane kontaktowe:

EUROPEJSKI URZĄD PATENTOWY

European Patent Office, 80298 Munich, Germany

tel.: +4989/2399 0, fax: +4989/2399 4465

EPO Customer Services

tel.: +4989/23 99-4636

www.european-patent-office.org

2.6. Urząd Harmonizacji w Rynku Wewnętrznym

Zajmuje się udzielaniem praw ochronnych na wspólnotowe znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe. Oprócz bogatych informacji na temat procedur oraz praktycznego funkcjonowania procedury zgłoszeniowej pozwala także na dokonywanie zgłoszeń on-line.

Dane kontaktowe:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, SPAIN

tel.: + 34 96 513 9100, fax: + 34 96 513 1344

www.oami.eu.int

2.7. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych

Amerykański urząd udzielający praw wyłącznych na wynalazki i znaki towarowe. Bardzo obszerna strona zarówno pod względem informacyjnym jak również umożliwiająca monitorowanie zgłoszeń w toku. www.uspto.gov

2.8. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Ma bardzo szerokie zadania związane z międzynarodowym obrotem w zakresie własności intelektualnej. W szczególności zajmuje się ona administrowaniem systemem rejestracji międzynarodowych znaków towarowych (www.wipo.int/madrid/en) oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych (www.wipo.int/patentscope/en). www.wipo.int

2.9. IPR Helpdesk

Jednostka ta jest inicjatywą Unii Europejskiej zajmującą się szerzeniem informacji na temat własności przemysłowej i jej gospodarczego znaczenia. Powstała przede wszystkim w celu udzielania pomocy potencjalnym i aktualnym uczestnikom projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Wspólnotę w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej.

Informacje na temat prawa własności intelektualnej zamieszczone są także na stronach Unii Europejskiej:

- www.europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/index_en.htm - w zakresie prawa własności przemysłowej,
- www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/index_en.htm – w zakresie praw autorskich.

W odniesieniu do znaków towarowych ciekawym źródłem informacji są strony organizacji zrzeszających właścicieli marek oraz prawników zajmujących się tą tematyką.

- Brytyjski Institute of Trade Mark Attorneys (www.itma.org.uk),
- Amerykańska organizacja International Trademark Association (www.inta.org).

W zakresie ochrony technologii oraz jej komercyjnego wykorzystania ciekawym źródłem informacji jest Licensing Executives Society (www.les.org).

Informacja patentowa on-line – wybrane profesjonalne internetowe bazy informacji patentowych.

Z dostępem nieodpłatnym:

- **Espacenet** (www.ep.espacenet.com) - To zbiór baz administrowanych i udostępnianych nieodpłatnie przez Europejski Urząd Patentowy, zawierających dane bibliograficzne, skróty, pełne teksty opisów zgłoszeniowych i patentowych: EP (europejskie), WO (międzynarodowe) oraz z ponad 50 krajów świata. Zawartość baz jest zmienna i różna dla różnych krajów. Przyjazny interfejs (również w języku polskim: www.pl.espacenet.com), wiele objaśnień, możliwość wyszukiwania według różnych kryteriów.
- **On-line European Patent Register** (www.european-patent-office/epidos/epr.htm) - Baza udostępniana przez European Patent Register (EPO) zawierająca wszystkie opublikowane zgłoszenia EP oraz

opublikowane zgłoszenia WO (międzynarodowe) z wyznaczeniem przynajmniej jednego kraju Konwencji o Patencie Europejskim. Dla każdego zgłoszenia baza zawiera obszerne dane bibliograficzne oraz aktualny stan prawny (dane proceduralne); możliwość poszukiwań według różnych danych bibliograficznych; baza uaktualniana codziennie.

- **Patent Full-Text and Full-Page Image Databases** (www.uspto.gov/patft/) - Baza utworzona i administrowana przez USPTO (urząd patentowy USA), zawierająca pełne teksty dokumentów patentowych US od 1976 r., faksymile od 1790 r. oraz opublikowane zgłoszenia od 15 marca 2001 r. Posiada możliwość wyszukiwania prostego (wg jednego kryterium) i bardziej zaawansowanego (z użyciem operatorów logicznych); patenty z lat 1790–1976 mogą być wyszukiwane tylko według numeru patentu i klasyfikacji US.
- **DEPATI Snet** (www.depatinet.dpma.de) - Serwis Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych zawierający dokumenty patentowe z całego świata w oryginalnym języku dokumentu; dostępna informacja biograficzna, a także pełne teksty dokumentów.

Z dostępem odpłatnym:

- **INPADOC** (www.european-patent-office.org/inpadoc/) System najbardziej rozległych baz patentowych, tworzony i administrowany przez EPO, zawierający ok. 95% wszystkich patentów publikowanych na świecie od 1973 r. Najważniejsze bazy INPADOC to:
 - 1) PFS (Patent Family Service), ponad 25 mln rekordów zawierających „rodziny patentów” od 1968 r.,
 - 2) PRS (Patent Register Service), ponad 43 mln rekordów ze stanem prawnym dokumentów od 1978 r.

Baza INPADOC zawiera informacje o zgłoszeniach i patentach japońskich w języku angielskim.

- **Derwent World Patent Index**

www.scientific.thomson.com/products/categories/patent/

Obszerna, doskonale opracowana przez firmę Derwent baza patentowa. Udostępnianie także za pośrednictwem: Questel.Orbit, Dialog, STN. Podstawowa zawartość: ok. 9 mln wynalazków z całego świata („rodzin patentów”), ok. 19 mln patentów, ok. 3 mln rysunków (od 1988 r.),

skrótów opisów (od 1975 r.); dokumentacja patentowa z ponad 40 krajów i organizacji międzynarodowych. Ważne cechy: rozszerzony tytuł wynalazku oraz jasne i zwarte streszczenie – opracowywane przez specjalistów; szczegółowe indeksowanie przedmiotowe, wysoki stopień standaryzacji danych; specjalna, własna klasyfikacja wprowadzona przez firmę DERWENT.

- **Patent On-line Information System** (www.european-patent-office.org/jpinfo/) - To jedyne na świecie źródło kompletnych danych o ochronie własności przemysłowej w Japonii. Zawiera patenty od 1955 r., wzory użytkowe od 1960 r., wzory przemysłowe od 1965 r.; znaki towarowe od 1902 r., jedyna baza z informacją o stanie prawnym JP, uaktualniania co 2 tygodnie.

3. Ochrona własności przemysłowej

3.1. Zagadnienia związane z prawem patentowym

Prawo patentowe jest jednym z najczęściej używanych narzędzi ochrony rozwiązań o charakterze technologicznym. W przeciwieństwie do ochrony rozwiązań jako tajemnicy przedsiębiorstwa podstawą ochrony w przypadku prawa patentowego jest pełne przedstawienie chronionego rozwiązania w dokumencie zwanym opisem patentowym. Dokument ten jest także podstawą określenia przedmiotu ochrony w przypadku sporu. Patent jest prawem udzielanym na ograniczony okres (do 20 lat).

Z ochrony prawnej nie mogą skorzystać wszystkie kategorie wytworów ludzkiego intelektu. Mimo, iż w sensie ekonomicznym stanowią zasób niematerialny i często istotnie przyczyniający się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, nie można objąć ich prawną ochroną. Przykładowo zaliczyć do nich należy:

- 1) idee i pomysły rozwoju przedsiębiorstwa,
- 2) tematy badawcze rozwoju produktów / usług,
- 3) system wewnętrznej organizacji pracy (schemat organizacyjny, podział obowiązków, wewnętrzne procedury, dokumenty, materiały, symbole, sposób raportowania, itp.),
- 4) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
- 5) znaki firmowe użyte w celach informacyjnych,
- 6) znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne, w tym również wystawione na stałe w miejscach publicznych.

Aby dane rozwiązanie mogło podlegać ochronie patentowej, musi spełniać szereg wymogów określanych jako zdolność patentowa, tj. musi odznaczać się:

- 1) **nowością** – dane rozwiązanie nie może być przed datą zgłoszenia (lub datą pierwszeństwa) podane do wiadomości publicznej w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu i to nawet przez samego wynalazcę, a więc projekt rozwiązania przed zgłoszeniem musi być tajemnicą przedsiębiorstwa, stąd należy się tutaj zabezpieczyć odpowiednimi zobowiązaniami o zachowaniu poufności. Na gruncie ochrony patentowej termin nowość jest ujmowany dość wąsko, przyjmuje się, iż rozwiązanie podlegające zgłoszeniu powinno być dokładnym odwzorowaniem rozwiązania ujawnionego wcześniej.

- 2) **poziomem wynalazczym** (nieoczywistością)- rozwiązanie musi stanowić coś więcej, aniżeli oczywistą dla specjalisty kombinację lub rozwinięcie rozwiązań już wcześniej znanych. Jest to jedno z zagadnień budzących najwięcej wątpliwości praktycznych.
- 3) **stosowalnością przemysłową** – należy przez to rozumieć możliwości wdrożenia danego rozwiązania do powtarzalnej produkcji.

Na obszarze Unii Europejskiej funkcjonuje, choć ma on ograniczone znaczenie, także wymóg technicznego charakteru wynalazku. Ochronie patentowej podlegać może szerokie spektrum rozwiązań, począwszy od urządzeń mechanicznych, poprzez układy elektroniczne, związki chemiczne, aż do sposobów postępowania w celu uzyskania pożądanego technicznie skutku. Często jeden pomysł wynalazczy może objąć więcej niż jedno rozwiązanie.

Kluczowym elementem opisu patentowego są zastrzeżenia patentowe, a więc zawiera zbiór cech, które decydują o objęciu ochroną jako wynalazku, co jest szczególnie istotne w razie sporów o naruszenie. Z reguły patent zawiera szereg zastrzeżeń, które mogą mieć charakter niezależny (zawierają wyczerpujący zestaw cech definiujących wynalazek) lub zależny (odwołują się do innego zastrzeżenia i dodają dodatkowe lub zawężają już wskazane wcześniej cechy).

Poza zastrzeżeniami patentowymi istotną częścią dokumentacji zgłoszeniowej jest także opis wynalazku, zawierający m.in. przykłady realizacji oraz rysunki, co ma służyć dostatecznemu ujawnieniu wynalazku celem jego zrozumienia i wdrożenia po wygaśnięciu ochrony, co jest warunkiem sine qua non udzielenia ochrony patentowej.

Rzecznik patentowy jest specjalistą świadczącym usługi z zakresu własności przemysłowej. W postępowaniu przed urzędem patentowym związanym ze zgłoszeniem oraz utrzymywaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej jedynie on może być pełnomocnikiem. Ze względów praktycznych należy stanowczo zalecać korzystanie z usług rzeczników, gdyż jedynie oni mogą zapewnić właściwy zakres ochrony rozwiązania. Wielu rzeczników polskich potrafi właściwie reprezentować klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz OHIM. Przed podjęciem jednak decyzji o wyborze pełnomocnika konieczne jest zasięgnięcie opinii o rzeczywistych doświadczeniach w tym zakresie.

3.2. Międzynarodowa ochrona patentowa.

Ubieganie się o ochronę w pojedynczym kraju może okazać się niewystarczające, gdyż poprzez konieczność ujawnienia, o czym była już mowa wcześniej, staje się łatwa do wykorzystania przez inne osoby w pozostałych państwach.

Zgłoszenie patentowe jest zwykle dokonywane w początkowej fazie tworzenia danej technologii, kiedy nie jest jeszcze rozeznany jej potencjał biznesowy, co stało się zapewne asumptem do wprowadzenia instrumentów prawnych odsuwających w czasie czynności, które pochłoną znaczne wydatki.

Jednym z najstarszych rozwiązań jest tzw. „pierwszeństwo konwencyjne”, które pozwala na dokonanie pojedynczego zgłoszenia w kraju pochodzenia za nieznaczną opłatą, co pozwala na swobodne ujawnianie wynalazku przez kolejnych 12 miesięcy, bez obawy o utratę przez niego cechy nowości lub nieoczywistości.

W dalszej kolejności rozważyć należy dokonanie zgłoszenia międzynarodowego, funkcjonującego na podstawie umowy międzynarodowej, co pozwala na dokonanie kolejnego zgłoszenia patentowego w pojedynczym języku, celem uzyskania choćby pewnej wstępnej informacji o zdolności patentowej. Koszt takiego zgłoszenia jest nieco wyższy (około 4.000 Euro), jednak pozwala na przedłużenie okresu na podjęcie ostatecznej decyzji o kolejne 28 miesięcy.

Podstawowym instrumentem prawnym służącym uzyskaniu ochrony patentowej na obszarze wspólnotowym oraz niektórych państw sąsiednich jest „patent europejski”. Nazwa tego rozwiązania może być łudząca, gdyż nie chodzi tu o uzyskanie pojedynczego patentu obejmującego cały obszar Europy. Patent europejski obejmuje jedno postępowanie, prowadzone przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, w wyniku którego możliwe jest uzyskanie tzw. wiązki patentów dotyczących poszczególnych państw – stron konwencji o patencie europejskim. Postępowanie zgłoszeniowe trwa zwykle około 3 lat i dopiero po uzyskaniu tego patentu można dokonać jego nacjonalizacji, tj. przetłumaczenia na języki krajów, w których chce się uzyskać ochronę. Według danych dostępnych w Internecie przeprowadzenie postępowania skutkującego uzyskaniem ochrony na terenie państw będących stronami omawianej umowy międzynarodowej może pochłonąć około 40.000 Euro, z tym że koszt ten jest rozłożony na około 7 lat, a największa jego część przypada na koniec tego okresu.

3.3. Ochrona znaków towarowych.

Znak towarowy nie służy do ochrony konkretnego produktu, a wiąże się raczej z ochroną otoczki marketingowej danego innowacyjnego rozwiązania, pozwalającej na jego indywidualizację na danym rynku.

Dzisiaj nie trzeba już chyba nikogo przekonywać o znaczeniu ochrony znaków towarowych, co łączy się nie tylko z sukcesem rynkowym, ale także z ochroną środków zainwestowanych w dane przedsięwzięcie. Najbardziej rozpoznawalne znaki towarowe, takie jak „Coca-cola” wyceniane są na niebotyczne sumy. Oczywiście dobra marka wiąże się także z odpowiedzialnością jej właściciela za zachowanie odpowiedniego poziomu jakości oferowanych produktów, a zaniedbania w tym względzie mogą skutkować szybką deprecjacją wartości danego znaku.

Współcześnie występują rozmaite formy znaków towarowych, tj. poza klasycznym ich ucieleśnieniem w postaciach słów oraz słów wraz z grafiką, możemy znaleźć także takie, które związane są ze specyficznymi kształtami czy też dźwiękami. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania jako znaku towarowego jest możliwość funkcjonowania w obrocie gospodarczym w charakterze identyfikatora pochodzenia towaru.

Określenia o charakterze ogólnoinformacyjnym, np. kawa w odniesieniu do napojów nie zyska z pewnością ochrony, gdyż możliwość rejestracji znaków o charakterze informacyjnym ma rację bytu jedynie pod warunkiem wykazania, że w drodze używania nabyły one nowe znaczenie i są już kojarzone ze zgłaszającym.

Istnieje kilka alternatywnych dróg służących do rejestracji znaków towarowych, przy czym w państwach wspólnotowych funkcjonują krajowe urzędy rejestrujące znaki towarowe, w Polsce zajmuje się tym Urząd Patentowy RP.

Rejestracja znaku w każdym kraju osobno daje optymalną kontrolę nad procesem rejestracji oraz możliwość dostosowania strategii do warunków panujących na każdym rynku, przy czym w każdym z państw, w których chcemy dokonać rejestracji będziemy musieli skorzystać z tamtejszego pełnomocnika. Wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami i to nie tylko w trakcie uzyskiwania ochrony ale także później w związku z kontrolą oraz zarządzeniem.

Istnieje także tzw. „madrycki system rejestracji znaku”, którego podstawą są dwie umowy międzynarodowe, tj. Porozumienie Madryckie oraz Protokół do Porozumienia Madryckiego. Należy jednak zbadać jaki jest podmiotowy zakres tych umów, gdyż nie wszystkie kraje wspólnotowe są ich sygnatariuszami. Rejestracja znaków towarowych w tym systemie jest dość prosta. Należy złożyć odpowiedni

wniosek w lokalnym urzędzie patentowym, który musi być sporządzony w języku angielskim lub francuskim i obejmuje listę towarów sporządzoną w tym języku. Należy też wskazać kraje, w których ma obowiązywać ochrona. Następnie wniosek jest przesyłany do biura międzynarodowego w Genewie, które przesyła jego kopie do urzędów wszystkich państw, które zostały wymienione w zgłoszeniu. Urzędy te mają określony czas (12 lub 18 miesięcy) na odrzucenie takiego znaku i wskazanie podstaw. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, znak jest zarejestrowany i funkcjonuje we wszystkich krajach niezależnie, tak jak znaki rejestrowane w procedurze krajowej. W przypadku odmowy istnieje możliwość podjęcia polemiki z danym urzędem krajowym, oznacza to jednakże przejście na teren postępowania krajowego, ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Poza prostotą zaletą systemu madryckiego jest niski koszt.

Najistotniejszymi elementami definiującymi ochronę znaku towarowego jest jego graficzna prezentacja oraz lista towarów i usług, które mają być nim oznaczane. Funkcjonują mechanizmy mające na celu eliminację z ochrony znaków nie używanych.

Zakres ochrony znaku towarowego wyznaczany jest przez kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd., jednak obejmuje ono także zagrożenie sytuacją, w której konsument rozróżniając znaki podejrzewa, że pomiędzy osobami wprowadzającymi oznaczone nimi towary do obrotu istnieje jakiś kapitałowy lub organizacyjny związek. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd stanowi wypadkową dwóch podobieństw – podobieństwa znaków oraz podobieństwa towarów objętych rejestracją do towarów, na które nakładany jest znak. W stosunku do znaków renomowanych, kojarzonych z bardzo wysoką jakością, orzecznictwo skłania się do przyjęcia, iż należna jest im ochrona niezależnie od towarów lub usług, na które znaki te byłyby nakładane. Jednak dla wykazania naruszenia uprawniony musiałby dowieść, iż stosowanie kwestionowanego przez niego oznaczenia może być szkodliwe dla renomy lub zdolności odróżniającej jego znaku lub też że może przynosić nieuczciwą korzyść używającemu.

3.4. Pozostałe prawa ochronne

Poza opisanymi najważniejszymi instytucjami istnieje szereg rzadziej spotykanych praw wyłącznych dostosowanych do ochrony specyficznych dóbr oraz specyficznych rodzajów inwestycji. W szczególności istnieją narzędzia pozwalające na ochronę utworów wzornictwa przemysłowego, zbiorów danych lub oznaczeń związanych z danym rejonem geograficznym (np. oscypek).

4. Ochrona praw autorskich

Prawo autorskie - w zakresie ochrony rozwiązań technologicznych prawo autorskie nie ma największego znaczenia. Ochronie na podstawie prawa autorskiego podlegają wszelkiego rodzaju utwory, w szczególności literackie, filmowe, programy komputerowe, zdjęcia, rzeźby, a także mapy, utwory sztuki przemysłowej lub utwory architektoniczne.

Prawa autorskie można wykorzystać, jeżeli innowacyjne rozwiązanie ma szansę zostać uznane za utwór wzornictwa przemysłowego, taki jak projekt nowego krzesła.

Prawo autorskie jest też podstawowym narzędziem ochrony w zakresie oprogramowania komputerowego, przy czym ochronie tej podlega kod programowy, który chroniony jest w sposób analogiczny do tekstu literackiego.

Na podstawie prawa autorskiego uprawniony może zakazać kopiowania i rozpowszechniania utworu, a także ma kontrolę nad powstawaniem utworów zależnych.

5. Zabezpieczenie własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Zarządzanie własnością intelektualną (skrót IP) w przedsiębiorstwie, to nie tylko wytwarzanie przedmiotu ochrony w ramach danego podmiotu, ale również zapewnienie ochrony oraz pozyskiwanie danych składników z zewnątrz. Podmioty wykorzystujące rozwiązania innowacyjne muszą efektywnie wykorzystać wartość dysponowanych aktywów IP. Konieczne jest, więc integrowanie planowania i implementacji aktywów IP z strategiczną i operatywną analizą rynku oraz stworzonymi na tej podstawie strategiami rynkowymi, oczywiście uwzględniając konieczność ochrony IP oraz bezpiecznego jej przepływu pomiędzy kooperantami. Zarządzanie własnością intelektualną powinno być zorganizowane w taki sposób aby zapewnić ograniczenie ryzyka, kosztów z jednej strony, ale również powinno się dążyć do odkrywania źródeł nowych korzyści.

W tym celu należy uwzględnić szereg działań, w tym dobre rozpoznanie zdolności twórczych (wynalazczych) w obrębie danego podmiotu oraz konwersja stworzonych rozwiązań w ramy wyznaczone przez prawo własności intelektualnej, a także tzw. „mapowanie” wszystkich aktywów własności intelektualnych zawartych w produktach i usługach przedsiębiorstwa z punktu widzenia wartości i zysków, jakie mogą one przynieść. Nieodzownym elementem każdego systemu zarządzania IP jest stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej schematów postępowania, w tym związanych z wyceną IP i określaniem odpowiednich honorariów związanych z IP.

Osoba zajmująca się zarządzaniem IP powinna więc dysponować wieloma narzędziami, umożliwiającymi jej skuteczne działanie, także na niwie biznesowej, w tym narzędziami służącymi do redukcji nieefektywnej działalności badawczo-rozwojowej (B+R), przyspieszenia identyfikacji zdolności patentowej oraz aktywów zapewniających osiągnięcie najwyższej wartości, wspomagającymi proces decyzyjny w zakresie utrzymania, komercjalizacji i zbywania IP, czy też ewaluowania komercyjnych perspektyw własności intelektualnych we wczesnych stadiach procesu B+R.

Potrzeba wyodrębnienia zarządzania IP z ogólnego procesu zarządzania przedsiębiorstwem wynika ze specyficznych zasad budowania strategii IP, wśród których można wymienić:

- *zasadę uzyskiwania własności intelektualnej* (pojedynczy produkt lub usługa mogą być chronione różnymi formami praw własności),
- *zasada optymalnego wykorzystywania własności intelektualnej* (przedmioty praw IP mogą być wykorzystywane w rozmaity sposób, poprzez zawieranie umów licencyjnych, sprzedaż, podejmowanie działań typu *joint venture*, itp.
- *zasada monitorowania własności intelektualnej* (systematyczne sprawdzanie i aktualizowanie wiedzy i baz danych dot. patentów i znaków towarowych, stałe rozpoznawanie i pozyskiwanie wiedzy o najnowszych technologiach, patentach i konkurencyjnych podmiotach,
- *zasada egzekwowania własności intelektualnej.*

Należy zdefiniować pojęcie strategia IP i zastanowić się, czy warto ponosić nakłady na jej tworzenie w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje bez niej w sposób zadowalający. Strategia przedsiębiorstwa wyznacza jego działalność gospodarczą przedsiębiorstwa w szerokim kontekście i zgodnie z doktryną obejmuje całokształt działań podejmowanych przez kierownictwo na rzecz wytyczenia celów głównych, sformułowania ogólnej koncepcji funkcjonowania oraz określenia dróg i sposobów działania, by cele te osiągnąć. Można też powiedzieć, w ujęciu najbardziej ogólnym, że strategia ma zapewnić przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa. Strategia powinna więc uwzględniać wszystkie czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów, w tym posiadany potencjał intelektualny, a także mechanizmy jego ochrony. W chwili obecnej to właśnie zasoby IP i kapitał ludzki decydują o pozycji rynkowej danego podmiotu. Zagadnienia czekały się wielu opracowań teoretycznych, np. międzynarodowa firma doradcza A.D. Little podała wyznaczniki technologicznej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w następującym ujęciu:

1) **Pozycja dominująca:**

- pełne technologiczne przewodnictwo
- wysokie gwarancje, fundusze, kwalifikowana siła robocza, kreatywność,
- dobre rozeznanie w przemyśle jako całości,
- dobre kierunki i dobrze ustawione działania dla rozwoju technologicznego,
- usiłujący dogonić konkurenci.

2) Pozycja silna

- zdolne podjąć niezależne działania w planie technologicznym, ustanowić nowe kierunki prac
- wysoko efektywne i gwarantujące wysoki poziom technologiczny,
- wyróżniające się w planie technologicznym w wybranych strategicznie polach od pomniejszych konkurentów

3) Pozycja korzystna

- zdolne utrzymać zdolność konkurencyjną w planie technologicznym w wybranych strategicznie polach
- dysponuje atutami umożliwiającymi poprawę pozycję konkurencyjnej w planie technologicznym
- nie jest liderem w ogólnym planie technologicznym, poza pewnymi niszami

4) Pozycja niezła

- zdolne uchwycić konkurencyjny poziom technologiczny
- niezdolne do samodzielnego rozwoju technologii
- może utrzymać zdolność konkurencyjną w planie technologicznym w wybranych
- strategicznie polach, lecz nie jest w stanie wyróżnić się wśród konkurentów

5) Pozycja słaba

- obniżająca się jakość produkcji w planie technologicznych w porównaniu do konkurentów
- krótkotrwałe prześliski w planie technologicznym
- wyroby, procesy, koszty relatywnie zwiększające się w porównaniu do konkurentów
- w trudnościach, lecz nie bez szans odmiany (zwrotu)

Pomocne w wycenie wartości rynkowej aktywów IP mogą być porównania ponoszonych nakładów na ich opanowanie przez dane przedsiębiorstwo z wartościami określonymi, jako konieczne dla osiągnięcia wytyczonego poziomu technologicznego.

Złożoność problematyki zarządzania IP, utrudnia wypracowanie wzorcowej strategii IP, która miałaby charakter uniwersalny, tzn. sprawdzałaby się w każdej działalności. W sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo w obszarze, gdzie stosowane

rozwiązania mogą być w sposób prosty naśladowane istotne będzie zabezpieczenie IP poprzez patenty. Z uwagi na szybki rozwój i postęp technologiczny w niektórych dziedzinach wykorzystanie patentu może okazać się mało efektywne, natomiast kluczowe znaczenie trzeba by przypisać ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Oczywiście nie bez znaczenia dla opracowania strategii przedsiębiorstwa będzie miał rozmiar samego podmiotu oraz skala prowadzonej działalności, często będzie się to wiązało z ilością środków, które można przeznaczyć na omawiane obszary.

Dlatego też można jedynie zaprezentować kilka modelowych rozwiązań w zakresie tworzenia strategii IP, dość ciekawe przedstawienie tego problemu zaproponowało Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą:

Tabela 2. Strategie własności intelektualnej.²

Strategia Proaktywna	Strategia II Ograniczanie konkurentów (np. Gillette)	Strategia IV Wykorzystanie pełnego potencjału IP (np. IBM)
Strategia Reaktywna	Strategia I Ochrona swoich aktywów niematerialnych (np. polskie firmy)	Ustanowienie dodatkowego źródła przychodów
	Orientacja na koszty	Orientacja na przychody

Wśród wielu strategii patentowych, jako przykładowe można podać modele szeroko omówione w projekcie InnoSupport: Supporting Innovation in SME's, Leonardo da Vinci pilot Project, pp..167-172, The Surrey Institute of Art and Design University College & e-Novate Consultancy Ltd., www.innovation.lv:

- a) **strategia patentowa „Ad hoc”** - Nie wymaga ona dużych nakładów, patent może być stosowany do ochrony innowacji poprzez określony program. Istnieje wiele możliwości ich wyszukiwania, a ich koszty są niskie,
- b) **strategia „Snajpera”** - Strategia ta oparta jest na kilku patentach obejmujących podstawową technologię, bez podejmowania wysiłków na rzecz ochrony możliwych modyfikacji lub ulepszeń. Strategia jest ryzykowna, w szczególności, gdy podstawowe patenty są uznane w całości lub częściowo za nieważne, a brak jest dodatkowych patentów obejmujących ulepszenia lub modyfikacje oryginalnej technologii. Inne ryzyko, które podejmuje się bez

² Źródło: Opracowanie własne.

regularnego sprawdzania polega na tym, że oryginalne patenty i technologia, którą chronią, mogą stać się przestarzałe.

c) strategia „Blokowania”

Strategie takie stosuje się w sytuacji, gdy podmiot nie zamierza korzystać z patentów, ale stosuje je jako realną alternatywę przeciwko swoim konkurentom,

d) strategia „Shotgun” - Podmiot dąży do posiadania jak największej liczby patentów

w konkretnym obszarze technologii, co ma stworzyć wrażenie, że obszar technologii jest tak bardzo zabezpieczony patentami, że jest prawie niemożliwe dla konkurencji, żeby opatentować cokolwiek w danym obszarze lub żeby uniknąć naruszenia jednego lub wielu obowiązujących patentów konkurenta. Jednak zapewniając optymalną ochronę, ten sposób realizacji celów może być kosztowny i niemożliwy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znaczącymi środkami na rozwój i badania.

e) strategia „Pokrywania rynku” - W tym przypadku, wysiłki są skierowane na przekształcenie obszaru w tzw. dżunglę lub pole minowe patentów, np. poprzez zabezpieczanie każdego kroku w procesie produkcyjnym nowymi patentami, mniej lub bardziej systematycznie. Ta strategia może być stosowana szczególnie w przypadkach nowo powstających technologii, kiedy stopień ryzyka jest wysoki, bo nie wiadomo czy kierunki rozwoju i badań będą owocne, bądź, gdy niepewna jest wartość ekonomiczna objęta zakresem patentu,

f) strategia „Płotu” - Charakterystyczne dla tej strategii jest zgłaszanie patentów nie tylko dotyczących podstawowych technologii posiadanych przez dany podmiot, ale również dotyczących narastających udoskonaleń (postępu w rozwoju technologii bazowej), po to, aby stworzyć pewnego rodzaju "płot" ilościowy przeciwko konkurencji. Strategia „płotu” wymaga zwykle złożenia licznych wniosków patentowych w stosunku do wydanych patentów i produktów konkurencji, aby patentując ulepszenia technologii konkurencji, ograniczyć jej przyszłą mobilność,

- g) strategia „Otaczanie”** - Wiodący patent, szczególnie ważny dla danego przedsiębiorstwa, może być ograniczony lub otoczony innymi patentami, które są mniej ważne, ale wspólnie blokują skuteczne użycie komercyjne patentu centralnego, nawet po jego wygaśnięciu, co pozwala na znaczne wydłużenie czasu osiągania efektów z ochrony,
- h) strategia „Prestizu”** - Podstawą strategii jest założenie, iż prestiż i przywództwo towarzyszące patentowi mogą pomóc w działalności i stanowić siłę napędową strategii rozwoju. Jednostki akademickie i badawcze znane są również z aktywności w składaniu wniosków patentowych, po to, aby uzyskać uznanie w ich pracy badawczej, niekoniecznie zaś prowadzi to do wdrożenia patentu. Małe przedsiębiorstwa mogą również szukać ochrony patentowej, aby wywrzeć wrażenie na potencjalnych inwestorach i wypromować oryginalność ich technologii, nie tylko patentując ją ale i wdrażając ją,
- i) strategia „Stracha na wróble”** - Właściciel patentu może nie mieć zamiaru dochodzić swoich praw, a zamiast tego czuwać, czy konkurencja „trzyma się z daleka” od obszaru, który jest chroniony. Patent działa tutaj na zasadzie stracha na wróble trzymającego konkurentów z dala od działalności właściciela wiedzy. Strategia ta jest częściej spotykana w branżach, w których składanie patentów na dużą skalę i częste spory patentowe rzadko mają miejsce. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa będą zawsze bardziej zainteresowane koncentrowaniem działalności na bazie patentu, niż mniej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które nie chcą i często nie mają możliwości inwestowania w kosztowne i długotrwałe procedury patentowe.

Należy też wskazać na strategię oparte na licencjonowaniu określonych rozwiązań, a kształt danej strategii wynika z rodzaju samej licencji. Licencja to ogólnie rzecz ujmując upoważnienie udzielone przez uprawnionego np. z patentu (licencjodawcy) na rzecz podmiotu zainteresowanego korzystaniem z wynalazku (licencjobiorcy) na danym terytorium, gdzie obowiązuje ochrona. Uprawniony może upoważnić licencjobiorcę do korzystania z wynalazku tylko w ograniczonym zakresie, np. do produkowania chronionych wyrobów i używania ich na własne potrzeby albo do ich importu i wprowadzania do obrotu (licencja ograniczona), lub też uprawniony jest do korzystania z wynalazku w takim samym zakresie, jak licencjodawca (tzw. **licencja pełna**). Niektóre ograniczenia mogą zostać jednak uznane za niedopuszczalne, tzn. będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy zawarte w umowie licencyjnej ograniczenia nie będą bezpośrednio związane z przedmiotem licencji.

Będzie tak np. w sytuacji, gdy w umowie licencyjnej zostanie określona cena wyrobów wytworzonych w oparciu o dany wynalazek, po której licencjobiorca będzie obowiązany je sprzedawać. Kwestie te na obszarze UE reguluje art. 81 TWE oraz Rozporządzenie Komisji (EC) Nr 772/2004 w sprawie stosowania 81(3) TWE do niektórych kategorii porozumień w zakresie transferu technologii, a także wytyczne Komisji dotyczące stosowania art. 81 Traktatu do porozumień w zakresie transferu technologii.

- a) **Licencja niewyłączna** - Oznacza, że na tym samym terytorium uprawniony z patentu będzie mógł udzielać dalszych licencji, a także stosować samemu wynalazek. Ich ustanowienie może być korzystne w przypadku udzielenia licencji jedynie w celu stworzenia dodatkowego źródła zaopatrzenia przedsiębiorcy w produkty wytworzone w oparciu o opatentowany wynalazek.
- b) **Licencja wyłączna typu „sole-license”** - Uprawniony z patentu zobowiązał się nie udzielać nikomu innemu licencji na terytorium ochrony. Udzielenie takiej licencji nie wyklucza jednak korzystania z wynalazku przez samego uprawnionego. Tak więc po udzieleniu takiej licencji na terytorium ochrony uprawniony z patentu często konkuruje z licencjobiorcą.
- c) **Licencja wyłączna typu „exclusive licence”** - Podobna do licencji typu „sole license”, z tym że uprawniony zobowiązuje się, że również on **nie będzie** korzystał z wynalazku. Licencjobiorca będzie jedynym przedsiębiorcą korzystającym z wynalazku na danym terytorium. Wartość takich licencji dla licencjobiorcy jest najwyższa, gdyż czyni jego pozycję zbliżoną do pozycji uprawnionego z patentu. Z reguły uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić naruszeń patentu na równi z uprawnionym z patentu.
- d) **Licencja aktywna** - Umowy pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą najczęściej obejmują również postanowienia dotyczące przekazania licencjobiorcy know-how oraz zapewnienia mu pomocy technicznej, polegającej na świadczeniu pomocy przez ekspertów licencjodawcy przy zastosowaniu licencjonowanego wynalazku, są to więc umowy przewidujące aktywną działalność licencjodawców.
- e) **Sublicencja** - Jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy przewiduje to umowa licencyjna,. Przy sublicencji licencjobiorca z umowy podstawowej staje się licencjodawcą w umowie sublicencyjnej w stosunku do sublicencjobiorcy. Zasadą jest, że zakres umowy sublicencyjnej nie może wykraczać poza zakres umowy licencyjnej.

f) **Oplaty licencyjne** - Występują dwa zasadnicze rodzaje opłat licencyjnych: zryczałtowana oraz okresowe opłaty licencyjne.

- Opłata zryczałtowana stanowi zapłatę ustaloną w postaci określonej z góry kwoty, która może zostać zapłacona jednorazowo lub w ratach.
- Opłaty okresowe stanowią zapłatę ustaloną *ex post*. Stanowią one odsetek efektów ekonomicznych uzyskanych przez licencjobiorcę wskutek stosowania wynalazku lub jest określoną kwotą pobieraną od każdego wyprodukowanego przez licencjobiorcę (opatentowanego) wyrobu. W praktyce występują również mieszane sposoby ustalenia opłat za udzielenie licencji (np. uzgodnienie opłat jako okresowych, przy jednoczesnym wskazaniu, że nie mogą być one niższe od ustalonych kwot).

Umowa licencyjna wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą jednak przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż upoważnienie do korzystania z wynalazku.

Coraz większą wagę w zarządzaniu IP przykłada się do wyznaczania dla danej technologii jej pozycji (tzw. pozycjonowanie) w określonym przedziale czasu, co jest niezmiernie istotne dla oceny skuteczności strategii przedsiębiorstw, które zwykle koncentrują swą uwagę na opanowaniu nowego produktu i wyznaczeniu cyklu jego życia w oderwaniu od krzywych popytowo-technologicznych oraz krzywej popytowej produktu. Rozerwanie tej triady prowadzi zwykle do fiaska przedsięwzięcia, gdyż prowadzi to do szybkiej utraty pozycji rynkowej. Dlatego konieczne wydaje się uzyskanie możliwości wpływania na pozycjonowanie swojego wyrobu (technologii), czy też włączenie się w tego rodzaju działania prowadzone przez wiodących innowatorów w sektorze. Decyzje w tym zakresie muszą być jednak poprzedzone wnikliwą rozpoznaniem, co do następujących kwestii:

- które technologie mogą wyznaczyć nową krzywą popytowo-technologiczną
- jaka jest aktualna pozycja tych technologii w skali kraju i świata?
- jakie występują relacje pomiędzy tymi technologiami?
- na jakich kierunkach badawczo-rozwojowych należy się koncentrować?
- jaki jest horyzont prognozy (cykl życia technologii)?

Pozycjonowanie ma więc na celu kształtowanie oferty rynkowej i wizerunku producenta w taki sposób, by rynek docelowy rozumiał i doceniał wartości oferowane

mu przez dostawcę w odniesieniu do oferty konkurencyjnej. W praktyce oznacza to, że dostawca produktu powinien nie tylko opracować klarowną strategię pozycjonowania, ale także musi ją umieć skutecznie przekazać odbiorcom.

W literaturze podkreśla się skuteczność promowania tylko jednej cechy produktu, np.: najwyższa jakość, najniższa cena, co nazywane jest pozycjonowaniem jednowymiarowym. Wskazuje się też jednak na skuteczność pozycjonowania w oparciu o kilka korzyści (cech) oferty, gdyż możliwe staje się dzięki temu pozyskanie większej liczby segmentów rynkowych.

Pozycjonowanie składa się z sekwencji trzech etapów, tj.

- Określenia różnic między poszczególnymi produktami,
- Selekcja różnic,
- Informowanie odbiorców docelowych o istocie odrębności proponowanego produktu.

Pozycjonowanie innowacji technologicznych opiera się o odmienne podejście do wyodrębniania różnic, na podstawie, których dokonuje się pozycjonowania. Prawa własności intelektualnej mogą, i powinny być w dużym stopniu rozpatrywane, jako instrument marketingowy, a strategiczne podejście do wykorzystania tych praw może być istotnym czynnikiem w procesie poprawy pozycji konkurencyjnej w sektorze.

5.1. Wartość firmy a własność intelektualna

W literaturze opisuje się wiele sposobów na określenie relacji pomiędzy zasobami własności intelektualnej przedsiębiorstwa a pozostałym jego kapitałem. Do najpopularniejszych modeli metodycznych w zakresie IP należą:

- **„Model wartości rynkowej Skandii”** (Nawigator Skandii) lansowana przez szwedzką firmę „Skandia”, działającą w sektorach finansów i ubezpieczeń, która w raporcie finansowym z 1994 roku opublikowała opis swojej strategii w odniesieniu do mierników wykorzystywanych w procesie informowania i motywowania oraz ocen pracowników, co wywarło znaczący wpływ na podejście w pojmowaniu i ocenie wartości przedsiębiorstw, gdyż okazało się, że aktywa rzeczowe mogą odgrywać mniejszą rolę niż nierzeczowe. Poszczególne obszary kapitału intelektualnego modelu Skandii obejmują:
- **kapitał ludzki** - połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa. Zakłada się, że pracownicy

powinni się rozwijać wraz z organizacją tworząc tzw. inteligentną organizację, powinni podnosić swoje umiejętności i zdobywać nowe.

- **kapitał organizacyjny** - wiedza, która została zdobyta, wykorzystana w procesach decyzyjnych i wyraża kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, zalicza się tutaj także patenty, znaki handlowe, systemy zarządzania oraz filozofię, która przyspiesza przepływ wiedzy w organizacji, jak i na zewnątrz, procesy pracy, techniki i programy pracownicze, które zwiększają i wzmacniają efektywność wytwarzania lub dostawy usług;
- **kapitał kliencki** – wyraża zdolność tworzenia kanałów wymiany wiedzy z otoczeniem, zapewniających pozyskiwanie wiedzy od partnerów w biznesie, a także innych organizacji i osób.

W 1987 r. Karl-Erik Sveiby wraz z innymi osobami założył tzw. grupę Konrada, która miała stworzyć metody pomiaru wartości niematerialnych danej organizacji, które znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu zwanym "Raportem Konrada", będącym nowatorskim spojrzeniem na kwestie zasad obowiązujących w rachunkowości i zarządzaniu, gdzie po raz pierwszy zdefiniowano kapitał intelektualny i pierwsze wskaźniki intelektualne.

Model Sveiby'ego (Monitor Aktywów Niematerialnych) – jest tablicą podzieloną na trzy obszary, zgodnie z strukturą kapitału intelektualnego. Każda z tych składowych jest analizowana za pomocą wskaźników, których wartości określają:

- rozwój,
- wydajność,
- stabilność.

W modelu tym zakłada się, że ludzie są tylko dobrymi agentami i wszystkie czynniki w przedsiębiorstwie wynikają z ich działań, a po drugie - wartościowanie poszczególnych czynników czynione jest zero-jedynkowo (np. dobry – zły), co upraszcza nadmiernie ocenę sytuacji rynkowej przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy funkcjonuje w złożonym otoczeniu konkurencyjnym.

Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard - BSC). Autorami Karty są Amerykanie Robert Kaplan i David Norton. Podobnie jak Sveiby, doszli oni do wniosku, że większość obecnie stosowanych metod pomiaru działalności przedsiębiorstw nie przystaje do współczesnych realiów rynkowych. Jednak w przeciwieństwie do monitora Sveiby'ego w BSC skoncentrowali się nie na

szczegółowej wycenie wartości poszczególnych składników kapitału intelektualnego, ale na włączeniu ich do strategii firmy i połączeniu z ogólną wizją rozwoju przedsiębiorstwa. Nie odrzucili też czynnika finansowego traktując go jako integralną częśći BSC. Karta wyników wskazuje na popełnione w przeszłości błędy i pokazuje co poszło nie tak jak planowano. Firma może się uczyć na tych błędach i podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Daje to jasny i przejrzysty obraz jak firmy i ich komórki funkcjonalne działają na rzecz osiągnięcia celów strategicznych. Składa się ze wskaźników równoważących wskaźniki finansowe i operacyjne - dlatego właśnie karta wyników nazywana jest często „zrównoważoną”.

Do stworzenia tej karty wykorzystuje się mierniki wynikowe, zwykle o charakterze mierzalnym oraz mierniki prognozujące. Informacje przez nie generowane są niezmiernie istotne dla kadry kierowniczej na poszczególnych poziomach organizacyjnych. Pozwala dokładnie monitorować dotychczasową działalność oraz wpływa na działalność w przyszłości.

Model „Technology Broke”. Model rozwinięty przez Brookinga w 1996 roku, dzieli środki firmy związane z wiedzą na cztery grupy: aktywa skoncentrowane w ludziach, aktywa w ujęciu infrastrukturalnym, własność intelektualną i aktywa rynkowe. Do każdej ze wspomnianych kategorii jest odrębny kwestionariusz, dotyczący zmiennych związanych ze specyficznymi aktywami. W przeciwieństwie do pozostałych ujęć, model ten rozdziela kapitał strukturalny (czy wewnętrzny) na aktywa w ujęciu infrastrukturalnym i własność intelektualną (cyt. za: <http://www.itl.waw.pl/czasopisma/TiTI/2007/1-2/72.pdf>).

Pośrednią miarą niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa jest wskaźnik Tobina Q, będący stosunkiem rynkowej wartości przedsiębiorstwa do kosztu odtworzenia jego aktywów materialnych. Im większa wartość tego wskaźnika, tym wyższy udział aktywów niematerialnych w tworzeniu wartości firmy.

Indeks IC (Intellectual Capital) i model HVA (Holistic Value Approach). G. Roos z grupą naukowców w 1997 r. zaproponowali indeks IC, który łączyłby wszystkie indywidualne czynniki w jedną porównywalną wielkość, a nie jak ówczesne modele – traktował każdą cechę osobno. Następnie ci sami naukowcy uznali, że wąska perspektywa spojrzenia na aktywa, wykorzystująca tradycyjne metody rachunkowości, nie jest najlepsza z punktu widzenia zarządzania i strategii,

5.1.1. Komórka zarządzania własnością intelektualną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa jest zwykle wynikiem pracy wielu osób i polega na współdziałaniu różnych działów przedsiębiorstwa, zatem niezbędne jest tu zapewnienie odpowiednich procedur współdziałania.

Z uwagi na różnorodność organizacyjną przedsiębiorstw trudno wypracować jeden uniwersalny model struktury. W przypadku przedsiębiorstwa funkcjonującego w strukturze wieloszczeblowej i hierarchicznie podporządkowanej podstawowym wymogiem jest określenie jakich pracowników, czy też komórek organizacyjnych dotyczyć będzie zagadnienie zarządzania IP oraz będzie kierował i odpowiadał za tą sferę działalności firmy.

Podjęcie decyzji dotyczącej organizacji IP czy też powołania specjalistycznej komórki w przedsiębiorstwie zależeć będzie od wielu uwarunkowań, z pewnością należy zwrócić uwagę na takie elementy jak wielkość przedsiębiorstwa i powiązania kapitałowe, dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją projektów IP, czy też sposób zarządzania firmą. Organizacja komórki zajmującej się zarządzaniem IP wymaga też określenia zbioru różnorodnych działań w tym zakresie, w powiązaniu z niezbędnymi i dysponowanymi środkami dla ich realizacji - tzw. *Portfelu IP*, czyli. Rozbudowany Portfel IP powinien uwzględniać takie zagadnienia jak ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, wycena wartości niematerialnych, analiza zgodności działań z obowiązującym prawem, monitoring, kontroling i audyt wewnętrzny działalności IP, inicjowanie i realizacja działań na rzecz wzmocnienia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, aktywny udział w formułowaniu strategii rozwoju techniczno-technologiczny przedsiębiorstwa, sprawy związane z rejestracją znaków towarowych, wynalazków czy też wzorów przemysłowych, promowanie i komercjalizacja własnych osiągnięć i pomysłów i pomysłów natury innowacyjnej, analiza i ocena działań konkurencji, obrót prawami, zapobieganie nie uzasadnionym inwestycjom w sferze badań i rozwoju (B+R).

W międzynarodowych korporacjach działalność IP powierzana jest zwykle wyodrębnionemu działowi, który zajmuje się nie tylko zarządzaniem IP ale także realizuje projekty B+R. Niekiedy do tego typu działań powołuje się wyspecjalizowaną spółkę córkę.

Bardzo częstą praktyką jest też powoływanie zespołów *ad hoc*, mające rozwiązywać szczególnie trudny lub istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa projekt. W skład takiego zespołu powołuje się często specjalistów z różnych dziedzin, a niekiedy korzysta się dodatkowo z firm zewnętrznych, które wspomagają zespół w pewnej dziedzinie.

Z uwagi na specyfikę problematyki IP i jej związek z obowiązującymi przepisami zdarza się, iż kwestie związane z zarządzaniem IP przekazywane są komórce administracyjno-prawnej, skupiającej specjalistów z różnych dziedzin, w tym prawników.

Z kolei w organizacjach mniejszych z uwagi na ograniczone środki oraz skalę problemów kwestie związane z IP przejmuje wybrany pracownik, np. główny inżynier. Dobrze byłoby, aby taki pracownik posiadał uprawnienia rzeczoznawcze i szeroką wiedzę związaną z problematyką IP, aby skutecznie współdziałać z prawnikami czy też z rzecznikami patentowymi.

Jeśli chodzi o podległość osób zajmujących się w przedsiębiorstwie sprawami IP to w mniejszych organizacjach praca takiej osoby nadzorowana jest przez kierownika komórki odpowiedzialnej za sprawy prawno-organizacyjne, natomiast bardziej rozbudowane struktury IP podlegają zwykle bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu.

Zarządzanie IP wiąże się z koniecznością zachowania wielu poufnych informacji, co nie pozostaje bez znaczenia dla struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że najtańszą i najprostszą a zarazem skuteczną formą ochrony dóbr niematerialnych jest utrzymanie ich w tajemnicy, gdyż nie istnieją żadne ograniczenia prawne co do przedmiotu ochrony. Niezbędne jest tu jednak zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych i zaufanych pracowników, a następnie stosowanie regularnych kontroli. Zasadnym jest, aby wszystkie osoby, które mogą uzyskać dostęp do chronionej technologii podpisały zobowiązanie do zachowania poufności.

Ocena *wartości* kreowanych w sferze informacyjnej jest trudna, a organizacja, która boryka się z określonymi problemami na tej płaszczyźnie winna znaleźć odpowiedzi na pytania:

Jak uchwycić, powielić i upowszechnić wiedzę eksperta?

Pytanie to pojawia się zwykle w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania na określoną grupę wyrobów lub usług, których wytworzenie wymaga udziału wysokiej klasy specjalistów. Trudności w szybkim pozyskaniu większej liczby wysoko kwalifikowanej kadry znacznie wydłużają czas realizacji zamówienia, co może doprowadzić do utraty potencjalnych klientów, a więc osłabienia dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak pozyskać wiedzę, o której istnieniu nie wiemy?

Logika pracy sieciowej, zwłaszcza w oparciu o Internet zwiększa możliwość uchwycenia wiedzy, której organizacja nie posiada.

Jak skojarzyć wiedzę wielu ekspertów?

W praktyce kojarzenie wiedzy wnoszonej przez specjalistów i różnorodne ich zespoły polega na analizie przygotowanych przez nich diagnoz i propozycji, eliminacji (selekcji) projektów nietrafnych lub błędnych oraz opracowanie syntezy.

Jak aktualizować zdobytą wiedzę?

Jak skrócić czas realizacji działania/czynności?

Jak obniżyć koszty realizacji działania/czynności?

Skracanie się cyklu życia produktów prowadzi do tego, że organizacje od naukowobadawczych począwszy do produkcyjnych walczą o obniżenie nakładów na fazę badawczo-wdrożeniową nowych wyrobów, a z drugiej strony – o pomniejszenie kosztów wytwarzania. Jeśli chodzi o koszty wytwarzania, to powszechnie uważa się, że jest to możliwe dzięki rozwiniętemu outsourcing'owi. Wiele przykładów wskazuje, że sieciowa struktura prowadzi do obniżenia całkowitych kosztów wytwarzania, wcale niemało jest także przykładów, iż to rozwiązanie daje odwrotne wyniki. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nadal utrzymuje się silne zróżnicowanie kosztów pracy w sferze szeroko rozumianej obróbki informacji i badań w poszczególnych krajach świata, przy malejącym rozstępie w kwalifikacjach, co stwarza możliwości obniżenia kosztów realizacji zadań.

Ochrona IP i zachowanie określonej wiedzy w tajemnicy poza środkami technicznymi i prawnymi, wymaga też zaufania, które według Charles'a Handy'ego:

1. **nie może być ślepe** - ludzie nie mogą w pełni ufać osobom, których dobrze nie znają, z którymi nie współpracowali przez dłuższy czas i które nie mają tych samych celów. Ludzie muszą sobie ufać, a budowa zaufania wymaga czasu,
2. **musi mieć granice** - dobre systemy muszą mieć jasno określony cel oraz warunki brzegowe, czyli działania których nie mogą podejmować, aby cel zrealizować. Jest to o wiele efektywniejszy sposób zarządzania niż określanie czynności, które są dopuszczalne.
3. **wymaga nauki** - warunkiem koniecznym jest zdolność pracowników do nauki, do myślenia kategoriami przyszłości. Dobór takich ludzi jest sprawą o kluczowym znaczeniu i jako taki nie może być powierzany amatorom,
4. **jest bezwzględne** - błędy w procesie rekrutacji nie są czymś czego można uniknąć. Ważne jest jednak aby pamiętać, że jeżeli ktoś nie spełnia wymogów trzeba go jak najszybciej zwolnić. W przeciwnym przypadku, w miejsce zaufania, powrócą tradycyjne mechanizmy kontroli zachowań pracowników. Z drugiej strony nie wolno przyjmować defensywnej postawy i opierać się na bardzo wąskiej grupie pracowników, a wszystkie pozostałe zadania zlecać, w ramach dokładnie opisanych kontraktów, firmom zewnętrznym,
5. **wymaga więzi** - ludzie nie są maszynami, aby móc identyfikować się z organizacją, jej celami nie wystarczą, jakże obecnie popularne, formalne misje i wizje. Przywódcy takich organizacji muszą swoimi czynami i słowami pokazywać, że nie są to jedynie puste słowa, ale że jest to cel o który warto i należy walczyć.
6. **wymaga kontaktów osobistych** - paradoksalnie, im bardziej przedsiębiorstwo przeistacza się w organizację wirtualną, tym bardziej potrzebne są kontakty osobiste pomiędzy pracownikami. Dopiero fizyczny kontakt z innymi osobami, budującymi tą samą wizję, pozwala uczynić ją bardziej realną, stworzyć kulturę zaufania.
7. **wymaga przywódców** - tradycyjni liderzy przeszłości, charyzmatyczni przywódcy, samotnie zmagający się z wyzwaniem muszą ustąpić miejsca ludziom, którzy mogą funkcjonować jako członkowie zespołu, koordynatorzy.

5.1.2. Kwalifikacje i kompetencje kadr ds. zarządzania własnością intelektualną

Przedsiębiorstwo dysponujące kapitałem intelektualnym i chcące go rozwijać nie powinno opierać swych działań w sferze IP wyłącznie o wyspecjalizowane komórki, gdyż sukces organizacji w tym zakresie zależy w zasadzie od ogółu pracowników. Trudno wskazać, jakie powinny być szczegółowe kwalifikacje i kompetencje pracowników aktywnie uczestniczących w realizacji procesów innowacyjnych, można jedynie wskazać, jaki powinien być ramowy zakres obowiązków specjalistów ds. IP:

- organizacja działań promocyjnych w celu uświadomienia osób zaangażowanych o znaczeniu własności intelektualnej dla organizacji,
- wspieranie prawnego-organizacyjnego w procesie zabezpieczenia praw własności intelektualnej,
- uczestnictwo w formułowaniu strategii zabezpieczenia praw własności, intelektualnej dla poszczególnych wynalazków i projektów innowacyjnych,
- negocjowanie i uzgadnianie warunków współpracy z osobami trzecimi w zakresie dostępności do własności intelektualnej instytucji,
- monitorowanie wdrażania umów,
- doradztwo w obszarze IP dla nowych podmiotów (np. spółek-córek).

Ważną rolę w zakresie zarządzania IP odczytują prawnicy, którzy powinni zajmować się takimi zagadnieniami, jak:

- przygotowanie i ocena umów i kontraktów związanych z IP,
- udział w negocjacjach z osobami trzecimi,
- przygotowywanie rozwiązań prawnego-organizacyjnych dla nietypowych form współpracy z osobami trzecimi,
- nadzór nad prawidłowością realizacji umów i kontraktów,
- interwencje w sprawach spornych,
- udział w zespołach zadaniowych związanych z rozwojem i ochroną IP.

Truizmem jest stwierdzenie, iż sukces przedsiębiorstwa w wielu przypadkach uzależniony jest od wykorzystywania wyników prac badawczo rozwojowych i bazowaniu na najnowszych technologiach, a więc osoby zarządzające daną organizacją powinny mieć rozeznanie nie tylko w zakresie najnowszych projektów badawczo-rozwojowych, ale także wiedzieć w jaki sposób pozyskać te rozwiązania lub też zdobyć fundusze na ich sfinansowanie. Niemniej ważne jest umiejętnie przewidywanie kierunków rozwoju technologii.

Z kolei kadra kierownicza powinna podejmować starania aby budować w przedsiębiorstwie taką strukturę, która skupi wszystkich pracowników wokół idei rozwoju opartego na wiedzy, do czego potrzebne będzie z jednej strony włączenie innych pracowników w proces decyzyjny oraz wprowadzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego, a także nakierowanie na podnoszenie ich kwalifikacji zwłaszcza w strategicznych obszarach działalności firmy. Już dawno zauważono, iż sukces organizacji zależy od jednostek, które tworzą firmę i wychowują swoich następców na różnych szczeblach.

Zarządzanie IP jest częścią zarządzania jako takiego, a więc konieczne jest tu zachowanie spójności, co oznacza, iż działania w związane z IP powinny korelować z pozostałymi strategicznymi procesami, jakie podejmowane są w przedsiębiorstwie.

Jednocześnie zarządzanie IP mieści się w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, stanowiąc część składową systemu zarządzania niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, którego drugą i nierozłączną częścią jest zarządzanie wiedzą, przez co niektóre działania w obu tych obszarach pokrywają się. Zarządzenie IP związane jest z zarządzaniem kapitałem ludzkim (wiedza, umiejętności i możliwości jednostek, mające wartość ekonomiczną), zarządzaniem kapitałem organizacyjnym (wiedza, która została zdobyta, wykorzystana w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa – w tym patenty, znaki przemysłowe), a także kapitałem klienckim (wymiana wiedzy z otoczeniem, zapewniających pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz).

Przygotowanie struktury finansowej, prawnej i organizacyjnej dla rozwoju IP musi korelować z zapewnieniem właściwego finansowania, najlepiej jeśli dziedzina ta posiada wyodrębnienie budżetowe. Pomocny będzie też preliminarz wydatków związanych z rozwojem i ochroną IP. Opracowując budżet IP należy rozważyć nie tylko zabezpieczenie ochrony IP, lecz także podejmowanie prac studialnych w zakresie rozpoznania technologicznego, sytuacji konkurencyjnej w planie

technologicznym oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania własnych rozwiązań, czy też komercjalizacji własnych dokonań. W większości przypadków zagadnienia te leżą w gestii służb ekonomiczno-finansowych oraz pionów rozwojowych. Komórka IP powinna mieć także swój udział w formułowaniu strategii rozwoju struktury kapitałowej, na przykład w tworzeniu struktur holdingowych, gdy na tle tych koncepcji leży czynnik technologiczny.

Rozwiązania organizacyjne muszą być powiązane z narzędziami informatycznymi, obecnie w zasadzie wszystkie obszary przedsiębiorstwa, w tym obszar zarządzania IP, powinny być objęte zintegrowanym systemem informacyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym mają za zadanie pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł, kodyfikować i tworzyć nową wiedzę oraz umożliwić dzielenie się wiedzą i IP. Wśród najważniejszych narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą i IP wyróżnia się:

1. Systemy zarządzania dokumentami, które pozwalają gromadzić, klasyfikować, wyszukiwać dokumenty, rejestrować prace wykonywane na dokumentach;
2. Systemy obiegu pracy (*workflow*), które wspierają realizację procedur postępowania z dokumentami, systemy składają się z bazy wiedzy i mechanizmów wydobywania informacji i umożliwiają np. wskazywanie na stosowne przepisy prawne czy podobne zapisy w poprzednio sporządzonych dokumentach;
3. Systemy wspomaganie pracy grupowej, które umożliwiają swobodny przepływ i dzielenie się wiedzą w celu zapewnienia pracownikom dobrej współpracy, która owocuje procesem tworzenia i transferu wiedzy. Można tutaj wymienić następujące systemy:
 - rozbudowana poczta elektroniczna,
 - obsługa kalendarzy i terminarzy,
 - zdalny dostęp przez Internet i telefon komórkowy,
 - rozbudowane przesyłanie wiadomości wraz z ich dekretacją,
 - definiowanie i zarządzanie przepływem prac,
 - obsługa faksów.

4. Systemy wspomaganie decyzji (systemy ekspertowe), które umożliwiają kierownictwu uzyskanie wyselekcjonowanej, skondensowanej i przeanalizowanej informacji oraz ułatwiają podejmowanie nierutynowych decyzji;
5. Intranet, czyli wewnętrzna firmowa sieć, z której pracownicy czerpią informacje profilowaną pod ich potrzeby;
6. Portale korporacyjne, które umożliwiają zebranie w jednym miejscu danych ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych (np. w postaci e-maili, dokumentów Word, w formacie pdf, zapisy video), dostępne w portalu informacje pochodzą z praktycznie wszystkich źródeł danych występujących w organizacji, a dostęp do informacji odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej;
7. Narzędzia e-learning, które służą do przekazywania wiedzy, są to przede wszystkim produkty umożliwiające zdalne nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych (wideokonferencje, dyskusje *on-line*);
8. Hurtownie danych, czyli repozytoria danych których zawartość pochodzi z wielu źródeł, hurtownie umożliwiają na formułowanie zapytań, tworzenie sprawozdań, analizę wykorzystania zasobów, dostarczają uzasadnienia podejmowanych decyzji strategicznych. Należy dodać, że zastosowanie rozwiązań opartych o XML (*eXtensible Markup Language*) do zarządzania dokumentami umożliwi przekształcenie wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem organizacji w format XML, co zapewni ich przenośność pomiędzy różnymi rodzajami działalności. Warto też wspomnieć, że obecnie najbardziej popularną technologią wspierającą zarządzanie wiedzą jest technologia Lotus Notes.

W oczywisty sposób wskazane działania w zakresie organizacji i zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie mają wpływ na kształtowanie się zarówno wartości IP, jak i wartości przedsiębiorstwa. Wycena wartości IP stanowi odrębny dział zagadnień stanowiących o efektywności przyjętej strategii zarządzania w danych warunkach.

Efektywność wykorzystania i wyceny IP oraz decyzje podejmowane na ich podstawie są bardzo istotną częścią procesu zarządzania.

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję, czy dane rozwiązanie ma zostać objęte ochroną, do czego konieczne jest dokonanie analizy zysków i kosztów z tym związanych. Należy sprawdzić, czy dane rozwiązanie spełnia określone przesłanki, w tym o charakterze prawnym. Wstępna ocena polega na zbadaniu okoliczności właściwych dla poszczególnych kategorii IP, co zostało omówione wcześniej, np. w przypadku wynalazku musi to być rozwiązanie techniczne, nowe w skali światowej, nieoczywiste dla przeciętnego specjalisty z danej dziedziny (poziom wynalazczy) oraz nadające się do przemysłowego zastosowania. W toku wstępnej oceny może okazać się, że rozwiązanie nie jest wystarczająco oryginalne i nie posiada wymaganego poziomu wynalazczego, może jednak nadawać się do ochrony jako wzór użytkowy, który tej przesłanki nie wymaga, wymagając w zamian wykazanie użyteczności rozwiązania. Ocena zdolności ochrony danego rozwiązania posiada tu charakter wstępny z uwagi na trwające proces badawczo-rozwojowy, który może przynieść zmiany w przedmiocie rozwiązania, jaki i ze względu na fakt, że ostateczna ocena zdolności ochrony jest, w przypadku praw powstających na mocy decyzji, zarezerwowana dla urzędu patentowego. Jeżeli wstępna ocena zakończyła się pozytywnie to należy przejść do kolejnych etapów.

Bardzo istotna jest kwestia zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ochronę. Jeśli chodzi o praw wyłącznych powstające na podstawie decyzji wydawanych przez urząd patentowy (patentu, praw do wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego) należy uwzględnić konieczność poniesienia szeregu obligatoryjnych opłat związanych z zgłoszeniem do ochrony, udzieleniem ochrony oraz utrzymywaniem ochrony, co także zostało już wcześniej wyjaśnione.

Przy ubieganiu się o ochronę należy też uwzględnić koszty pomocy prawnej i technicznej w tym zakresie. Składają się na to koszty rzeczników patentowych, pozyskiwania informacji patentowej (wyszukiwanie patentowe) oraz koszty tłumaczeń w przypadku uzyskiwania ochrony poza terytorium RP. W przypadku praw wyłącznych powstających z mocy prawa (prawo autorskie, prawo do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego) koszty uzyskania prawa nie istnieją. W grę mogą wchodzić ewentualne koszty sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dowodowej wskazującej na moment powstania prawa i osobę uprawnioną.

Ochrona IP wiąże się także z koniecznością dochodzenia tej ochrony na drodze sądowej. W zależności od konkretnego przypadku mogą obejmować one pomoc prawną na etapie przedsądowym, koszty reprezentacji oraz obowiązkowych opłat sądowych oraz ewentualne koszty egzekucyjne.

Jednym z elementów, które należy rozważać przy podejmowaniu decyzji o ochronie jest potencjał komercjalizacyjny danego rozwiązania, w tym zyski z tytułu udzielania licencji lub zbycia danego prawa.

Bezsprzecznie duże prawdopodobieństwo udzielenia licencji sprzyja podjęciu decyzji o ubieganiu się o ochronę, nawet w sytuacji posiadania niewielkiego budżetu na ten cel.

Rodzaj chronionego dobra wpływa na sposób i zakres ochrony. I tak dla utworów (publikacji, rysunków, programów komputerowych, itp.) właściwe będzie prawo autorskie, dla rozwiązań o charakterze technicznym - prawo patentowe, dla oznaczeń produktów – znaki towarowe, itp. W tych wypadkach decyzja przedsiębiorcy co do rodzaju ochrony będzie ściśle zdeterminowana. Niekiedy jednak, ze względu na specyfikę chronionego dobra pojawi się możliwość alternatywnej a nawet kumulatywnej (łącznej) ochrony. Wówczas decyzja przedsiębiorcy jest zależna od określonej strategii rynkowej i powinna uwzględniać również czynniki gospodarcze.

Rozważając ochronę należy pamiętać, iż procedura patentowa zakłada w sobie ogłoszenie o istocie wynalazku. Standardowo po 18 miesiącach od momentu zgłoszenia urzędy patentowe są obowiązane dokonać ogłoszenia tego faktu, co sprawia, że od tego momentu każdy może zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku, tym samym z jego istotą. Idea wynalazku staje się częścią domeny publicznej a uprawnionemu z patentu na ten wynalazek przysługuje wyłączone prawo eksploatacji wynalazku przez okres ochrony. Prawa własności intelektualnej są ograniczone w czasie, należy zatem odpowiednio uwzględnić okres komercyjnej eksploatacji danego rozwiązania w stosunku czasu przyznanej ochrony. I tak, w stosunku do patentów ochrona zostaje przyznana na okres 20 lat (z wyjątkiem dla produktów farmaceutycznych, gdzie maksymalnie może ona trwać 25 lat) liczony od momentu zgłoszenia do ochrony. Przedsiębiorca powinien zatem uwzględnić, iż w tym czasie komercyjna eksploatacja patentu co najmniej zwróci całkowite koszty ochrony.

Jedynie w przypadku znaków towarowych ochrona może trwać w sposób w zasadzie nieskończony. Samo prawo wyłączone zostaje tu udzielone na okres 10 lat, ale istnieje możliwość jego przedłużania każdorazowo po upływie tego okresu. Pewne produkty o charakterystycznym wyglądzie zewnętrznym mogą zostać zarejestrowane jako przestrzenny znak towarowy i tym samym ich ochrona może trwać tak długo jak długo będzie się przedłużać rejestracja znaku. Wymogiem jest tutaj to, aby sam kształt produktu posiadał wymaganą zdolność odróżniającą, tak jak w przypadku znaków towarowych słownych i graficznych.

Istnieją też alternatywne sposoby zabezpieczenia IP. Przedsiębiorca może podjąć decyzję o nieubieganiu się o ochronę, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze związane np. z przewagą technologiczną jaką posiada, czy też sezonowością produktu. Wówczas pozostaje mu możliwość ograniczonej ochrony swych produktów na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazana ustawa chroni przedsiębiorcę, jeżeli inny podmiot – w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami – narusza jego interesy lub im zagraża. W ustawie szczegółowo unormowano szereg tzw. czynów nieuczciwej konkurencji. W odniesieniu do ochrony produktu wskazać należy zwłaszcza art. 13 uznk wprowadzający ochronę przed nieuczciwym naśladownictwem. W myśl tego przepisu zakazane są działania polegające na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu, jeżeli wprowadza to klientów w błąd co do tożsamości produktu lub producenta. Tym samym naśladowanie produktów na rynku staje się dozwolone dotąd dopóki nie spowoduje to pomyłek wśród klienteli. Zgodnie z dominującą linią orzecniczą polskich sądów, restrykcyjnie interpretującą tę przesłankę, wystarczy jeżeli przedsiębiorca naśladowujący inny produkt wyraźnie poda swoje własne oznaczenie, aby uniknąć odpowiedzialności z tytułu naruszenia tego przepisu.

Ponadto, naśladownictwo jest dozwolone, jeżeli kopiowanie odnosi się do funkcjonalnych cech produktu, co pociąga za sobą uwzględnienie specyficznej formy produktu. Warunkiem dopuszczalności kopiowania jest tutaj odpowiednie oznaczenie produktu.

Istotne również znaczenie odgrywa w tym kontekście art. 10 uznk chroniący przedsiębiorców przed wprowadzaniem na rynek produktów z oznaczeniami w błąd co do pochodzenia.

Obowiązujące regulacje umożliwiają kumulatywną ochronę, wykorzystującą co najmniej dwie podstawy prawne, pochodzące z odmiennych dróg ochrony w prawie własności przemysłowej. Możliwość ta jest wprost dopuszczona w prawie własności przemysłowej na mocy art. 1 ust. 2 stwierdzającego, że przepisy tej ustawy nie uchybiają ochronie przewidzianej w innych ustawach. Możliwa będzie zatem ochrona określonego dobra na mocy, jak to ma na przykład miejsce w przypadku wzorów przemysłowych, trzech ustaw – prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest to sytuacja wzmacniająca poziom ochrony i w pozytywny sposób wpływająca na pozycję przedsiębiorcy poszukującego ochrony. Przedsiębiorca posiada, bowiem możliwość wybrania dla siebie najodpowiedniejszej drogi w danym przypadku.

Należy tu pamiętać o jedynym wyjątku spod tej zasady wynikającym z art. 116 pwp mówiącym, iż ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Tym samym nie będzie możliwe powołanie się na naruszenie prawa autorskiego (które trwa znacznie dłużej, bo 70 lat od śmierci twórcy) w celu ochrony przed naśladowaniem produktów wykorzystującym wzór, którego ochrona po 25 latach wygasła, i które to produkty znalazły się na rynku już po tej dacie.

5.2. Wspólność prawa.

Jeżeli dobro niematerialne zostało stworzone przez kilka osób, wówczas prawa do niego powstają na rzecz tych osób wspólnie, na zasadzie współwłasności.

Istotne jest tutaj, aby każda z tych osób wniosła wkład twórczy. Zaangażowanie, które nie posiada elementów twórczych (np. polegające na wykonywaniu czynności pomocniczych lub ścisłym wypełnianiu poleceń) nie uprawnia do uzyskania statusu twórcy. Współtwórcy rozporządzają swoim prawem wspólnie, odpowiednio stosuje się tutaj przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności. Zakres wkładu twórczego decyduje zasadniczo również o wysokości udziału w prawie wspólnym. W braku przeciwnych postanowień domniemywa się, że wkłady poszczególnych współtwórców są równe, dlatego też zalecana jest odpowiednie uregulowanie wysokości udziałów w drodze porozumienia między współtwórcami. Może to nastąpić za pomocą zawarcia odpowiedniej umowy w tym względzie.

5.3. Twórczość pracownicza.

Zasadą jest, że prawa do danego rozwiązania przysługują jego twórcy. Zasada ta posiada jednak kilka istotnych wyjątków, przede wszystkim w zakresie tzw. twórczości pracowniczej, kiedy to prawa powstają co do zasady na rzecz pracodawcy. Chodzi tu o te przypadki, kiedy to przedmiot własności intelektualnej został stworzony w ramach obowiązków pracowniczych. O zakresie obowiązków pracowniczych decyduje przede wszystkim treść umowy o pracę. Prawo autorskie przewiduje, że prawa do utworu pracowniczego powstają na rzecz twórcy-pracownika, a dopiero później pracodawca może je nabyć wraz z momentem przyjęcia utworu w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Wyjątki od tej reguły dotyczą utworów zbiorowych, programów komputerowych i utworów audiowizualnych, które powstają od razu na rzecz pracodawcy (producenta utworu audiowizualnego). Specjalna regulacja przewidziana jest także dla utworów o charakterze naukowym, co, do których prawo nabywa pracownik, natomiast instytucja naukowa zatrudniająca twórcę pierwszeństwo publikacji. Cała regulacja autorskiej twórczości pracowniczej posiada charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że strony umowy o pracę mogą przewidzieć w tym względzie inne rozwiązania.

W przypadku własności przemysłowej pracodawca nabywa określone prawa automatycznie, z mocy ustawy, chyba, że inaczej postanowiono w umowie o pracę. Reguła ta ma znaczenie również w przypadku realizacji obowiązków wynikających z innej umowy, niż umowa o pracę, np. o realizację projektu badawczego.

Osobną kategorię stanowią wynalazki (wzory użytkowe, wzory przemysłowe) stworzone **przy pomocy** przedsiębiorcy. Chodzi tu o sytuacje, kiedy dokonanie wynalazku wykraczało poza obowiązki pracownicze a miało miejsce np. wykorzystanie infrastruktury, tj. materiałów czy urządzeń należących do /pracodawcy. Wówczas prawo do uzyskania ochrony powstaje na rzecz twórcy, natomiast pracodawca może korzystać z wynalazku we własnym zakresie. Umowa o udzielenie pomocy może jednak przewidywać powstanie prawa na rzecz przedsiębiorcy.

W określonych sytuacjach twórca przysługuje prawo do wynagrodzenia, które powinno zostać ustalone w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku (wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego). Wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Również i ta regulacja posiada charakter względnie obowiązujący, także, jeśli chodzi o wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia. Prawo własności przemysłowej wprowadza dodatkową regulację korzystną dla twórców, mianowicie, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia, to wynagrodzenie twórcy powinno zostać podwyższone.

5.4. Regulamin racjonalizacji i wynalazczości.

Zarządzanie własnością intelektualną stworzoną w przedsiębiorstwie wspomaga odpowiedni regulamin będący aktem wewnętrznym przedsiębiorstwa. Regulamin powinien posiadać:

- słowniczek, w którym znajdują się możliwe precyzyjne zdefiniowania używanych w nim pojęć. W sposób nie budzący wątpliwości powinno się określić zakres obowiązywania regulaminu przez wskazanie adresatów regulaminu oraz precyzyjne wskazanie przedsiębiorstwa (jego oddziałów). Tutaj również można określić w jaki sposób rozumie się projekty racjonalizatorskie.
- przepisy dotyczące obowiązku zgłoszenia projektu i samą procedurę jego zgłoszenia.

Na pracowników przedsiębiorstwa powinien zostać nałożony obowiązek zgłoszenia projektu mogącego doprowadzić do wykształcenia dóbr chronionych prawami wyłącznymi. Aby zapewnić rzeczywistą realizację tego obowiązku powinno się wskazać odpowiednią drogę do zgłoszenia projektu wynalazczego. Zabiegiem zalecanym jest stworzenie odpowiednich formularzy zgłoszenia.

- postanowienia dotyczące rejestracji zgłoszeń i zasad ich rozpatrywania. Regulamin powinien stworzyć system pozwalający na ustalenie podstawowych danych dotyczących projektów wynalazczych i racjonalizatorskich (np. danych osobowych twórców, czas dokonania projektu, podstawowego opisu istoty projektu, itp.). Najlepszym sposobem wydaje się tutaj być system rejestracji prowadzony przez odpowiednią jednostkę powołaną do zarządzania własnością intelektualną. Tego typu jednostka powinna również posiadać kompetencje do oceny zgłoszonego projektu.
- wskazanie podmiotów, w zakresie kompetencji których leży rekomendowanie decyzji (lub decyzja) w sprawie zgłoszenia projektu do ochrony. Decyzja taka jest zazwyczaj pozostawiana przedsiębiorcy, tym niemniej może zostać scedowana na specjalnie powołaną jednostkę. Jak wskazano powyżej podobne jednostki powinny nadzorować całą procedurę zgłoszenia projektu.

- zasady rządzące ustalaniem korzyści osiągniętych z projektu oraz zasady wynagradzania twórców. W tym zakresie regulamin powinien uwzględniać aktualnie obowiązujące prawo. W przypadkach, kiedy możliwe jest wprowadzanie regulacji umownych, przedsiębiorca może odpowiednio je ukształtować w regulaminie. Podkreślić należy, że regulaminy nie stanowią źródła prawa, ale są wiążące dla podmiotu, które je wydał, a ponadto, jeżeli do nich odwołuje się umowa o pracę - i zostały one efektywnie udostępnione pracownikowi zawierającemu umowę – wtedy są wiążące również dla niego. Zalecać należałoby wprowadzanie do regulaminów możliwości umownego ustalania wynagrodzenia, wskutek czego zminimalizowałyby się przyszłe spory. W kontekście obowiązujących przepisów należy podnieść jeszcze dwie kwestie:
 - i. po pierwsze, brak reglamentacji zasad przyjmowania projektów, ich oceny oraz wypłaty wynagrodzeń powoduje, że sądy przyjmują, iż pracodawca jest związany swoim oznaczeniem woli, nawet wówczas, gdy oświadczenie to nie zostało poparte prawidłowymi analizami ekonomicznymi (lub gdy późniejsze analizy wykazały, że metodologia ustalenia efektów była nieprawidłowa albo efekty rzeczywiste okazały się znacznie niższe od wykazanych)
 - ii. po drugie, brak ustawowej definicji projektu racjonalizatorskiego. W konsekwencji za projekt może być uważane wszystko to, co za taki projekt uzna pracodawca. Jednocześnie nie ma żadnych przeszkód, żeby pracodawca w ogóle nie wprowadził u siebie racjonalizacji, albo żeby w sposób absolutnie arbitralny przyjął, jakie kategorie pracowników są całkowicie wyłączone z tego rodzaju zakładowej twórczości. W szczególności może to dotyczyć osób wysokiego szczebla zarządzającego przedsiębiorstwem oraz wyższej klasy specjalistów. Nie ma też przeszkód, aby w stosunku do różnej kategorii pracowników stosować odmienne zasady wynagradzania przy tych samych efektach (nawet wynikających z zastosowania tego samego projektu racjonalizatorskiego). Przykładowo można uznać, że inżynierowie w ogóle nie mogą być racjonalizatorami a jednocześnie, że średni szczebel zarządzający będzie otrzymywał dwukrotnie mniejsze wynagrodzenie od szeregowych pracowników.

6. Zabezpieczenie własności intelektualnej na uczelni.

Przykładowy regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych na uczelni wyższej.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1.

Pojęcia

Używane w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

1. **„Dobra intelektualne”**
 - a. utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym utwory naukowe, oraz programy komputerowe i bazy danych
 - b. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej;
 - c. inne wyniki pracy intelektualnej, w tym takie, które nie stanowią przedmiotu praw wyłącznych, jak np. metody badań, koncepcje wyjaśnienia problemu, wyniki eksperymentów, opinie, ekspertyzy, dydaktyczne materiały audiowizualne, instrukcje dydaktyczne, przewodniki do ćwiczeń, modele, prezentacje multimedialne itp.);
 - d. dobra intelektualne stanowiące tajemnicę (know-how) Uniwersytetu w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - e. przez "pracownicze wyniki pracy intelektualnej" rozumie się wyniki pracy intelektualnej stworzone w trakcie wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
2. **"Obowiązki ze stosunku pracy"** rozumie się zadania, których wykonanie należy do obowiązków Twórcy wyniku, w szczególności wynikające z umowy o pracę, regulaminu pracy, zakresu czynności przypisanych Twórcy lub z polecenia przełożonego mieszczącego się w granicach obowiązków pracowniczych Twórcy.
3. **„Uniwersytet”** – Uniwersytet
4. **„Jednostka macierzysta”** – wydział lub międzywydziałowa jednostka, w której zatrudniony jest Twórca.
5. **„Pracownik”** – osoba pozostającą w stosunku pracy z Uniwersytetem.

6. „**Twórca**” – osoba, która stworzyła Dobro intelektualne.
7. „**Kierownik jednostki**” – dziekan wydziału lub kierownik jednostki w przypadku jednostek poza- i międzywydziałowych.
8. „**Komisja**” – Uniwersytecka Komisja ds. Własności intelektualnej.
9. „**Spółka spin-off**” – spółka, powołana w celu rozwijania i komercjalizacji Dóbr intelektualnych należących do Uniwersytetu.
10. „**Sponsor**” – osoba lub organizacja zewnętrzna w stosunku do Uniwersytetu, wspierająca działalność Pracowników wykonywaną w ramach zatrudnienia w Uniwersytecie, w szczególności przez dostarczenie środków finansowych na badania lub inne działania mogące skutkować powstaniem Dóbr intelektualnych.

§ 2.

Dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku pracy

1. Zasady określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do Dóbr intelektualnych tworzonych przez Pracownika Uniwersytetu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a ich przestrzeganie należy do obowiązków pracowniczych.
2. Dobra intelektualne będą uznawane za stworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, jeżeli:
 - a. zostają stworzone przez osobę pozostającą z Uniwersytetem w stosunku pracy w czasie trwania tego stosunku,
 - b. zakres obowiązków Pracownika obejmuje działania, w wyniku których może dojść do stworzenia Dóbr intelektualnych,
 - c. dobro intelektualne zostaje stworzone w związku z wykonywaniem tych obowiązków.
3. Uznaniu Dobra intelektualnego za stworzone w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych nie stoi na przeszkodzie stworzenie tego dobra w czasie trwania stypendium naukowego, grantu uczelnianego lub urlopu naukowego.
4. Umowy o pracę zawarte z pracownikami Uniwersytetu winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym pracownik oświadcza, iż zna i akceptuje treść zasad określonych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku stają się one integralną częścią umowy o pracę i określają sposób i zasady nabycia

przez Uniwersytet praw do Dóbr intelektualnych oraz obowiązki pracownicze z tym związane.

5. W przypadku zaistnienia sporu co do tego czy Dobro intelektualne zostało stworzone w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, spór rozstrzyga Rektor za pośrednictwem Komisji. Postanowienie to nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu praw w postępowaniu przed sądem powszechnym.
6. Przez stworzenie Dobra intelektualnego rozumie się także modyfikację Dobra już istniejącego, jeśli modyfikacja ta jest na tyle istotna, że prowadzi do powstania nowego Dobra intelektualnego podlegającego ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
7. Zawarcie umowy dotyczącej Dóbr intelektualnych powstałych w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, która przewiduje odstępstwa od stosowania niniejszego regulaminu, wymaga akceptacji Rektora .
8. Zawarcie umowy, na mocy której prawa do Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika delegowanego do innej szkoły wyższej, placówki naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranicą miałyby przysługiwać takiej jednostce, wymaga zgody Rektora.

§ 3.

Dobra intelektualne powstałe poza stosunkiem pracy

1. W odniesieniu do osób nie będących Pracownikami Uniwersytetu zasady określone w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie w przypadku, gdy będzie to wynikało z umów zawartych z tymi osobami.
2. W odniesieniu do Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika poza zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy niniejsze Zasady będą miały zastosowanie tylko, jeśli wyraźnie tak stanowią lub jeśli strony tak postanowią w umowie.

§ 4.

Umowy dotyczące dóbr intelektualnych

1. Zawierając umowy z osobami, które wykonują lub mają wykonywać na rzecz Uniwersytetu określone czynności na podstawie innej niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, Uniwersytet uwzględni w takiej umowie kwestię praw do Dóbr intelektualnych, jakie powstały lub mogą powstać w związku z jej wykonywaniem. Strony mogą przewidzieć odpowiednie stosowanie niniejszego regulaminu.
2. Umowy zawierane przez Uniwersytet, w związku z którymi powstały lub mogą powstać Dobra intelektualne, powinny przewidywać zapewnienie Uniwersytetowi odpowiednich praw do takich Dóbr w każdym przypadku, w którym Dobro intelektualne powstało dzięki istotnej pomocy Uniwersytetu, w szczególności w wyniku:
 - a. finansowania lub sponsorowania przez Uniwersytet,
 - b. wykorzystania zasobów Uniwersytetu.
3. Uniwersytet powinien zawrzeć umowę dotyczącą Dóbr intelektualnych i przyznającą odpowiednie prawa Uniwersytetowi w każdym przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba nie będąca Pracownikiem, korzystając z zasobów Uniwersytetu, może stworzyć takie Dobro. Postanowienie to dotyczy m.in. studentów, doktorantów, stypendystów i stażystów.
4. Osoba zawierająca w imieniu Uniwersytetu umowę dotyczącą Dóbr intelektualnych zapewnia zamieszczenie w niej postanowień dotyczących Dóbr intelektualnych, które będą zgodne z niniejszym regulaminem.
5. Umowy zawierane przez Uniwersytet zapewniają poszanowanie praw osobistych Twórcy, w tym zwłaszcza zawierają informacje o autorstwie Dobra intelektualnego.

§ 5.

Umowy z organizacjami sponsorującymi

1. Umowa ze Sponsorem określa uprawnienia Sponsora do korzystania z Dóbr intelektualnych lub innych wyników badań przez niego wspieranych.
2. Kierownik jednostki macierzystej Uniwersytetu przedstawia Rektorowi projekt umowy lub osobie przez niego wskazanej, w której określone są założenia umowy ze Sponsorem. Założenia winny zawierać uzasadnienie zakresu przyznawanych Sponsorowi praw do Dóbr intelektualnych. Jeżeli zakres ten wynika z obowiązujących regulacji krajowych lub wspólnotowych, uzasadnienie ogranicza się do wskazania na powyższe regulacje.
3. Pracownik nie może bez zgody Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej zawrzeć umowy z organizacją sponsorującą, która przewiduje przeniesienie praw do Dóbr intelektualnych na rzecz takiej organizacji.

§ 6.

Przedmioty materialne powstałe w wyniku badań naukowych

1. Uniwersytet nabywa prawa do przedmiotów materialnych powstałych w wyniku badań naukowych dokonanych w zakresie obowiązków Pracownika wynikających ze stosunku pracy. Uniwersytet nabywa także prawa do przedmiotów powstałych w wyniku badań dokonanych przy pomocy Uniwersytetu, jeśli pomoc ta przyczyniła się istotnie do powstania takiego przedmiotu.
2. Dla celów zarządzania prawami do przedmiotów, o których mowa w ust. 1, postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 7.

Podstawowe obowiązki związane z ochroną Dóbr intelektualnych

1. Pracownik oraz każdy, w stosunku do kogo znajdują zastosowanie zasady określone w niniejszym regulaminie, ma obowiązek zgłosić stworzenie Dobra intelektualnego, do którego prawa może nabyć Uniwersytet, a także ma obowiązek podjęcia wszelkich rozsądnych czynności dla umożliwienia Uniwersytetowi korzystania z tych praw. Dotyczy to w szczególności

obowiązku zachowania poufności oraz obowiązku współdziałania w przypadkach, gdy jest ono konieczne w celu uzyskania ochrony.

2. Pracownik nie może w zakresie swej działalności poza Uniwersytetem czynić użytku z Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują Uniwersytetowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Rektora.
3. Pracownik, który ma dostęp do informacji poufnych dotyczących Dóbr intelektualnych, zobowiązany jest do nieujawniania tych informacji osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
4. Przez informacje poufne dotyczące Dóbr intelektualnych rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, które mogą mieć wartość rynkową, a ich ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej lub niweczyłoby możliwość uzyskania ochrony prawnej.
5. Ujawnienie informacji poufnych dotyczących Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi, może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Rektora.
6. W umowach zawieranych przez Uniwersytet, dotyczących Dóbr intelektualnych należy przewidzieć obowiązek zachowania przez strony poufności, w szczególności w przypadku, gdy ujawnienie wyników badań utrudniałoby uzyskanie ich ochrony prawnej oraz dalszą komercjalizację.

ROZDZIAŁ II

Prawa autorskie i pokrewne oraz prawa sui generis do baz danych

§ 8.

Utwory stworzone w ramach obowiązków pracowniczych

1. Umowa o pracę wiążąca Uniwersytet i pracownika stanowi, że Uniwersytet nabywa z chwilą przyjęcia utworu na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale, prawa autorskie majątkowe do utworów wykonanych przez Pracownika w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych na wszystkich znanych w chwili stworzenia utworu polach eksploatacji.
2. Jeśli umowa o pracę nie zawiera postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Uniwersytet nabywa z chwilą przyjęcia utworu, nie będącego utworem naukowym, autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
3. Za utwory, do których prawa może nabyć Uniwersytet zgodnie z ust. 1, uważa się w szczególności:
 - a. programy komputerowe,
 - b. bazy danych,
 - c. materiały e-learningowe,
 - d. dzienniki prac badawczych, także wtedy, gdy mają charakter utworów naukowych.

§ 9.

Utwory naukowe (prawo publikacji)

1. Pracownik może opublikować utwór naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub w inny sposób go rozpowszechnić, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Jednakże w stosunku do utworów wymienionych w § 8 ust. 3 przysługuje Uniwersytetowi pierwszeństwo publikacji. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany. Umowa określa należne twórcy wynagrodzenie.
3. Pracownik nie może ujawnić informacji zawartych w utworze (w szczególności w formie publikacji lub publicznej prezentacji) w przypadku, gdy takie ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej wyników

naukowych lub niweczyłoby możliwość uzyskania takiej ochrony, jeśli prawa wynikające z takiej ochrony przysługiwać mogłyby Uniwersytetowi na mocy niniejszych zasad lub odrębnej umowy.

§ 10.

Korzystanie z materiału zawartego w utworze naukowym

1. Uniwersytet może korzystać z wyników badań naukowych uzyskanych przez Pracownika.
2. Umowy zawierane przez Pracownika dotyczące utworu naukowego winny o ile to możliwe przyznawać Uniwersytetowi prawo do korzystania z utworu naukowego bez odrębnego wynagrodzenia dla celów badawczych lub dydaktycznych.
3. W przypadku, gdy Uniwersytet umożliwi podmiotom trzecim odpłatne korzystanie z utworu, Twórcy należy się wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 11.

Obowiązek ujawnienia wyniku pracy i publikacji

1. Twórca decyduje o terminie i sposobie publicznego ujawnienia wyniku swej pracy, w szczególności o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.
2. Jednakże, jeśli utwór powstał na zamówienie Uniwersytetu lub powstał na potrzeby projektu badawczego lub dla potrzeb określonego zespołu, a Twórca sprzeciwia się udostępnieniu utworu, Uniwersytet może wykorzystać informacje i wyniki badań zawarte w utworze, a także może powierzyć opracowanie utworu na bazie tych informacji i wyników innej osobie.

ROZDZIAŁ III

Prawa własności przemysłowej

§ 12.

Nabycie praw przez Uniwersytet

1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, określanych dalej łącznie „Dobrami własności przemysłowej”, w wyniku wykonywania przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, przysługują Uniwersytetowi.
2. Ust. 1 ma zastosowanie także w przypadku stworzenia Dobra własności przemysłowej w wyniku realizacji innej umowy zawartej przez Twórcę z Uniwersytetem.
3. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Uniwersytetowi przysługują prawa do know-how, w tym w szczególności do niejawnych i poufnych informacji, uzyskanych w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia lub w związku z realizacją umowy o dzieło lub innej umowy, której realizacja prowadzi do powstania know-how.
4. W razie stworzenia Dóbr własności przemysłowej przy pomocy Uniwersytetu, Uniwersytet ma prawo korzystać z tych Dóbr we własnym zakresie, jeżeli pomoc Uniwersytetu stanowiła istotny i bezpośredni warunek dokonania wynalazku, a korzystanie z niej nie jest powszechnie dostępne. Pomocą w rozumieniu niniejszych zasad może być w szczególności poniesienie nakładów finansowych, technicznych, marketingowych lub udzielanie wskazówek merytorycznych.
5. Zyski z wykorzystania Dóbr własności przemysłowej będą dzielone między Uniwersytet i Twórcę zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 13.

Umowy dotyczące Dóbr własności przemysłowej

1. Każda umowa, w związku z realizacją której może dojść do stworzenia Dobra własności przemysłowej, zawierać będzie postanowienia dotyczące praw do tego dobra.

2. Jeśli Dobro ma zostać stworzone na zamówienie Uniwersytetu lub przy jego pomocy ,zasadą winno być przyznanie praw w całości Uniwersytetowi. Postanowienie to nie wyklucza innych rozwiązań, które w danym przypadku okażą się bardziej właściwe, takich jak np. przyznanie Uniwersytetowi licencji na korzystanie z Dobra w zakresie odpowiadającym jego interesom.
3. Jeśli Dobro ma zostać stworzone na zamówienie osoby trzeciej przez Pracownika Uniwersytetu lub przy pomocy Uniwersytetu, zasadą winno być przyznanie Uniwersytetowi praw wyłącznych do stworzonego Dobra, z możliwością udzielenia zamawiającemu odpowiednich uprawnień do korzystania z niego. Postanowienie to nie wyklucza innych rozwiązań, które w danym przypadku uznane będą za właściwsze.
4. Pracownik może przenieść na Uniwersytet za jego zgodą prawa do Dóbr własności przemysłowej, w stosunku do których Uniwersytet nie nabył praw na podstawie ustawy lub umowy. W takim przypadku Dobra te będą komercjalizowane zgodnie z niniejszymi zasadami, o ile strony nie postanowią inaczej.

ROZDZIAŁ IV

§ 14.

Postępowanie ze zgłoszonymi dobrami własności intelektualnej.

Procedura związana ze zgłoszenia Dobra własności intelektualnej podlegającego zgłoszeniu określona jest w zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 15.

Przeniesienie praw na Twórcę

1. W wypadku, gdy w myśl Zasad prawa do Dóbr intelektualnych przysługują Uniwersytetowi, Twórca Dóbr intelektualnych może zwrócić się do Rektora o przekazanie mu tych praw. Przekazanie to może nastąpić po zaopiniowaniu przez Komisję, jeżeli:
 - a. przekazanie praw nie narusza żadnych zobowiązań ani uprawnień Uniwersytetu;
 - b. przekazanie praw nie ogranicza możliwości Uniwersytetu do korzystania z Dóbr intelektualnych;
 - c. przekazanie praw nie powoduje niemożliwego do zażegnania konfliktu interesów dla Twórcy lub niebezpieczeństwa takiego konfliktu;
 - d. prawa do Dóbr intelektualnych nie stanowią znacznej wartości rynkowej lub publicznej, która może być najlepiej wykorzystana przez Uniwersytet;
 - e. przekazanie praw w żaden inny sposób nie koliduje z zasadami i celami Uniwersytetu.

§ 16.

Zasady komercjalizacji

1. Własność intelektualna stanowiąca przedmiot praw Uniwersytetu może być komercjalizowana.
2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji są:
 - a. udostępnienie własności intelektualnej osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie im licencji do korzystania z Dobra intelektualnego,

- b. przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za zapłatę wynagrodzenia,
 - c. utworzenie odrębnego podmiotu (Spółki spin-off) z udziałem Uniwersytetu, który zajmować się będzie komercjalizacją Dobra.
3. Decyzja o wyborze sposobu komercjalizacji podejmowana jest przez Rektora po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Własności Intelektualnej i może być zmieniana stosownie do okoliczności.
4. Umowy o przyznanie praw do używania, rozwinięcia lub innego wprowadzenia na rynek Dobra własności przemysłowej, do którego prawa przysługują Uniwersytetowi, muszą być zaakceptowane przez Rektora.
5. Pracownik zobowiązany jest do współdziałania z Uniwersytetem, aby umożliwić maksymalnie efektywną komercjalizację Dobra. Wynikające stąd koszty ponosi Uniwersytet, chyba że odrębna umowa z Pracownikiem stanowi inaczej.
6. Decyzje dotyczące komercjalizacji Dóbr intelektualnych podejmowane są w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności w podejmowaniu tych decyzji nie mogą uczestniczyć osoby powiązane osobiście lub majątkowo z podmiotami zewnętrznymi w stosunku do Uniwersytetu, uczestniczącymi w procesie komercjalizacji Dobra, takimi jak licencjodawcy lub nabywcy praw. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Twórcy w zakresie, w jakim współdecyduje on o utworzeniu Spółki spin-off ze swoim udziałem lub wyraża opinię w sprawie sposobu komercjalizacji Dobra intelektualnego.
7. Spory związane z konfliktem interesów, o którym mowa w ust. 6, rozstrzyga Rektor za pośrednictwem Komisji.

§ 17.

Logo

Zawierając umowę o komercjalizacji Dobra intelektualnego, a także podejmując decyzję o utworzeniu Spółki spin-off Uniwersytet może przyznać drugiej stronie umowy lub spółce prawo do posługiwania się logo Uniwersytetu w ramach działalności związanej z wykorzystywaniem Dobra Intelektualnego. Warunkiem używania logo Uniwersytetu musi być informacja o związku Dobra Intelektualnego z Uniwersytetem.

§ 18.

Ustalenie warunków i wysokości wynagrodzenia

1. Ustalanie warunków i wysokości wynagrodzenia należnego Twórcy należy do Rektora.
2. Zasada jest przyznanie 40 % zysku z Dóbr intelektualnych Uniwersytetowi, zaś 60 % ich Twórcy.
3. Zasada określona w ust. 1 dotyczy Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują Uniwersytetowi i nie obejmuje Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracowników poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy oraz Dóbr intelektualnych nabytych od osoby trzeciej.
4. Rektor może zaproponować inny sposób podziału zysków, jeśli uzna to za właściwe w konkretnym przypadku, a także uchylić w części lub całości prawa Uniwersytetu, jeśli uzna to za właściwe.
5. Twórcy, który zostaje zatrudniony w Spółce spin-off lub staje się jej udziałowcem, nie przysługuje co do zasady prawo do jakichkolwiek korzyści uzyskanych z komercjalizacji Dobra poza prawem do części zysku spółki i wynagrodzeniem, jakie w niej otrzymuje.
6. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Dobra intelektualnego przez Uniwersytet do celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych.
7. Zasady podziału zysków znajdują zastosowanie także po ustaniu stosunku pracy, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności Komisja postanowi inaczej.
8. Jeżeli udział w zysku z Dobra intelektualnego przypada więcej niż jednej osobie, Komisja rekomenduje Rektorowi lub osobie wyznaczonej ustalenie udziałów poszczególnych uprawnionych zgodnie z ich wkładem w stworzenie Dobra. Jeśli jednak osoby te zawarły uprzednio umowę regulującą tę kwestię, umowa ta będzie wiążąca. Jeżeli nie zawarto umowy, a ustalenie wkładu w stworzenie Dobra jest nadmiernie utrudnione, wynagrodzenie należy się w częściach równych.
9. Pracownik nie będzie miał żadnych praw do udziału w zysku z Dóbr intelektualnych będących własnością Uniwersytetu do momentu podpisania w tym zakresie umowy między Uniwersytetem, a Pracownikiem, zgodnej z ustaleniami Komisji w danej sprawie zaakceptowanymi przez Rektora.

10. Przychody pochodzące z komercjalizacji Dóbr intelektualnych przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów uzyskania i utrzymania ich ochrony.
11. Zasady podziału zysków uzyskanych przez odrębny podmiot powołany w celu komercjalizacji Dobra (Spółkę spin-off) wynikają z umowy spółki lub odrębnej umowy między Twórcą, a Uniwersytetem.

§ 19.

Badania sponsorowane

W przypadku Dóbr intelektualnych powstałych lub rozwiniętych w wyniku badań sponsorowanych, Komisja będzie w swoich decyzjach związana postanowieniami umowy między Sponsorem, a Uniwersytetem lub między Sponsorem, a Pracownikiem, pod warunkiem, że umowa taka zostanie zatwierdzona w trybie określonym Zasadami.

§ 20.

Udział innych uczelni

W przypadku Dóbr intelektualnych powstałych lub rozwiniętych w wyniku badań, w których udział wzięli inni partnerzy krajowi lub zagraniczni, Rektor będzie w swoich decyzjach związany postanowieniami umowy między partnerem, a Uniwersytetem lub między partnerem, a Pracownikiem, pod warunkiem, że umowa taka zostanie zatwierdzona w trybie określonym przez zasady wskazane w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ V

Uniwersytecka Komisja ds. Własności Intelektualnej

§ 21.

Organizacja pracy Komisji

1. Komisja składa się z co najmniej 6 członków. Członków Komisji powołuje i odwołuje Rektor. Pierwsza kadencja Komisji trwa jeden rok, następne trzy lata.
2. Komisja jest stałą komisją rektorską.
3. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji, który jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pracy Komisji i przedstawia ich do akceptacji Rektorowi.
4. Komisja podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Przyjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów.
5. Jeśli Komisja podejmuje decyzję lub wyraża opinię w sprawie, w której jej członek ma interes osobisty lub majątkowy, członek nie bierze udziału w głosowaniu.
6. Członek Komisji powstrzymuje się od głosowania także wówczas, wydaje opinię w sprawie, w której członek ten uczestniczył w podejmowaniu rozstrzygnięcia.

§ 22.

Kompetencje

Do kompetencji Komisji należy:

1. Proponowanie rozstrzygnięć przewidzianych w niniejszym regulaminie Rektorowi.
2. Prowadzenie konsultacji z Pracownikami Uniwersytetu, w szczególności w zakresie badania potencjału rynkowego Dóbr własności intelektualnej.
3. Tworzenie regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu jej kompetencji, nie naruszających postanowień regulaminu.
4. Proponowanie rozstrzygnięć Rektorowi dotyczących ewentualnych konfliktów interesów powstałych podczas zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu, w tym przy tworzeniu Spółek spin-off.
5. Dokonywanie przeglądu regulacji wyznaczonej regulaminem oraz proponowanie Rektorowi Uniwersytetu poprawek do regulaminu.

6. Wyrażanie opinii dotyczących polityki Uniwersytetu w sprawach związanych z ochroną i komercjalizacją Dóbr intelektualnych i przedstawianie jej Rektorowi.
7. Podejmowanie innych czynności w stosunku do Dóbr intelektualnych, które są lub mogą być przedmiotem praw Uniwersytetu, zleconych lub zaakceptowanych przez Rektora Uniwersytetu.

§ 23.

Postępowanie Komisji

Komisja rozpoznaje wszelkie zgłoszenia Dóbr intelektualnych, które wpłynęły do Komisji zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz przedstawia Rektorowi proponowane rozstrzygnięcia. Pracownicy Uniwersytetu zaangażowani w stworzenie Dóbr intelektualnych mają prawo do spotkania z Komisją w celu prezentacji dodatkowych materiałów dotyczących zgłoszenia. Rektor po przedstawieniu przez Komisję proponowanego rozstrzygnięcia podejmuje decyzję na piśmie z podaniem stwierdzonych faktów oraz uzasadnieniem.

§ 24.

Inne postanowienia

1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Senat.
2. Senat lub Rektor za zgodą Senatu mogą w każdej chwili zmienić lub uchylć Regulamin w całości lub części.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw:
 - z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp) (tj. Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.),
 - z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
 - z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 - Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

4. Naruszenie postanowień Regulaminu jest w szczególności naruszeniem obowiązków pracowniczych regulowanych Kodeksem Pracy (art.100 §2), pociągającym za sobą konsekwencje określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeksu Pracy i Statutu Uniwersytetu

7. Koszty ochrony własności intelektualnej.

Koszty ochrony własności intelektualnej muszą zostać poniesione wcześniej niż dojdzie do skutku komercjalizacja danego wytworu, co wymusza racjonalną gospodarkę finansową, w tym tworzenie specjalnego funduszu z przeznaczeniem na aktywność w sferze uzyskiwania ochrony patentowej i innej. Na koszty ochrony patentowej oraz jej bieżące utrzymanie składają się takie wydatki jak:

- a. opłaty urzędowe – na poziomie zgłoszenia,
- b. koszty badania stanu techniki,
- c. publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym,
- d. koszty tłumaczenia,
- e. wynagrodzenie prawników, w tym głównie rzeczników patentowych,
- f. wydanie duplikatu dokumentu potwierdzającego istnienie prawa ochronnego,
- g. wyciąg z rejestru zawierający aktualny stan prawny,
- h. opłaty urzędowe – za utrzymywanie ochrony po uzyskaniu prawa ochronnego.

Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2008 r.

Na gruncie międzynarodowym koszty ochrony własności intelektualnej kształtują się niejednolicie, dla przykładu jeśli chodzi o zgłoszenie patentowe w ramach PCT obrazuje poniższa tabelka:

Tabela 3. Koszty międzynarodowego zgłoszenia patentowego w trybie PCT³.

Czas (miesiące)	Czynności	Opłata urzędowa	Rzecznik patentowy
12	przygotowanie zgłoszenia, tłumaczenie ostatecznej wersji tekstu zgłoszenia na język angielski, niemiecki lub francuski		ok. 10 000 zł
13	złożenie zgłoszenia, opłata podstawowa (international filing fee)	1 400 CHF	
13	opłata dodatkowa za każdy arkusz powyżej 30 arkuszy	15 CHF	
13	opłata za poszukiwanie (search fee)	1 615 EUR	
13	15% ryzyko kursowe i porta bankowe	ok. 1 400 zł	
13	opłata za przekazanie zgłoszenia, opłata za dokument pierwszeństwa	425 zł	
Łącznie: ok. 21 600 zł			

³ Źródło: *Paten Plus* – Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, s. 14.

W trybie PCT zgłaszający musi:

1. zdecydować w jakich krajach chce ubiegać się o ochronę (warunek: wcześniej uzyskał ochronę w kraju, którego jest rezydentem),
2. złożyć tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie międzynarodowym w wybranych krajowych/regionalnych urzędach patentowych. Tłumaczenia oraz zmiany dokonane na etapie ewentualnych, poszczególnych krajowych rejestracji znacznie podnoszą koszty. Zależą jednak głównie od objętości opisu i liczby języków urzędowych, na które należy dokonać tłumaczeń.

Po uzyskaniu patentów w krajach docelowych uprawniony z patentu ponosi koszty związane z utrzymywaniem ochrony. Są to również znaczne kwoty. Przykładowo koszty opłat urzędowych w Polsce za pełne 20 lat ochrony patentowej wynoszą ok. 14 tys. złotych. Z badań statystycznych regularnie prowadzonych przez EPO wynika, że koszty uzyskania ochrony patentowej drogą EURO-PCT oraz jej utrzymywania przez pierwsze 10 lat jedynie w ośmiu państwach należących do konwencji o patencie europejskim (tj. DE, UK, FR, IT, ES, CH, NL, AT) wynoszą około 57 tys. Euro

8. Transfer technologii

Zjawisko innowacji jest przedmiotem wielu opracowań teoretycznych, proponuje się różne definicje tego pojęcia. Jednym z ciekawszych pomysłów na określenie tego zjawiska wydaje się koncepcja stworzona przez J.A. Schumpetera, który rozumiał innowacje jako:

1. wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących,
2. wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji,
3. otwarcie nowego rynku,
4. zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,
5. zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,
6. wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

W innym ujęciu (podręcznik Oslo Manual) innowacja ma miejsce wówczas, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz biorąc innowacyjność organizacji określana jest jako zdolność i motywacja do poszukiwania i komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy czy realizacji ambicji technicznych przedsiębiorcy. Tak rozumiane innowacje stanowią mogą podstawowe źródło budowania unikalnych i wyróżniających umiejętności firmy. Innowacje stwarzają podstawy wysokiej konkurencyjności firmy m.in. poprzez:

- rozszerzenie oferty rynkowej,
- wzrost zadowolenia klienta,
- wzrost jakości oferty produktów i usług,
- zapewnienie wysokiej efektywności ekonomicznej procesów produkcyjnych,
- utrzymanie personelu o najwyższych kwalifikacjach oraz wykorzystanie jego potencjału.

W dzisiejszych czasach innowacyjność wymaga otwartości na partnerów oraz zasoby zewnętrzne. Firmy są innowacyjne dzięki własnej zdolności organizacyjnej, ale także dzięki kontaktom ze swoimi dostawcami, odbiorcami i innymi partnerami w biznesie. Komunikacja, współpraca i koordynacja między podmiotami są niezbędnym warunkiem umożliwiającym tworzenie i sprzedaż nowych produktów i usług, co jest szczególnie istotne w przypadku organizacji bazujących na najnowocześniejszych, skomplikowanych technologiach.

Poszczególne firmy wypracowały własne podejście do kwestii innowacyjności, jedne kopiują zdobyte rozwiązania inne prowadzą w tym kierunku zaawansowane badania, jeszcze inne wchodzą w kooperację z innymi podmiotami. Źródła nowych technologii w przedsiębiorstwie dają się sklasyfikować według prostego klucza, dzieląc je na trzy główne obszary:

- źródła wewnętrzne – związane z pracami badawczymi i rozwojowymi, które są prowadzone przez samą firmę,
- źródła zewnętrzne – związane z przejmowaniem technologii opracowanej przez inne podmioty i stosowaniem jej w ramach firmy,
- źródła stanowiące kombinację źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, w ramach których oba rodzaje źródeł wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

Pozyskiwanie technologii ze źródeł wewnętrznych jest związane z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R), co wymaga posiadania sporych środków oraz odpowiednich kompetencji. Zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe może przybrać różne formy i skalę, jedni ograniczają się do zatrudnienia pojedynczego specjalisty z danej dziedziny, który radzi sobie ze stosowaniem i wdrażaniem nowych technologii, samodzielnie realizując projekty, z kolei bardzo duże organizacje tworzą bogato wyposażone, nowoczesne laboratoria i samodzielne dział badawczo-rozwojowy. Zaletą wewnętrznych źródeł technologii jest to, że ich efekt jest wyłączną własnością firmy, a pozyskana technologia została stworzona pod kątem wymagań przedsiębiorstwa, stąd jest do niego dopasowana. Z drugiej jednak strony samodzielna działalność w zakresie B+R ma szereg wad, w szczególności jest bardziej długotrwała niż pozyskanie technologii z zewnątrz, wiąże się zwykle ze znacznymi kosztami, a przy tym obarczona jest znacznym ryzykiem niepowodzenia.

Z kolei odmiennie wygląda to w odniesieniu do źródeł zewnętrznych, które w dużej mierze stanowią odwrotność sytuacji dotyczącej wewnętrznych źródeł technologii, stąd do ich zalet zaliczyć można szybkość pozyskania danej technologii i mniejszy poziom ryzyka, natomiast negatywną stroną takiego rozwiązania jest konieczność przeprowadzenia działań adaptacyjnych, które przystosowują technologię do wykorzystania w warunkach konkretnego przedsiębiorstwa i mogą być nieraz bardzo kosztowne, a także fakt, iż nabywane rozwiązanie jest dostępne na rynku.

Z pojęciem innowacji ściśle powiązany jest zatem problem transferu technologii, rozumianego jako przekazanie informacji niezbędnych danemu podmiotowi do powielania rozwiązań wypracowanych przez inny podmiot. Z reguły wiedza przekazywana jest pod postacią techniczną (wiedza naukowa, standardy) lub też jako zbiór procedur (w tym prawnych, kontraktowych, dotyczących zachowania poufności oraz patenty, licencje, itp.). Transfer technologii może zachodzić pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy instytucją naukowo-badawczą a przedsiębiorstwem, czy też pomiędzy instytucjami naukowymi. Transfer technologii w warunkach rynkowych może przybierać formę:

- *pasywną* – gdy przedsiębiorstwo pozyskuje technologię ze źródeł zewnętrznych, nie prowadzi własnych prac badawczo-rozwojowych,
- *aktywną* – gdy pozyskaniu i wdrażaniu w przedsiębiorstwie technologii z zewnątrz towarzyszą własne prace badawczo-rozwojowe.

Kluczem do przeprowadzania operacji związanych z transferem technologii stanowią nie tylko środki pieniężne, ale w większym stopniu posiadana baza technologiczna, która łączy się z szeregiem czynników, w tym z posiadaną i skodyfikowaną wiedzą (instrukcje produkcyjne, formuły, szkice, projekty itp.) posiadany parkiem maszynowym oraz kapitałem ludzkim (wiedza i doświadczenie poszczególnych osób i zespołów).

Organizacje dążą zwykle do unowocześniania posiadanych technologii i zwiększania efektywności produkcji, opierając się na rozwiązaniach im znanych, tj. możliwie zbliżonych i kompatybilnych z posiadaną bazą technologiczną po to, aby rozwój technologiczny był „zrozumiały” i akceptowalny dla firmy. Bazę technologiczną traktuje się jako podstawę do nowych działań w zakresie technologii, celem jej udoskonalenia, aby firma i jej pracownicy byli w stanie w pełni zrozumieć, obsługiwać i wykorzystać nowe rozwiązania techniczne w pełnym zakresie.

Transfer technologii można podzielić generalnie na trzy kategorie, tj. strumień pierwszy mający charakter materialny i zasadniczo związany z transferem maszyn i urządzeń. W ramach tego strumienia tworzy się bądź to nową linię produkcyjną, bądź też modernizuje się linię już działającą. Z kolei drugi strumień obejmuje kwalifikacje i wiedzę w zakresie wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcji. Składają się na niego różne rodzaje wiedzy i kwalifikacji, które są potrzebne firmie do eksploatacji i utrzymania nowego lub zmienionego systemu produkcyjnego. Strumień ten może być dotyczyć transferu informacji zawartych w podręcznikach, procedurach, formułach itp., a może też przybrać szkoleniową, zwiększającą potencjał kapitału ludzkiego podmiotu absorbującego nową technologię. Wreszcie ostatni strumień obejmuje wiedzę ogólną oraz ekspercką, potrzebną do ulepszania pozyskiwanej technologii, co wykracza poza bieżącą eksploatację i utrzymanie produkcji, a wiąże się m.in. z wiedzą na temat zasad leżących u podstawy danych procesów produkcyjnych – ich zrozumienie jest niezbędne do wprowadzania zmian do procesu produkcyjnego. Dopiero opanowanie trzeciego z omówionych strumieni pozwala firmie pozyskującej technologię z zewnątrz długoterminowo wzmocnić swoją bazę technologiczną.

Modelowy proces transferu technologii z punktu widzenia przedsiębiorstwa obejmuje zatem: analizę i ocenę potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, pozyskanie informacji o technologiach i rynku technologii, analizę i wybór odpowiedniej technologii i metody transferu, negocjacje i zawieranie umów dotyczących transferu i wreszcie wdrożenie i absorpcję pozyskanej technologii. Proces taki posiada zróżnicowany charakter, wykorzystuje się różne źródła technologii, w tym kanały formalne i nieformalne, korzystające lub nie z wewnętrznych zasobów B+R. Jednak w żadnym przypadku nie należy transferu technologii ograniczać do kwestii czysto technicznych. Jest on jedynie częścią składową biznesu, powinien więc spełniać wszystkie kryteria biznesowe. Transfer technologii jest procesem, który nie kończy się z chwilą wyboru oraz zakupu technologii, stąd szczególne znaczenie ostatniego z wymienionych etapów, tj. wdrożenie i absorpcję pozyskanej technologii. Sam zakup odpowiedniej technologii na możliwie najlepszych warunkach nie daje gwarancji jej skutecznego wykorzystania, a dopiero odpowiednie wykorzystanie technologii w firmie może być podstawą do osiągnięcia zysków i prowadzić do wzmocnienia pozycji danej organizacji na rynku.

Jak już wspomniano transfer technologii może przybrać rozmaite postacie, w szczególności może polegać odtwarzaniu, potajemnym przejęciu, pozyskaniu ze źródeł ogólnie dostępnych, prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie, aliansie strategicznym dotyczącym działań B+R, czy też nabywaniu licencji lub praw własności oraz joint venture z dostawcą technologii.

8.1. Odtwarzanie

Polega na określaniu technologii zawartej w danym produkcie w drodze dokładnego badania jego cech. Osoba badająca rozkłada rzecz na części oraz poddaje różnym testom celem poznania jej funkcjonowania, budowy, zbierając przy tym informacje przydatne w określaniu procesów, które były użyte przy jej produkcji. Metoda ta sprawdza się zwykle w odniesieniu do prostych produktów i wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli chodzi o projektowanie i prowadzenie testów, gdyż w zasadzie dopiero te działania dostarczają niezbędnych danych technicznych, umożliwiających odtworzenie oryginalnego produktu. Materiały, tolerancje, kształty, montaż oryginalnego produktu – wszystko to ma znaczenie, więc zespół zajmujący się odtwarzaniem produktów musi rozumieć występujące pomiędzy nimi zależności.

8.2. Potajemne przejęcie

Jest to działanie zdecydowanie mniej jawnym od odtwarzania, a organizacja decydująca się na tę metodę pozyskiwania technologii stara się zwykle jak najbardziej zamaskować swoje zamiary. Podejmowane działania mogą przybrać formę działań relatywnie „łagodnych” jak rozmowy, wywiady prowadzone z dostawcami czy pracownikami firmy konkurencyjnej, ale również mogą one polegać na działaniach o naturze kryminalnej, jak kradzież dokumentacji technicznej czy różnego rodzaju szpiegostwo przemysłowe. Jeśli wiedzę pozyskaną w ramach potajemnego przejęcia wykorzystać można bezpośrednio w produkcji, to mamy wówczas do czynienia ze zwykłą kopią produktu lub technologii konkurenta. Ponieważ już dany produkt istnieje na rynku, zwykle firma będzie w stanie wprowadzić swoją wersję jedynie po niższej cenie. Może sobie jednak na to pozwolić, gdyż nie musi odzyskiwać kosztów działań B+R. Istnieje jednak poważne zagrożenie, że przy braku własnych B+R produkt będzie skopiowany niedokładnie i w rzeczywistości będzie znacznie gorszy od oryginału, co więcej, firma nie będzie zdolna do jego udoskonalenia ani do radzenia sobie z problemami technicznymi

produktów lub technologii, a przy tym posiadać będzie niekorzystny wizerunek i ponosić wysokie koszty usług prawnych.

Nieco bardziej zaawansowaną opcją transferu technologii jest potajemne przejęcie z wykorzystaniem własnego potencjału badawczego. Przynosi ono korzyści zbliżone do odtwarzania. W efekcie działań tego rodzaju może powstać produkt zbliżony do konkurencyjnego, ale nie identyczny. Dział B+R może usprawnić produkt konkurencji zwiększając jego wartość i rozwiązując niedociągnięcia techniczne, jakie mógł on posiadać. Firmy, które są dobre w potajemnym przejmowaniu, z własnym B+R mogą częściowo wykorzystać niekorzystny z punktu widzenia marketingowego fakt, że wchodzi jako drugie na rynek, ponieważ mają szansę uniknąć błędów popełnionych przez wprowadzającego produkt na rynek jako pierwszy. Stosując potajemne przejęcie można zmniejszyć koszty, ryzyko oraz skrócić czas wejścia produktu na rynek. Istnieje jednak ryzyko poważnych konsekwencji prawnych oraz poważnego uszczerbku wizerunku firmy. Zastosowanie przejętej technologii jako „punktu wyjścia” do własnych badań w pewnym stopniu obniża stopień zagrożenia.

8.3. Pozyskanie technologii ze źródeł ogólnie dostępnych

Pozyskanie technologii ze źródeł ogólnie dostępnych wymaga znacznego zaangażowania w poszukiwania, poznania i przystosowania uzyskanej bez kosztów technologii do zastosowania w firmie. Aby zastosować tę strategię, niezbędne są wewnętrzne zdolności techniczne/wdrożeniowe. Pozyskiwane w ten sposób technologie są często na etapie dość ogólnego opracowania. Należy je więc przystosować do wymagań danego przedsiębiorstwa oraz wdrożyć w konkretnych warunkach technicznych i organizacyjnych.

Pozyskanie technologii ze źródeł ogólnie dostępnych wydaje się być stosunkowo tanie, ponieważ firma nie płaci za technologię pochodzącą z zewnątrz. Należy się jednak liczyć z wysokimi kosztami własnymi firmy, w skład których wchodzić będą m.in.: wynagrodzenie własnego personelu technicznego, koszty poszukiwań oraz opracowanie własnych maszyn i procesów wykorzystujących technologię znaną w źródłach ogólnie dostępnych. Wiąże się to często z koniecznością posiadania laboratoriów lub warsztatów niezbędnych do zbudowania prototypu, przeprowadzenia testów oraz opracowania ostatecznych rozwiązań. Firma uciekająca się do tego sposobu przejęcia technologii liczyć się musi z niewielkimi możliwościami uzyskania wsparcia. Z jednej strony, może to pomóc rozwinąć własne kompetencje techniczne, z drugiej strony, brak wsparcia może prowadzić do błędów

i nietrafnych decyzji. Zwykle firmy stosujące takie podejście nie lubią płacić za technologię, wolą własne opracowania, chociaż znacznie chętniej przejmują technologie ze źródeł zewnętrznych, zakładając, że jest ona bezpłatna, nie chcą zatrudniać, własnego działu B+R. Jeżeli nową technologię zastosuje się bez zwracania bacznej uwagi na szczegóły, to wyniki takiego działania mogą być bardzo niekorzystne dla firmy. Ten typ transferu technologii jest najczęściej stosowany w zakresie procesów technologicznych. Jego przykładem może być sytuacja, kiedy firma znajduje technologię procesu wynalezioną przez uniwersytet lub instytucję państwową i zastosuje ją na swojej linii produkcyjnej, dokładając dodatkowe elementy do obecnych maszyn.

8.4. Zlecenie działań B+R

Przedsiębiorstwa wybierają zlecenie działalności badawczo-rozwojowej instytucjom zewnętrznym z wielu różnych powodów. Jest to idealna opcja dla podmiotów, którym brakuje niezbędnych urządzeń i wiedzy specjalistycznej do prowadzenia potrzebnych prac, ale chcą zachować nad nimi pewną kontrolę oraz być wyłącznym właścicielem ich wyników. Jest to również dobry wybór dla przedsiębiorstw, które potrzebują specjalistycznego sprzętu jedynie okazjonalnie albo wiedzy do projektów krótkoterminowych. Pozwala to uniknąć inwestycji w te urządzenia oraz angażowania na stałe personelu, który normalnie nie byłby w pełni wykorzystany. Można uzyskać w ten sposób krótkoterminowy dostęp do personelu i urządzeń wysokiej klasy dla specjalistycznych projektów, które w innych warunkach byłyby całkowicie poza zasięgiem możliwości firmy albo też ich zakup byłby zupełnie nieopłacalny ekonomicznie.

Zlecenie działań B+R praktykują również niektóre firmy o silnych wewnętrznych kompetencjach w tej sferze. Najczęściej jest to element strategii utrzymywania silnego wewnętrznego zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie technologii o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy, natomiast potrzeby w zakresie B+R w pobocznych dziedzinach są zlecane na zewnątrz. W efekcie prace o zasadniczym znaczeniu są prowadzone w firmie, co pozwala na całkowitą kontrolę nad kompetencjami w tej dziedzinie, podczas gdy prace związane z pojedynczymi projektami mogą być prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie. Prostym przykładem⁷ jest prowadzenie przez firmę elektroniczną prac w dziedzinie elektroniki i oprogramowania u siebie, a zlecenie na zewnątrz mechanicznych aspektów rozwoju produktu i działalności związanej z opracowywaniem procesów.

Zlecenie działań B+R pozwala zachować własność wyników prac badawczych, jednak zdecydowanie trudniej niż w przypadku wewnętrznych działań B+R jest zachować poufność. Relatywnie łatwo można stać się obiektem potajemnego przejęcia technologii. Konieczne jest zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie wysokich standardów poufności.

Niekorzystnym aspektem zlecenia działań B+R jest fakt, że pomimo pozyskania technologii firma nie uzyskuje kompetencji w jej rozwoju. Firmy najskuteczniejsze w tej formie transferu technologii, jeśli tylko mają wystarczający potencjał, same zatrudniają kierownika projektu, który jest dobrze zaznajomiony z daną technologią. Pozwala to firmie osiągnąć korzyści z uniknięcia inwestycji, która nie byłaby w pełni wykorzystana, a jednocześnie zapewnia dostęp do wiedzy, której źródłem są nie tylko wyniki, ale i sam przebieg realizacji projektu. Z drugiej jednak strony, kierownik projektu musi posiadać znaczące kompetencje nie tylko w zakresie danej technologii, ale również powinien sprawnie poruszać się w aspektach prawnych i ekonomicznych przedsięwzięcia.

Umowa jest podstawowym dokumentem prawnym, który reguluje zasady współpracy przedsiębiorstwa z jednostką realizującą działania B+R. Kluczowe zagadnienia, które powinny być ujęte w jej ramach to:

- jasne sformułowanie rezultatów projektu, czyli po prostu co oraz w jakiej formie ma być dostarczone zamawiającemu,
- określenie własności technologii, która będzie rezultatem zleconych badań,
- uregulowanie kwestii poufności informacji związanych z projektem,
- terminy realizacji projektu oraz, jeśli jest to możliwe, terminy częściowe,
- wysokość kontraktu oraz czynniki, które mogą na nią wpłynąć,
- sposób komunikowania się w sprawie projektu,
- konsekwencje niewykonania zobowiązań.

Zasadnicze znaczenie ma dokładne sprecyzowanie rezultatów projektu, w przeciwnym razie można się spodziewać nieporozumień i konfliktów. Jednym z ich źródeł może być odmienność postaw i celów przedsiębiorstw i jednostki B+R. Przedsiębiorstwa traktują technologię jako nakład, który musi w przyszłości na siebie zapracować, natomiast instytucje naukowe mogą być bardziej zainteresowane w naukowych aspektach projektu niż w spełnieniu oczekiwań firmy. Kierownik projektu musi dokładnie uzmysłwić zleceniobiorcy, że decyzja o zleceniu B+R ma charakter biznesowy. Dodatkowo należy dokładnie przedyskutować kwestie poufności prowadzonych badań, biorąc pod uwagę choćby to, że znaczna część kadry

naukowej przyzwyczajona jest do propagowania efektów działalności badawczej w formie artykułów, wystąpień na konferencjach itp. Zlecając działania B+R, można w niektórych przypadkach obniżyć nieco ryzyko niepowodzenia projektu. Wybierając właściwego partnera dla danej pracy, firma może pozyskać do współpracy zespół bardziej kompetentny i dysponujący lepszym wyposażeniem. Źródłem ryzyka w tym przypadku są w znacznym stopniu zagadnienia związane z kompetencjami w zakresie formułowania i realizacji umowy.

8.5. Alians strategiczny w zakresie B+R

Alians strategiczny w zakresie B+R ma wiele wspólnego z omówionym wcześniej zlecaniem działalności badawczo-rozwojowej. Zwykle dotyczy on firm o takich samych potrzebach, które wspólnie zlecają instytucji badawczej przeprowadzenie dla nich prac.

Pozwala to firmom dzielić się ryzykiem oraz kosztami związanymi z B+R. Stwarza to również sytuację, w której mogą uczyć się od instytucji realizującej badania, jak również nawzajem od siebie. Stosują się tutaj także wszystkie aspekty zawierania kontraktów i komunikowania się omówione przy zleceniu B+R.

Przedsiębiorstwa realizujące B+R w ramach aliansu strategicznego poszukują tej samej technologii i tych samych rozwiązań technicznych, są więc de facto swoimi konkurentami. Z tej przyczyny projekty, które najbardziej nadają się do tego rodzaju transferu technologii, dotyczą najczęściej:

1. badań przed fazą konkurencji, które są zbyt ryzykowne i zbyt drogie dla pojedynczej firmy, ale gdyby zostały osiągnięte pewne rezultaty, to zyskałaby na nich cała branża,
2. firm, które działają na innych rynkach terytorialnych, i przez to nie są bezpośrednimi konkurentami.

Partnerstwo strategiczne w B+R może być zainicjowane przez: jedną z firm zapraszającą inne do przyłączenia się, przez nieformalną grupę firm, przez sformalizowane stowarzyszenie firm danej branży lub przez samą instytucję zajmującą się B+R. W warunkach małych przedsiębiorstw tego rodzaju rozwiązanie realizowane jest najczęściej poprzez wsparcie ze strony instytucji publicznych, m.in. tego typu konsorcja tworzone są w ramach uczestnictwa w schemacie CRAFT (Cooperative Research Action for Technology) realizowanym w ramach 6. (a wcześniej również 5.) Programu Ramowego.

8.6. Nabycie licencji

Zakup licencji istniejących technologii jest popularną i efektywną formą przejmowania technologii. Umożliwia ona spółkom pominięcie etapu rozwoju technologii i przeskoczenie od razu w fazę wdrożenia. Do głównych zalet zakupu licencji można zaliczyć:

- oszczędności na prowadzeniu własnych działań B+R oraz utrzymywaniu bazy B+R,
- pominięcie ryzyka związanego z prowadzeniem przez firmę własnych projektów B+R,
- zasadnicze skrócenie czasu wejścia na rynek w porównaniu do tych form transferu technologii, które wymagają jej opracowania,
- włączenie nowych technologii do dotychczasowych linii produktowych,
- uniknięcie, co bardzo istotne, odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw intelektualnych innego podmiotu.

Możliwe jest skorzystanie z różnych rodzajów umowy licencyjnej:

- licencja pełna – zezwolenie uprawnionego na korzystanie z prawa do wynalazku przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co licencjodawca,
- licencja wyłączna – zezwolenie uprawnionego na wyłączone korzystanie z prawa do wynalazku na określonym terytorium lub polu eksploatacji,
- licencja niewyłączna – zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne dla jednego podmiotu, dopuszczające wzajemną konkurencję licencjobiorców,
- licencja otwarta – oświadczenie uprawnionego do patentu o gotowości udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego wynalazku,
- sublicencja – licencja udzielona poprzez licencjobiorcę, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa licencyjna.

Opłaty licencyjne ustalane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy.

Generalnie wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje kalkulacji opłat licencyjnych:

- opłata w formie płatności z góry – podobnie do sprzedaży, opłata jest uiszczana przed zastosowaniem licencjonowanej technologii,
- opłata kalkulowana na bazie procentu od sprzedaży (w formie tantiem) – wysokość opłaty kalkulowana jest na bazie wielkości sprzedaży, może jednak mieć charakter opłaty stałej, zmiennej lub kombinacji obu,
- mieszane – wykorzystujące oba wcześniej wymienione sposoby.

Zakup licencji pozornie łączy się z bardzo niskim ryzykiem. Ryzyko technologiczne jest istotnie niewielkie, jeśli zastosowanie technologii u licencjobiorcy jest identyczne z tym, dla którego została ona opracowana. W tym przypadku pozyskana technologia sprawdziła się, pracując w takim samym zastosowaniu. Pojawia się jednak ryzyko związane z wdrożeniem technologii w przedsiębiorstwie. Jednym z głównych jego czynników może być opór pracowników firmy przed zmianami. Występuje on zwłaszcza wtedy, gdy pracownikom da się podstawy do podejrzeń, że nowa technologia może zagrozić ich dotychczasowym miejscom pracy. Ich opór może spowodować, iż sprawdzona technologia może ponieść porażkę.

W przypadku, gdy zastosowanie technologii u licencjobiorcy nie jest identyczne z pierwotnym, ryzyko niepowodzenia projektu może być wysokie. W takiej sytuacji może zaistnieć potrzeba intensywnego zaangażowania wewnętrznego B+R, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i może wpłynąć na częściowe ograniczenie korzyści płynących z licencjonowania. Konieczna jest więc całościowa kalkulacja kosztów i ryzyka projektu.

Wysokość opłat licencyjnych może kształtować się różnie m.in. w zależności od rodzaju podmiotu, jakim jest licencjodawca. W przypadku instytucji badawczo-rozwojowej, która nie prowadzi własnej działalności produkcyjnej, sprzedaż licencji będzie stanowić jedyną szansę na zwrot kosztów poniesionych na działania związane z opracowaniem technologii. W przypadku przedsiębiorstwa cena może być niższa, ponieważ licencjodawca, jeśli wdrożył technologię dla własnych potrzeb produkcyjnych, mógł uzyskać dotychczas wpływy, które zapewniły mu zwrot zainwestowanego kapitału. Istnieje więc możliwość sprzedaży licencji za cenę niższą od kosztu jej opracowania.

8.7. Zakup

Zakup technologii jest jedną z najbardziej powszechnych metod transferu technologii i chociaż może on przybierać różne formy to jednak zwykle następuje poprzez zakup maszyny lub linii technologicznej wraz z zawartą w niej technologią. Jest to szybki i łatwy sposób, ponieważ technologia jest już gotowa do użycia. Ryzyko jest stosunkowo niewielkie, ponieważ kupowana maszyna sprawdziła się już u innych użytkowników. Kupujący uzyskuje również zwykle gwarancję działania maszyny oraz wsparcie w jej wdrażaniu do pracy. Koszt zakupu jest zwykle nieporównywalnie niższy niż samodzielne opracowanie technologii, ponieważ firma

sprzedająca, wykorzystując efekt skali, rozkłada koszty B+R na znaczną grupę użytkowników.

W kalkulacjach dotyczących efektywności zakupu technologii szczególnie istotna jest analiza takich kosztów, jak czas poświęcony przez pracowników na szkolenie, a także straty wynikające z zakłóceń w bieżącej działalności produkcyjnej. Mogą one nastąpić w trakcie instalowania nowych maszyn czy wynikać z niedostatku personelu oddelegowanego do wdrożenia. Część przedsiębiorstw, dążąc do realizacji kontraktu transferowego, kalkuluje, iż cena zapłacona dostawcy to całkowity koszt przejęcia technologii. Trzeba koniecznie wziąć pod uwagę, że instytucja-dostawca zwykle chce sprzedać maszyny jak największej liczbie użytkowników, co sprawia, że wyłączność jest bardzo mało prawdopodobna. Stąd też zakup technologii w formie maszyn jedynie w umiarkowanym stopniu przyczynia się do zbudowania wewnętrznej siły technologicznej firmy, choć niewątpliwie wpływa korzystnie na rozbudowę potencjału produkcyjnego firmy.

Bardziej wymagającą formą zakupu technologii jest zakupienie tylko know-how dotyczącego danej technologii oraz prawa używania jej przez firmę. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją zbliżoną do sytuacji zakupu licencji pełnej oraz wyłącznej. Przynosi w zasadzie te same korzyści i powiela profil ryzyka technologicznego.

Główna różnica dotyczy płatności za zakupioną technologię, gdyż w zasadzie nie występuje tu opcja płatności bazująca na procencie od sprzedaży. Płatności są wnoszone w całości albo w niewielu ratach, tak więc związana jest ona z wynegocjowaną ceną i nie ma związku z przyszłymi wpływami uzyskanymi z komercjalizacji technologii.

Czynnikiem zwiększającym cenę jest w tym przypadku element definitywnego transferu praw własności intelektualnej, natomiast na obniżenie ceny wpływa zwiększone ryzyko kupującego oraz fakt, że płatności następują „z góry”, na początku projektu, więc dużo mocniej obciążają kalkulacje dotyczące wewnętrznej stopy zwrotu z całego projektu niż w przypadku płatności przewidzianych w trakcie jego realizacji.

8.8. Joint venture z dostawcą technologii

Zawarcie umowy joint venture z firmą dostarczającą technologię można określić jako partnerstwo między firmą z technologią a firmą z dostępem do rynku. Może ono, choć nie musi, przyjąć formę nowej firmy. W takich przypadkach urządzenia wytwórcze są instalowane w nowej firmie, a partnerzy wnoszą do niej, obok inwestycji kapitałowych, technologię i rynkowe know-how. Marketing i dystrybucja nowej firmy będą zwykle korzystać z potencjału firmy z dostępem do rynku. Możliwe również, że jej know-how będzie wykorzystane do stworzenia nowego systemu w nowej firmie.

Inna z form transferu w ramach joint venture zbliżona jest do licencjonowania. Firmy dostarczająca i przejmująca zawierają umowę determinującą, która ze stron, co dostarcza oraz w jaki sposób są dzielone przychody. Główna różnica w stosunku do licencjonowania polega na tym, że dostawca technologii ma bliskie stosunki z firmą przejmującą technologię. Wspólnie podejmują decyzje o produkcji i marketingu. Korzyścią jest to, że obie firmy uczą się od siebie nawzajem, natomiast wadę stanowi fakt, że żadna z nich nie może podejmować decyzji samodzielnie, wymagają one uzgodnienia wspólnego stanowiska.

Joint venture oznacza pozyskanie technologii sprawdzonej, która może być szybko wdrożona. Odbiorca technologii uzyskuje wyłączność na części rynku. Będzie w stałych, dobrych relacjach z dostawcą.

Po pozyskaniu technologii organizacja musi ją wdrożyć, przy czym proces ten będzie się różnił w zależności od źródła pozyskania technologii. Źródła wewnętrzne obejmują projekty związane z samodzielnym opracowaniem technologii w ramach firmy i na jej potrzeby. Natomiast w pozostałych dwóch przypadkach mamy do czynienia z projektami wdrożenia technologii polegającymi na:

- W przypadku źródeł kombinowanych – na wdrażaniu technologii, która wymaga jeszcze końcowego opracowania poprzez pracowników firmy (dział B+R). Powinno dojść do współdziałania między działem B+R, a osobami/jednostkami, które po wdrożeniu będą daną technologię wykorzystywać w ramach działalności firmy. Pracownicy działu B+R wskazują użytkownikom, jakie cechy posiada dana technologia, a użytkownicy informują projektantów o jej zastosowaniu i o kryteriach użyteczności¹⁴.

- W przypadku źródeł zewnętrznych – na wdrażaniu gotowych technologii (maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych). Proces tworzenia technologii został już zakończony, wobec czego głównym zadaniem jest przygotowanie firmy do pełnego wykorzystania ich potencjału.

Projekty, które dotyczą wdrażania technologii będącej w fazie opracowywania, odznaczają się znacznym stopniem niepewności. Aby efektywnie zarządzać projektem i podejmować świadome, a nie przypadkowe decyzje, należy dążyć do jej ograniczenia.

Jeśli chodzi o prawne aspekty transferu technologii to nie są one związane tylko z własnością intelektualną, lecz obejmują swoim zakresem wspólne przedsięwzięcia innowacyjno-wdrożeniowe oraz szereg umów związanych z transferem technologii dotyczących przeniesienia praw, umów licencyjnych, licencji patentowych czy licencji know-how. Obowiązujące przepisy wytyczają także postępowanie związane z wprowadzaniem nowych technologii jako wkładu niepieniężnego (czyli aportu) do spółek handlowych. Podstawowe regulacje w zakresie transferu technologii to:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prywatne prawo międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503);
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 11 9, poz. 111 7 z późn. zm) oraz, m.in.:
 - a) Konwencja monachijska o udzielaniu patentów europejskich, (Dz.U. z 2004 r., Nr 79, poz. 737 i 738,
 - b) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 598);
5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z późn. zm.);
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod

zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 137, poz. 11 52)17.

8.9. Umowy w zakresie transferu technologii

Umowy w zakresie transferu technologii mogą dotyczyć czterech zasadniczych aspektów:

- 1) **Umowa o przeniesienie praw** – tutaj postępowanie przebiega na podstawie umowy o przeniesienie patentu (art. 67 Prawa własności przemysłowej). Istotne jest tutaj znaczenie wpisu przeniesienia do rejestru patentowego.
- 2) **Umowy licencyjne** – szczegółowo rozpatrywane są tutaj umowy patentowe oraz licencje know-how (art. 66, ust. 2, art. 76-81 Prawa własności przemysłowej). Te artykuły określają charakter prawny umów, formy ich zawarcia oraz czas trwania. Definiują typy licencji, w szczególności licencje wyłączne i niewyłączne, pełne i ograniczone, a także sublicencje. Podkreślają znaczenie wpisu licencji do rejestru patentowego, zwłaszcza w odniesieniu do licencji wyłącznej, podstawowe prawa i obowiązki licencjonodawcy i licencjonobiorcy, a także skutki zbycia patentu w trakcie trwania umowy licencyjnej oraz jego unieważnienia.
- 3) **Wspólne przedsięwzięcia innowacyjno-wdrożeniowe** – dotyczą w głównej mierze powiązań umownych, z uwzględnieniem umowy spółki cywilnej oraz powiązań w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych).
- 4) Nowe technologie traktowane jako wkład niepieniężny do spółek handlowych – w tej kategorii rozpatrywane są zdolności aportowe praw własności przemysłowej i know-how (art. 14 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych), wnoszenie praw własności przemysłowej do spółki (patenty i know-how) oraz znaczenie prawidłowej wyceny przedmiotu aportu. Ten aspekt prawny transferu technologii traktuje tutaj nową technologię jako składnik przedsiębiorstwa i rozpatruje konsekwencje jego wniesienia do przedsiębiorstwa oraz zbycia.

9. Umowy z zakresu własności intelektualnej

9.1. Akty wewnętrzne przedsiębiorstwa w zakresie własności intelektualnej

Z uwagi na złożone stosunki panujące w przedsiębiorstwach, zabiegiem korzystnym dla pracodawcy jest wprowadzenie kompleksowej regulacji dotyczącej zasad odnoszących się do rezultatów produkcji będących dobrami niematerialnymi. Powinno się w niej określić przede wszystkim kwestię praw do powstałych dóbr intelektualnych, zasady ich zgłaszania i przyjmowania przez przedsiębiorcę oraz wynagradzania ich twórców. Stosowne w tym względzie regulaminy mogą również obejmować tzw. twórczość racjonalizatorską. Regulaminy te powinny pozostawać w zgodzie z ustawowymi wymogami obejmującymi tzw. twórczość pracowniczą, o czym szerzej w następnym podrozdziale. Twórczość racjonalizatorska została określona w opozycji do twórczości, której wyniki mogą zostać objęte ochroną w postaci praw wyłącznych własności przemysłowej. Zatem za projekt racjonalizatorski powinno zostać uznane każde rozwiązanie o charakterze techniczno-organizacyjnym, które nie spełnia ustawowych przesłanek do uzyskania formalnoprawnej ochrony, np. może to być wynalazek, który nie może zostać poddany opatentowaniu ze względu na niespełnienie przesłanki poziomu wynalazczego. Ponadto, przedsiębiorca powinien wyposażyć swoją strategię zarządzania własnością intelektualną w odpowiednie narzędzia prawne, jakimi są umowy pozwalające na transfer własności intelektualnej, czy udzielanie licencji. W tej mierze zaleca się skorzystanie ze specjalistycznej pomocy prawnej lub posłużenie się wzorem umowy. Wzory umów są wygodnym narzędziem dla przedsiębiorcy pozwalają, bowiem z wykorzystaniem typowych rozwiązań prawnych do swoich potrzeb. Jednakże konieczne jest uwzględnienie następujących okoliczności. Nawet dobrze opracowany wzór umowy nie jest w pełni adekwatny do konkretnej sytuacji. Wzorzec może pomijać pewne rozwiązania, wprowadzać inne niezbyt przydatne, itp. Dlatego konieczna jest każdorazowa modyfikacja postanowień wzorca dopasowująca umowę do własnych potrzeb. Należy też przestrzec przed łączeniem postanowień pochodzących z dwóch lub więcej odrębnych wzorów umów regulujących podobne rozwiązania. Takie podejście grozi zastosowaniem niespójnych rozwiązań, które mogą okazać się nieskuteczne w danym przypadku.

Ze względu na fakt, iż własności intelektualnej może zostać wytworzona wewnątrz przedsiębiorstwa, jaki i pochodzić ze źródeł zewnętrznych przedstawiamy następujące wzory umów:

- regulamin własności intelektualnej w przedsiębiorstwie i regulamin racjonalizacji (więcej na ten temat w rozdziale 4.3.4.)
- umowa o przeniesienie prawa do patentu
- umowa o przeniesienie patentu
- umowa licencji
- umowa o zachowaniu w poufności

9.2. Definicja i rodzaje licencji

Jak opisano w poprzednich rozdziałach, prawa własności intelektualnej tworzą pewien zakres wyłączności, który pozwala podmiotowi uprawnionemu na zakazanie innym gospodarczej eksploatacji tych praw. Istnienie tego typu praw wyłącznych jest podstawą funkcjonowania rynku rozwiązań technologicznych.

Licencja jest umową, w której jedna ze stron zezwala drugiej na działanie, którego inaczej mogłaby zakazać. Jest to więc porozumienie zazwyczaj dwustronne, w którym jedna ze stron (licencjodawca) upoważnia drugą (licencjobiorcę) do wkroczenia w swój własny zakres wyłączności.

Co istotne, tak określona umowa zazwyczaj nie będzie dotyczyć praw wyłącznych osób trzecich. Jedynie w ekstremalnych sytuacjach licencjodawca może zgodzić się na zagwarantowanie licencjobiorcy bezpieczeństwa przed zarzutami ze strony osób trzecich co do innych praw wyłącznych nie będących przedmiotem umowy.

Umowa licencyjna jest niezwykle elastycznym narzędziem. Trudno nawet mówić o jakichś kategoriach umów licencyjnych, ponieważ jest prawdopodobne, że w każdym wypadku stosunek umowny będzie ukształtowany odmiennie. Jedynym znaczącym ograniczeniem w zakresie swobody kształtowania relacji pomiędzy stronami umowy są przepisy prawa konkurencji, które zabraniają pewnych klauzul jako niedozwolonych porozumień.

W szczególności zakres licencjonowanych uprawnień może rozciągać się od wszystkich praw przysługujących licencjodawcy do bardzo dokładnie określonego na przykład prawa sprzedaży danego towaru na wąsko zakreślonym obszarze geograficznym.

Pozwala to na zbudowanie sieci licencjodawców z odpowiednio ukształtowanymi uprawnieniami. Na przykład zupełnie osobno można udzielić licencji dotyczących: produkcji, sprzedaży, używania produktu do celów zawodowych, podwykonawstwa lub udzielania dalszych licencji. Każde z tych uprawnień może być rozbite pod względem geograficznego obszaru zainteresowań, ale także według pola zastosowania. Na przykład produkt w postaci nowej sztywnej blachy może być przedmiotem osobnej licencji do zastosowania w oknach, drzwiach, do produkcji szaf i do usztywniających konstrukcje stelaży. Jednocześnie można wyobrazić sobie linię podziału, w której osobny podmiot uzyskuje prawo do sprzedaży na rynku detalicznym, a osobny na rynku hurtowym. Kolejnym elementem, który powoduje elastyczność, jest wyłączny lub niewyłączny charakter licencji. Licencja wyłączna zakłada nieudzielanie licencji w tym samym zakresie innej osobie. Możliwe jest także pozostawianie uprawnienia do korzystania z rozwiązania licencjodawcy lub zrzeczenie się go.

Licencja może być także pełna lub ograniczona. Licencja pełna polega na upoważnieniu licencjodawcy do działań takich samych, jak licencjodawca. Ograniczenia mogą dotyczyć: czasu trwania, sposobu korzystania z prawa ochronnego, dopuszczalnych dla licencjodawcy rynków zbytu. Istotne kryterium rozróżnienia stanowi także możliwość przenoszenia licencji na osoby trzecie przez licencjodawcę lub jej brak.

9.3. Negocjacje licencyjne i licencja – co należy wziąć pod uwagę?

Poza prawnym aspektem umów licencyjnych bardzo istotny jest biznesowy punkt widzenia, zgodnie z którym podkreślić należy znaczenie umowy licencyjnej jako narzędzia regulacji długookresowej relacji pomiędzy stronami. Współpraca, której początkiem jest umowa licencyjna, trwa często wiele lat i bardzo istotne jest określenie ram tej współpracy, w której obie strony będą się czuły jako „wygrani”. Przedmiot negocjacji, a także treść umowy zależą będą zazwyczaj od sytuacji biznesowej stron.

Do zawarcia umowy licencyjnej dojść może z wielu najróżniejszych powodów:

- Perspektywa licencjodawcy
- Licencjodawca może posiadać pewną wiedzę techniczną, która nie jest przedmiotem jego podstawowej działalności lub też która posiada zastosowania wykraczające poza jego podstawową działalność. Może on zatem postrzegać ją jako dodatkowe źródło przychodów.
- Licencjodawca może także poszukiwać partnera posiadającego możliwości marketingowe i/lub dystrybucyjne w interesującym go obszarze.
- Często licencja będzie narzędziem pokonywania barier geograficznych w rozwoju lub też sposobem na dotarcie do rynków, gdzie inwestor zagraniczny napotyka na istotne bariery.
- Zupełnie inne będą postanowienia umowy w przypadku, kiedy licencja jest formą uregulowania współpracy technologicznej, np. nad rozwojem nowej technologii, do której potrzebne są kompetencje i know-how obu partnerów.
- Wreszcie licencja może być często skutkiem ugody wynikającej z procesu o naruszenie lub też narzędziem przeciwdziałania potencjalnemu procesowi. W obu ostatnich przypadkach często może się zdarzyć, że umowa będzie miała formę licencji wzajemnej, w której obie strony udostępniają sobie określone technologie.

Perspektywa licencjobiorcy - Podstawowym celem działania licencjobiorcy będzie zazwyczaj chęć uzyskania dostępu do technologii, do znaku towarowego lub praw autorskich. Może być to przydatne dla jego podstawowej działalności lub też może służyć zabezpieczeniu się przed potencjalnymi roszczeniami o naruszenie.

9.4. Terminologia i struktura umowy licencyjnej

Umowa licencyjna, pomimo ogromnej swobody działania posiadanej przez strony, będzie często nawiązywać do pewnego ogólnego schematu. Posługuje się ona także szeregiem specyficznych określeń, które zostaną wyjaśnione poniżej. Jeżeli chodzi o preambułę, nie jest ona elementem tradycyjnie występującym w umowach poza krajami anglosaskimi. Jednakże z uwagi na potrzebę zaprezentowania sytuacji rynkowej, która skłoniła strony do podjęcia negocjacji, jest czasami wykorzystywana. Z prawnego punktu widzenia, część ta nie powinna zawierać zobowiązań stron, a jedynie przedstawiać faktyczne tło towarzyszące zawarciu umowy. Może ona służyć wykładni poszczególnych postanowień umownych w przypadku sporu.

Ze względu na ich skomplikowanie umowy licencyjne często zawierać będą część dotyczącą definicji terminów na potrzeby danej umowy. W szczególności mogą to być definicje technologii podlegającej licencji, definicje tego, co strony uznają za ulepszenia produktu, definicje terytorium lub przedmiotowego zakresu licencji. Najistotniejszym elementem licencji będzie samo postanowienie, w którym strony określają, jakie uprawnienia przyznane są licencjobiorcy. Ta klauzula zazwyczaj odwoływać się będzie do kategorii wskazanych wcześniej i określać będzie licencję na przykład jako niewyłączną, odpłatną, ograniczoną w czasie lub do konkretnego terytorium, bez możliwości przenoszenia na osobę trzecią. Opłaty licencyjne stanowią wynagrodzenie, jakie licencjodawca otrzyma w zamian za udzieloną licencję. Wynagrodzenie to kształtowane może być w sposób bardzo elastyczny w zależności od sytuacji negocjacyjnej.

Najprostszą formą może być jednorazowa płatność określona kwotowo. Jest to jednakże rozwiązanie spotykane bardzo rzadko. Zazwyczaj łączy się je z innymi formami wynagrodzenia, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w jakiś sposób od obrotów lub przychodów licencjobiorcy związanych z wykorzystaniem licencji.

Może to być wartość procentowa stała, progresywna lub degresywna. Możliwe jest także ustalenie tzw. milestone payments – to jest stałych wpłat związanych z przekroczeniem pewnej wartości obrotu lub wolumenu sprzedaży. Mogą one funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z opłatami procentowymi. Jeżeli wysokość opłat licencyjnych uzależniona jest od informacji księgowych przechowywanych przez licencjobiorcę to bardzo istotne jest stworzenie licencjodawcy możliwości otrzymywania bieżących informacji o ich wysokości, a także umożliwienie weryfikacji poprawności. Dokonywać się to może na różne sposoby. Najprostszym rozwiązaniem jest zawarte w umowie upoważnienie licencjodawcy do okresowej kontroli ksiąg handlowych licencjobiorcy. Nie zawsze licencjobiorca będzie chciał się na to zgodzić. Możliwe jest zatem wyspecyfikowanie jakie informacje i w jakich terminach licencjobiorca zobowiązany jest przekazywać. Informacje te następnie będą weryfikowane przez biegłego rewidenta lub inną osobę posiadającą zaufanie obu stron.

9.5. Gwarancje, rękojmie, ubezpieczenie od odpowiedzialności

Temat gwarancji i rękojmi udzielanych przez strony jest bardzo istotnym problemem w negocjacjach licencyjnych. Z pewnością nie można uznać, że kwestia ta jest w jakiś sposób uregulowana ustawowo. Nawet jeżeli posługujemy się per analogiam zasadami co do rękojmi za wady rzeczy w umowie na przykład najmu lub sprzedaży, to analogie te muszą być bardzo ostrożne.

W obrocie spotyka się najczęściej następujące rodzaje gwarancji:

- 1) **Gwarancja co do tytułu prawnego.** Licencjodawca gwarantuje, że prawo ochronne jest rzeczywiście jego własnością. Gwarancja ta nie jest zupełnie oczywista – możliwe są sytuacje, w których istnieją potencjalne roszczenia osób trzecich, które na przykład twierdzą, że brały istotny udział w opracowaniu wynalazku i powinny być uwzględnione jako twórcy.
- 2) **Gwarancja co do działania rozwiązania.** Zazwyczaj licencjodawca będzie gotów udzielić licencjobiorcy gwarancji co do tego, że na przykład produkt wykonany według opisu patentowego faktycznie działa. Można także zależnie od sytuacji wyobrazić sobie oświadczenia lub gwarancje dotyczące skuteczności rozwiązania.
- 3) Znacznie trudniejszą kwestią są **gwarancje bezpieczeństwa prawnego technologii.** Jak to już zostało wspomniane, patent nie gwarantuje uprawnionemu immunitetu wobec innych praw wyłącznych. Zazwyczaj licencjodawca nie będzie chętny do udzielenia pełnej gwarancji dotyczącej braku naruszenia. Można jednakże oczekiwać uzyskania pewnych gwarancji pośrednich dotyczących na przykład braku wiedzy licencjodawcy co do zarzutów osób trzecich, lub też co do przeprowadzenia przez niego badań patentowych w celu zabezpieczenia się przed zarzutami. Możliwe jest także rozwiązanie, w którym jedna ze stron zobowiązuje się zakupić ubezpieczenie od kosztów obrony przed procesem o naruszenie. Ubezpieczenia takie funkcjonują w obrocie, są jednakże jeszcze mało popularne, a co za tym idzie stosunkowo drogie.

W trakcie trwania umowy licencyjnej obie strony mogą uzyskać pewne usprawnienia co do przedmiotu licencji. Domyślnie rozwiązania opracowane przez każdą ze stron pozostają jej własnością. Zależnie jednak od wzajemnej siły negocjacyjnej jedna ze stron może oczekiwać, że w umowie licencyjnej znajdzie się postanowienie, na podstawie, którego wszelkie ulepszenia są automatycznie licencjonowane drugiej stronie (lub wzajemnie). Często istotnym elementem umowy są kwestie dokumentacji, pomocy technicznej i szkoleń. Może mieć to praktyczne znaczenie dla licencjobiorcy, jeżeli technologia nie jest mu specjalnie znana. Może też stanowić dodatkowe źródło zysku licencjodawcy. Możliwa jest też sytuacja, w której pewne know-how licencjodawcy wcale nie jest ujawniane, natomiast umowa zawiera postanowienia dotyczące dostarczania gotowych półproduktów.

Istotne mogą być dla stron postanowienia regulujące sposób postępowania w przypadku upadłości. Umowa licencyjna będzie zazwyczaj skuteczna w stosunku do następców prawnych licencjodawcy. Jednakże pewne postanowienia, na przykład dotyczące powyżej opisanego rozwiązania, gdzie pewne know-how nie jest ujawniane licencjobiorcy, mogą wymagać szczególnych rozwiązań na wypadek upadłości lub likwidacji licencjodawcy. Może to być w szczególności złożenie dokładnej dokumentacji osobie cieszącej się zaufaniem obu stron i umożliwienie dostępu do niej licencjobiorcy w przypadku, gdy licencjodawca lub jego następcy staną się niezdolni do dostaw na wymaganym poziomie.

9.6. Specyficzne kwestie dotyczące licencji know-how i inne klauzule

Przy licencjach know-how przedmiotem licencji jest rozwiązanie chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jak już wspomniano na wstępie, podstawowym problemem w takim przypadku jest konieczność zachowania poufności. Umowy takie będą często zawierać wzór oświadczenia o poufności, jakie licencjobiorca (osoba prawna) zobowiązany jest uzyskać od każdego swojego pracownika, któremu przekazana zostanie tajemnica przedsiębiorstwa.

Umowa licencyjna zawierać może wiele innych postanowień zależnie od potrzeb stron. Interesującą klauzulą może być zapis na sąd arbitrażowy, pozwalający uniknąć postępowań sądowych w przypadku sporów. Jeżeli licencjodawca zawiera wiele analogicznych umów, w niektórych może znaleźć się klauzula największego uprzywilejowania. Umowy licencyjne, szczególnie te, gdzie strony wywodzą się z różnych krajów, będą także często posiadać istotny aspekt podatkowy.

W szczególności system umów licencyjnych może pozwalać na optymalizację obciążeń podatkowych pomiędzy kilkoma krajami. W takim wypadku koniecznym będzie uregulowanie zasad płacenia podatków od opłat licencyjnych. Strony mogą np. obciążyć licencjobiorcę kosztami podatków od opłat licencyjnych płaconych w tańszym podatkowo kraju licencjodawcy lub też rozłożyć obciążenia równomiernie.

Istotnym przedmiotem regulacji umownej może być także postępowanie w przypadku wykrycia naruszenia. Inicjatywa w postępowaniu należeć będzie w takiej sytuacji do licencjodawcy. Umowa może jednak zawierać zobowiązania licencjobiorcy do aktywnego poszukiwania naruszeń oraz współpracy w egzekwowaniu praw wyłącznych. Możliwe są także postanowienia dotyczące rozkładu obciążeń finansowych dotyczących poszukiwania i egzekucji praw wyłącznych.

9.7. Ograniczenia swobody umów w zakresie licencji wynikające z prawa konkurencji

Przepisy prawa konkurencji (prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych) są w zasadzie jedynym istotnym ograniczeniem swobody umów licencyjnych. Jednocześnie jest to ograniczenie, którego nie sposób przecenić. Sankcją za zawarcie porozumienia zawierającego niedozwolone klauzule może bowiem być nieważność całej umowy. Świadomość ograniczeń jest zatem niezwykle ważna, a ich lekceważenie może prowadzić do ogromnych kosztów, gdy umowa funkcjonująca od kilku lat w obrocie nagle okaże się od samego początku nieważna.

Świadomość nieważności może być także wykorzystana przez jedną ze stron w negocjacjach. Prawo konkurencji we Wspólnocie opiera się na przepisach traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. W odniesieniu do umów licencyjnych jest to art. 81, ust. 1 traktatu, który zakazuje zawierania umów mogących „wpływać na handel pomiędzy krajami członkowskimi i których przedmiotem lub celem jest uniknięcie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji w obrębie wspólnego rynku”. Powyższy przepis jest niezwykle ogólny i odnosi się do wszelkich umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Istnieje zatem obszerny system przepisów precyzujących go w odniesieniu do konkretnych rodzajów umów. W stosunku do umów licencyjnych funkcjonuje Rozporządzenie o wyłączeniu grupowym dla umów transferu technologii (WUE 772/200). Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu zostały istotnie znowelizowane w maju 2004 roku, w istocie oznaczało to wprowadzenie zupełnie nowego systemu. System funkcjonowania Rozporządzenia jest dosyć skomplikowany

i w istocie nakłada dosyć duże obowiązki weryfikacji poprawności umów na strony. Weryfikacja ta może wymagać stosowania dosyć wysublimowanej analizy ekonomicznej dotyczącej na przykład określenia rynku technologii lub rynku produktu, na którym będzie oceniać się konkurencyjne skutki porozumienia. Podstawową częścią Rozporządzenia jest wskazanie klauzul niedozwolonych w umowach transferu technologii. Są to różne klauzule w zależności od tego, czy strony umowy są konkurentami, czy nie. W stosunku do umów pomiędzy konkurencyjnymi przedsiębiorcami zakazane są klauzule dotyczące:

- 1) ustalania cen w stosunku do osób trzecich,
- 2) ograniczenia wielkości produkcji,
- 3) podziału rynków lub klientów (z pewnymi wyjątkami),
- 4) ograniczenia w możliwości korzystania przez licencjobiorcę z opracowanej przez niego technologii.

W odniesieniu do przedsiębiorstw niekonkurencyjnych zakazane są następujące klauzule:

- 1) ustalenia cen,
- 2) ograniczenia co do terytorium lub klientów; oraz
- 3) ograniczenia co do sprzedaży użytkownikom końcowym w ramach systemu selektywnej dystrybucji.

Z kolei następujące klauzule, choć niedopuszczalne, nie spowodują uchylenia całej umowy:

- 1) zobowiązanie licencjobiorcy do udzielenia wyłącznej licencji lub przeniesienia praw do ulepszeń na rzecz licencjodawcy lub wskazanej osobie trzeciej,
- 2) zobowiązanie do niepodważania ważności licencjonowanych praw wyłącznych,
- 3) ograniczenia wielkości produkcji (w przypadku przedsiębiorstw niekonkurencyjnych).

10. Rozstrzyganie sporów dotyczących własności intelektualnej.

10.1. Sposoby i koszty dochodzenia praw

Niejako naturalnym miejscem dochodzenia praw są sądy; o postępowaniu przed nimi będzie niżej mowa. Zwrócić jednak uwagę należy, że istnieją również inne sposoby ochrony swoich praw. Poza możliwością dokonania bezpośrednich uzgodnień między zainteresowanymi (co w praktyce bardzo rzadko przynosi pożądany skutek) wskazać należy na skierowanie sprawy na drogę postępowania polubownego (arbitrażowego). Możliwe przy tym jest skorzystanie zarówno ze stałych sądów polubownych (np. sąd przy Krajowa Izba Gospodarcza), jak i sądy powoływane *ad hoc*. Podkreślić trzeba, że podstawą działania wszystkich sądów polubownych są te same przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Identyczna jest zatem skuteczność wyroku, bez względu na to, czy rozstrzygnięcia dokona stały sąd arbitrażowy, czy też sąd powołany do tego celu przez strony. Sądownictwo polubowne odgrywa doniosłą rolę w przypadku zawieranych umów (w umowach często pojawiają się tzw. klauzule arbitrażowe, znoszące właściwość sądów powszechnych), natomiast bardzo niewielką w razie naruszenia praw. Podstawą, bowiem umocowania do działania sądu polubownego jest zgodna wola stron, o którą w razie powstałego już konfliktu niezmiernie trudno.

Ponoszenie kosztów uzyskania i utrzymania praw nie wystarcza do ich skutecznej ochrony. Konieczne jest, bowiem posiadanie również środków na ewentualnie dochodzenie roszczeń. Kwoty z tym związane są nieporównanie większe od przedstawionych wyżej. Na ogół konieczne jest dochodzenie roszczeń przed sądami krajowymi, tzn. na terytoriach tych państw, w których doszło do naruszenia. Wyjątkiem, (choć w istocie pozornym) są przypadki wszczęcia postępowania dotyczącego znaku towarowego wspólnotowego lub wzoru wspólnotowego. Właściwym, bowiem tym przypadku trybem jest skierowanie sprawy do właściwego na terytorium danego kraju sądu wspólnotowego. Zauważyć wszakże należy, że sądami wspólnotowymi jest wyznaczony przez każdy z państw należących do UE sąd. Jest to w praktyce wydział sądu już funkcjonującego w danym kraju. Przykładowo w Polsce jest to wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Z kwestią efektywnej ochrony własności intelektualnej wiąże się też czas dochodzenia roszczeń. Jest on mianowicie bardzo długi, z zasady wynosi nie mniej niż 2-3 lata. Przykładowo, w Polsce orientacyjne koszty przedstawiają się następująco:

Roszczenia oparte na prawie własności intelektualnej mają z reguły majątkowy charakter, a wysokość opłaty sądowej zależy od wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa wynosi zasadniczo 5% wartości przedmiotu sporu, przy czym nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Ze względu na to, że przedmiot sporu wynosi często co najmniej kilkaset tysięcy złotych, bardzo często opłata sądowa jest należna często we wskazanej tutaj maksymalnej wysokości. Dodajmy, że opłata ta przysługuje za każdą instancję. Jeżeli zatem sprawa dotrze ostatecznie – w trybie skargi kasacyjnej – do Sądu Najwyższego, to wtedy strona przegrywająca uiści łącznie 300 tys. złotych. Do tego dodać należy koszt sporządzenia opinii biegłych oraz pełnomocników. Należy się zatem liczyć z kolejnym wydatkiem o łącznej wysokości nie mniejszej niż 100 tys. zł. Standardowo niejako, w przypadku wystąpienia z roszczeniem o naruszenie prawa, druga strona (pozwany) składa w Urzędzie Patentowym wniosek o unieważnienie prawa. Postępowanie to jest również wielofazowe, tzn. najpierw wydawana jest decyzja Urzędu Patentowego, potem – po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – wydawany jest wyrok, a w końcu – w wyniku złożenia skargi kasacyjnej – sprawę rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny. Koszty wskazanego postępowania są nieporównanie tańsze od postępowania sądowego (nie przekraczając 3 tys. zł.) ale zastępstwo przez rzecznika patentowego, radcę prawnego lub adwokata jest znacznie droższe. Także wtedy korzysta się często z opinii biegłych (np. w przypadku znaku towarowego niejednokrotnie strony przedkładają wyniki badań demoskopowych, których koszt jednostkowy często przekracza 30 tys. zł.). Tak, więc również w tym przypadku koszt obrony prawa nie jest mniejszy niż 10 tys. zł.; w przypadku wielokrotnego uchylania decyzji administracyjnych Urzędu Patentowego może on znacznie przekroczyć 100 tys. zł.

Jeżeli uprawniony sprawę wygra, wtedy większość z tych kwot (w tym całość opłat urzędowych) uiści druga strona sporu. Jeżeli jednak uprawniony ostatecznie sprawę przegra (najgorszy wynik, to unieważnienie prawa i oddalenie powództwa), to wskazane sumy on właśnie poniesie – a ponadto będzie zobowiązany zwrócić przeciwnikowi koszty przezeń poniesione (w szczególności na pełnomocnika). Realistycznie, zatem kalkulując, dochodzenie roszczeń w Polsce może wynieść 0, 5 mln zł.

Koszty ponoszone przez uprawnionych na ochronę praw za granicą są znacznie większe od tutaj wskazanych. Orientacyjnie można je pomnożyć 2-4 krotnie. Z nakreślonych uwag płynnie wniosek, że decydując się na ochronę praw trzeba jednocześnie realistycznie rozważyć czy uprawnionego stać będzie na ich ochronę. Gdyby, bowiem z założenia było to niemożliwe, wtedy poważnie należy zastanowić się nad celowością ubiegania się o prawo wyłączne. W tym kontekście zauważyć jednak należy, że zbędne jest uzyskiwanie ochrony w tych krajach, w których uprawniony nie ma realnie możliwości kontrolowania, czy jego prawa nie zostały naruszone, ani też nie ma realnych widoków na zawarcie umowy licencyjnej lub sprzedaż prawa.

Sądowe egzekwowanie praw wyłącznych Rozstrzygnięcie sporów dotyczących prawa własności intelektualnej jest istotnym elementem funkcjonowania systemu ochrony prawa własności intelektualnej. Egzekucja praw wyłącznych jest niestety przedsięwzięciem dosyć drogim. W szczególności w ramach Unii Europejskiej istnieje dosyć skomplikowany system związany z terytorialnym charakterem tych praw. Oznacza to, że procesy sądowe prowadzone muszą być niezależne w każdym kraju. Są pewne próby zmierzające do uproszczenia tego systemu, lecz na razie nie zakończyły się one sukcesem. Istotnym narzędziem w zakresie egzekwowania praw wyłącznych są różnego rodzaju orzeczenia i postanowienia o charakterze wstępnym. W wielu krajach (także w Polsce) istnieją narzędzia pozwalające uzyskać zakaz naruszania praw wyłącznych w terminie znacznie krótszym niż potrzebny do zakończenia pełnego postępowania. Z uwagi na koszty i ryzyko bardzo często dochodzi do ugodowego zakończenia sporu. Ugoda taka często będzie miała formę licencji, wykorzystując narzędzia wymienione w poprzednim rozdziale.

10.2. Alternatywne rozwiązywanie sporów

Hasło Alternatywne Rozwiązywanie Sporów (często stosuje się anglojęzyczny skrót ADR – Alternative Dispute Resolution, robi bardzo dużą karierę w krajach wysoko rozwiniętych. Dotyczy ono rozstrzygnięcia sporów poza państwowym systemem sądowym. Jest to dopuszczalne, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. Zgoda taka dotyczyć może sporu, który powstał między stronami, lub też pewnej kategorii sporów przyszłych. W szczególności w umowie licencyjnej możliwe jest umieszczenie postanowień dotyczących sposobu rozstrzygnięcia sporów wynikających z funkcjonowania umowy.

Zalety ADR są rozliczne. Przede wszystkim pozwalają na pełną kontrolę stron nad postępowaniem. O ile w ramach sądownictwa powszechnego strony są związane procedurą, składem sądu, zasadami dowodowymi itp., to w przypadku sporu rozstrzyganego alternatywnymi metodami sprawy te mogą być ukształtowane w sposób wygodny dla stron. Na przykład możliwe jest włączenie do składu orzekającego osoby o kwalifikacjach technicznych dotyczących technologii lub też specjalisty w zakresie obrotu na rynku, którego dotyczy umowa. W efekcie opisane powyżej niedogodności związane ze zróżnicowaniem przepisów pomiędzy poszczególnymi krajami zostają zniesione. Kolejną zaletą bardzo istotną w przypadku umów licencyjnych jest możliwość utrzymania faktu istnienia sporu oraz rozstrzygnięcia w tajemnicy. Alternatywne formy rozstrzygania sporów będą też często znacznie szybsze niż korzystanie z sądownictwa powszechnego. Istnieją różne formy alternatywnego rozwiązywania sporów. Podstawowymi dwoma są mediacja i arbitraż.

Mediacja może być szczególnie interesującą formą w przypadku stron umowy licencyjnej, gdzie ważnym celem jest uniknięcie antagonizowania stron. Mediacje są w istocie wspomaganą formą negocjacji. W ramach trwających już negocjacji strony mogą skorzystać z usług osoby niezwiązanej bezpośrednio ze sprawą.

Osoba ta może wspomóc je w negocjacjach, podkreślając wspólne interesy oraz proponując rozwiązania, które nie byłyby przez strony brane pod uwagę przede wszystkim ze względu na emocje związane z negocjacjami. Jej rola może także polegać na ustaleniu struktury negocjacji i zidentyfikowaniu punktów spornych. Co istotne, mediator nie przejmuje inicjatywy i nie ma żadnej mocy narzucić stronom rozwiązań, które uważa za słuszne. Pełni jedynie rolę służebną wobec stron i jedynie one mogą zdecydować o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu. Mediacja nie jest jeszcze specjalnie popularną formą rozstrzygania sporu w Polsce. Istnieją listy mediatorów utrzymywane przez liczne organizacje międzynarodowe, które mogą stanowić sugestię co do wyboru osób, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje w tym zakresie.

Drugą formą ADR jest arbitraż. Jest to w istocie postępowanie analogiczne do sporu sądowego, jednakże prowadzone jest nie przez zawodowych sędziów, a przez arbitrów. Skład sądu arbitrażowego rozstrzygającego daną sprawę może być ustalany ad hoc. Często stosowanym rozwiązaniem jest powoływanie przez każdą ze stron jednego arbitra. Arbitrzy uzgadniają następnie osobę superarbitra przewodniczącego postępowaniu. Istnieją też stałe sądy arbitrażowe, np. przy

Krajowej Izbie Gospodarczej albo przy Międzynarodowej Izbie Gospodarczej w Paryżu. Sądy te posiadają własny regulamin postępowania oraz listę arbitrów. Arbitrami są zarówno prawnicy, jak i osoby z innym doświadczeniem. Wyrok arbitrażu będzie jednoinstancyjny, bez możliwości zakwestionowania go przed sądem powszechnym (z pewnymi wyjątkami). Postępowanie, włącznie z rozprawami, jeżeli takowe będą przeprowadzane, będzie niejawne.