

Dariusz Trzmielak  
Szymon Byczko

# ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I NA UCZELNI

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Gdańsk 2010

**Autorzy:**

dr Dariusz Trzmielak  
dr Szymon Byczko

**Współpraca:**

Maciej Dzierżanowski  
Anna Ćwikałowska

**Recenzenci:**

dr hab. Aleksander Kappes  
dr Krzysztof Matusiak

**© Copyright by**

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27  
80-810 Gdańsk

**Redakcja językowa i korekta:**

Anna Korejwo

**Skład i projekt okładki**

Studio Graficzne Quickart

Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową



na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  
w ramach realizacji projektu "INNOpomorze - partnerstwo dla innowacji",  
finansowanego z poddziałania 8.2.2 POKL, zadania nr 2 "Barometr  
Innowacyjności - badania, analizy, monitoring", etap 1 (A) Identyfikacja  
stosowanych na świecie modeli zarządzania własnością intelektualną.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie

Poglądy i tezy przedstawione w publikacji nie muszą odzwierciedlać  
stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Prezentują  
jedynie stanowiska Autorów

Publikacja dostępna jest także  
w wersji elektronicznej na stronie [www.INNOpomorze.pl](http://www.INNOpomorze.pl)  
Nakład 300 egzemplarzy

ISBN 978-83-7615-065-9

# SPIS TREŚCI

|            |   |
|------------|---|
| Wstęp..... | 6 |
|------------|---|

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1. Wprowadzenie do zagadnienia własności intelektualnej..... | 9 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Własność intelektualna i własność przemysłowa jako<br>dobra niematerialne ..... | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Dobra chronione prawem .....                                                                             | 17 |
| 2.1.1. Rodzaje dóbr chronionych prawem przedmiotowym.....                                                     | 17 |
| 2.1.2. Rodzaje dóbr niematerialnych .....                                                                     | 17 |
| 2.1.3. Krzyżowanie się pojęć w ramach ogólnej kategorii dóbr<br>niematerialnych .....                         | 19 |
| 2.1.4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące dóbr<br>niematerialnych .....                                    | 19 |
| 2.1.5. Międzynarodowy charakter ochrony i jej zakres<br>terytorialny .....                                    | 21 |
| 2.2. Prawo autorskie do utworów .....                                                                         | 22 |
| 2.2.1. Przedmiot ochrony, pojęcie utworu. Utwór a inne dobra<br>niematerialne. Powstanie praw autorskich..... | 23 |
| 2.2.2. Prawo autorskie, treść i zakres poszczególnych praw .....                                              | 25 |
| 2.2.3. Autorskie prawa osobiste .....                                                                         | 25 |
| 2.2.4. Autorskie prawa majątkowe .....                                                                        | 26 |
| 2.2.5. Dysponowanie autorskimi prawami majątkowymi.....                                                       | 26 |
| 2.2.6. Zbycie praw autorskich – zasady ogólne .....                                                           | 26 |
| 2.2.7. Licencje .....                                                                                         | 28 |
| 2.2.8. Dozwolony użytek z praw autorskich .....                                                               | 29 |
| 2.2.9. Ochrona praw autorskich .....                                                                          | 30 |
| 2.3. Własność przemysłowa .....                                                                               | 31 |
| 2.3.1. Pojęcie własności przemysłowej, kategorie własności<br>przemysłowej; rozwiązania i oznaczenia .....    | 31 |
| 2.3.2. Rozwiązania.....                                                                                       | 32 |
| 2.3.3. Oznaczenia.....                                                                                        | 38 |
| 2.3.4. Dysponowanie prawami własności przemysłowej.....                                                       | 43 |
| 2.4. Ochrona własności przemysłowej.....                                                                      | 49 |
| 2.4.1. Uzyskanie praw ochronnych .....                                                                        | 49 |

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.4.2. Ochrona praw na gruncie przepisów zewnętrznych<br>– przykłady .....                                             | 49         |
| <b>3. Ścieżka ochrony własności intelektualnej.....</b>                                                                | <b>57</b>  |
| 3.1. Najważniejsze regulacje dotyczące ochrony własności<br>intelektualnej .....                                       | 58         |
| 3.2. Procedury uzyskiwania ochrony własności intelektualnej .....                                                      | 59         |
| 3.2.1. Procedura uzyskania patentu na wynalazek .....                                                                  | 63         |
| 3.2.2. Procedura zgłoszenia wzoru przemysłowego .....                                                                  | 66         |
| 3.2.3. Rodzaje opłat licencyjnych .....                                                                                | 70         |
| <b>4. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie .....</b>                                               | <b>73</b>  |
| 4.1. Zarządzanie własnością intelektualną a zarządzanie wiedzą.....                                                    | 74         |
| 4.2. Strategie transferu technologii .....                                                                             | 76         |
| 4.3. Wartość własności intelektualnej w przedsiębiorstwie .....                                                        | 79         |
| 4.4. Strategie ochrony własności intelektualnej<br>w przedsiębiorstwie .....                                           | 84         |
| 4.4.1. Strategie licencjonowania .....                                                                                 | 89         |
| 4.4.2. Strategia ochrony i sprzedaży własności intelektualnej<br>na rynkach .....                                      | 91         |
| 4.4.3. Strategie współpracy .....                                                                                      | 94         |
| 4.5. Rekomendacje dla przedsiębiorstw w województwie<br>pomorskim .....                                                | 96         |
| <b>5. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności<br/>naukowo-badawczej.....</b>                               | <b>101</b> |
| 5.1. Badania naukowe a przedsiębiorczość akademicka .....                                                              | 102        |
| 5.1.1. Działania komercjalizacyjne wyników prac badawczych.....                                                        | 102        |
| 5.1.2. Obszary aktywności w ramach przedsiębiorczości<br>akademickiej .....                                            | 104        |
| 5.2. Modele komercjalizacji wiedzy i transferu wyników badań .....                                                     | 106        |
| 5.2.1. Modele podziału dochodów z licencji własności intelektualnej<br>na wybranych uniwersytetach amerykańskich ..... | 107        |
| 5.2.2. Modele ochrony własności intelektualnej na uczelniach<br>Europejskich – przykłady z Cambridge i Cadiz .....     | 114        |
| 5.3. Strategie zarządzania własnością intelektualną<br>w działalności naukowo-badawczej.....                           | 122        |

|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.1. Własność intelektualna w aktywności naukowo-badawczej<br>i stymulowaniu transferu technologii .....                                         | 122 |
| 5.3.2. Zarządzanie własnością intelektualną i proces<br>komercjalizacji .....                                                                      | 126 |
| 5.3.3. Strategie ochrony własności przemysłowej poprzez budowę<br>strategii patentowania .....                                                     | 132 |
| 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną na największych uczelniach<br>w województwie pomorskim<br>(Anna Ćwikałowska, Maciej Dzierżanowski) ..... | 134 |
| 5.5. Rekomendacje dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych<br>w województwie pomorskim .....                                                   | 140 |

## **6. Wsparcie publiczne dla zarządzania własnością intelektualną... 155**

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. Instrumenty dostępne w kraju i w województwie pomorskim<br>(Anna Ćwikałowska) .....                       | 156 |
| 6.1.1. Instrumenty wspierające zarządzanie własnością intelektualną<br>dostępne w kraju .....                  | 156 |
| 6.1.2. Instrumenty wspierające zarządzanie własnością intelektualną<br>dostępne w województwie pomorskim ..... | 164 |
| 6.2. Rekomendacje dla Samorządu Województwa Pomorskiego .....                                                  | 165 |

## **Słowniczek ..... 172**

## **Literatura ..... 177**

## **Akty prawne ..... 181**

## **Źródła internetowe ..... 182**

## **Spis rysunków ..... 183**

## **Spis tabel ..... 184**

## **Aneks. Proponowana dokumentacja dotycząca własności intelektualnej ..... 185**

## Wstęp

Podstawowym warunkiem przekształcenia badań naukowych w wartość intelektualną i ekonomiczną jest budowanie ich wartości dla rynku. Badania naukowe powinny być oparte na wartości dla potencjalnych nabywców. Koncepcja badań podstawowych lub aplikacyjnych obok aspektów naukowych i technicznych powinna zawierać ocenę możliwości zastosowania lub wykorzystania na rynku. Na tej podstawie buduje się projekt dla potencjalnych odbiorców wyników badań i rozważa się strategię ochrony własności intelektualnej. Poszukiwaniem rynków dla wyników badań naukowych zajmują się centra transferu technologii (w ośrodkach naukowo-badawczych, w przedsiębiorstwach) lub centra samodzielnie działające na rynku. Budowanie wartości rynkowej dla wyników badań i nowych technologii powstałych zarówno w biznesie, jak i w środowisku naukowym ma podwójne znaczenie, kształtuje bowiem postawy prorynkowe wśród badaczy, wynalazców i twórców własności intelektualnej, ale również przedstawia, wyjaśnia korzyści, jakie płyną z wdrożenia projektu innowacyjnego na rynku. Z działaniami ukierunkowanymi na określenie potencjału rynkowego dla wyników badań i nowych technologii związane są strategię ochrony własności intelektualnej. Jednak powinny one stanowić pochodną decyzji dotyczącej strategii transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Innowacje zależą od czynników sprzyjających generowaniu pomysłów i zdolności ich wykorzystania. Należą do nich: współpraca środowiska akademickiego z przedsiębiorstwami, wzrost przedsiębiorczości (w dużym stopniu ukierunkowanej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw), zakładanie nowych firm w oparciu o wyniki badań i wiedzę środowiska akademickiego. Innowacyjność firm umożliwia zwiększenie ich konkurencyjności na rynku lokalnym i międzynarodowym. Dotyczy to zarówno ich wewnętrznej zdolności do tworzenia nowych technologii i produktów oraz stosowanych metod zarządzania i organizacji. Na poziom innowacyjności przedsiębiorstw wpływ ma również kultura, absorpcja i zastosowanie wiedzy firmy lub innych partnerów. Wzrost złożoności i kompleksowości nauki, techniki wiedzy, zmienność rynku po stronie popytowej oraz podażowej zwiększają ryzyko podjęcia innowacyjnej działalności gospodarczej i naukowo-badawczej. Dlatego nie tylko przedsiębiorstwa, ale i ośrodki naukowe oraz badawcze zwracają coraz większą uwagę na zarządzanie własnością intelektualną, która pozwala im zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Podstawowym warunkiem przekształcenia wynalazczości i badań naukowych w wartość intelektualną jest właściwe budowanie zasobów intelektualnych. Badania na uczelniach i w instytutach badawczych muszą mieć wartość dla potencjalnych

nabywców. Podejście rynkowe ma ogromne znaczenie w przekształceniu badań podstawowych w aplikacyjne, następnie w przedkonkurencyjne i wdrożenie nowych technologii i produktów. Od początku realizacji projektu badawczego naukowiec powinien kształtować jego wartość dodaną, która może przerodzić się w patent lub umowę *know-how*. Należy jednak pamiętać, że patentowanie lub umowa *know-how* jest jedną ze strategii komercjalizacji przez licencjonowanie. Patent nie może być wyłącznym celem działania naukowców i przedsiębiorców, prowadzi to bowiem do pominięcia wartości rynkowej innowacji i utrudnienia w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Dopiero ukształtowana wartość rynkowa umożliwia sprzedaż technologii i wyników badań. Podmiot gospodarczy powinien szukać możliwości skutecznego i efektywnego konkurowania. Jednym ze sposobów na utrzymanie lub polepszenie pozycji konkurencyjnej jest tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje. Szacując wartość technologii i rynku technologii, niezbędne jest przygotowanie i przeprowadzenie analizy ochrony własności intelektualnej. Oprócz działań marketingowych związanych z nową technologią lub jej komponentami należy także rozpoznawać wartość niematerialną dla biznesu.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli administracji publicznej, którzy poszukują wskazówek dotyczących zarządzania własnością intelektualną, informacjami o modelach i procesach występujących w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy. Szczególną grupę docelową dla autorów książki stanowią czytelnicy z województwa pomorskiego, praca bowiem uwzględnia instrumenty wsparcia publicznego dla zarządzania własnością intelektualną dostępne w województwie pomorskim. Dodatkowo autorzy wypracowali rekomendacje dla przedsiębiorstw, pracowników ośrodków naukowo-badawczych oraz administracji publicznej, które mogą być wskazówkami do skuteczniejszych działań innowacyjnych w regionie.

Publikację *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni* podzielono na sześć rozdziałów. Zasadnicze części obejmują: wprowadzenie do zagadnień własności intelektualnej, zagadnienia prawne związane z prawami autorskimi i własnością przemysłową, ścieżki ochrony własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i w działalności naukowo-badawczej oraz wsparcie publiczne dla zarządzania własnością intelektualną. Opracowanie zakończone jest przykładowymi umowami, które mogą być przydatne w działalności innowacyjnej związanej z ochroną własności intelektualnej.

Połączenie zagadnień prawnych i zarządzania własnością intelektualną miało na celu ukazanie aktów prawnych, procedur związanych z ochroną własności intelek-

tualnej oraz modeli i sposobów postępowania, by skutecznie chronić transfer technologii i komercjalizację wiedzy. Własność intelektualna skierowana do komercjalizacji powinna być zarządzana i budowana odmiennie niż własność intelektualna przeznaczona wyłącznie dla podniesienia poziomu nauki. Oddzielne potraktowanie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i w ośrodkach naukowych miało na celu uwypuklenie różnic w istniejącym podejściu do własności intelektualnej. Należy jednak dodać, że przedstawione strategie i podejście do wartości intelektualnej mogą być zastosowane w obu środowiskach. Komercjalizacja wyników badań oznacza wprowadzenie myślenia rynkowego do badań prowadzonych w ośrodkach naukowo-badawczych. Natomiast transfer nowych technologii do przemysłu wiąże się również z aktywnym włączaniem się naukowców we współpracę z biznesem lub w działalność gospodarczą.





**1**

**Wprowadzenie do  
zagadnienia własności  
intelektualnej**

Działalność innowacyjna stała się nie tylko wyzwaniem, ale podstawą strategii konkurencyjnych przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych. Bardzo wiele czynników wpływa na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, toteż jego ocena nie jest prostym zadaniem. Organizacje naukowe i biznesowe można oceniać, biorąc pod uwagę liczbę wynalazków i pomysłów, liczbę nowych firm powstałych jako firmy odpryskowe (*spin-off*), dochody ze sprzedaży licencji, liczbę zrealizowanych i zleconych badań naukowych, liczbę skomercjalizowanych technologii, patentów lub wniosków patentowych.

Ochrona patentowa jest jednym z wiodących wskaźników aktywności innowacyjnej. Zgłoszenia patentowe stanowią wskaźnik pierwszej innowacyjności (biernej innowacyjności). Wskazują raczej aktywność naukową niż biznesową, ale tworzą silny potencjał dla skomercjalizowania technologii. Dopiero aktywność biznesowa może przyczynić się do wdrożenia technologii i patentu, a w konsekwencji do utrzymania dalszej ochrony patentowej. Innowacyjność to także zmiany organizacyjne, kształtowanie dobrego wizerunku, kreowanie nowej marki, chronionych znakiem towarowym.

Podstawowe kwestie prawne niezbędne w zarządzaniu własnością intelektualną to: zdefiniowanie rodzaju dóbr chronionych prawem przedmiotowym, wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących prawa autorskiego do utworów oraz przybliżenie pojęcia własności przemysłowej. Prawidłowa ochrona własności intelektualnej wymaga znajomości rodzaju dóbr podlegających ochronie na gruncie prawa przedmiotowego. Dobra majątkowe materialne i dobra niematerialne stanowią punkt wyjścia w dyskusji i w zrozumieniu podstawowych pojęć dotyczących własności intelektualnej. Pozwala to na scharakteryzowanie dóbr niematerialnych jako dóbr osobistych twórcy, naukowca lub przedsiębiorcy. Kolejne zagadnienie to podstawowe regulacje prawne dotyczące dóbr niematerialnych (np. Kodeks cywilny, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne). Ważnym zagadnieniem jest również międzynarodowy charakter ochrony dóbr niematerialnych i jej zakres terytorialny.

Podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego to: przedmiot ochrony prawem autorskim, pojęcie utworu, powstanie praw autorskich oraz przedstawienie utworu w porównaniu z innymi dobrami niematerialnymi. Posiadanie autorskiego prawa majątkowego i niemajątkowego, dysponowanie autorskimi prawami majątkowymi, zbycie praw autorskich oraz licencjonowanie to kluczowe aspekty zarządzania własnością intelektualną. Kolejnymi ważnymi zagadnieniami są: autorskie prawa zależne, ochrona praw autorskich, roszczenia niemajątkowe i majątkowe.

Pojęcie własności przemysłowej, kategorie własności przemysłowej, takie

jak rozwiązania (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe) i oznaczenia, stanowią następny ważny element własności intelektualnej. Kolejne dwa obejmują aspekty związane z dysponowaniem prawami własności przemysłowej (zbycie praw i umowy licencyjne) oraz ochrony własności przemysłowej. Zarządzanie własnością przemysłową opiera się między innymi na podejmowaniu działań w celu uzyskania praw ochronnych oraz ochrony przed naruszeniem praw. Każdy menedżer w przedsiębiorstwie i na uczelni powinien orientować się w zagadnieniach roszczeń niemajątkowych i majątkowych, ochrony praw na gruncie przepisów zewnętrznych (szczególnie na podstawie k.c. oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest problemem nie tylko w skali krajowej, ale przede wszystkim międzynarodowej. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, międzynarodowa działalność przedsiębiorstwa i ośrodków naukowo-badawczych powinna być kluczowa podczas budowania strategii działalności.

Wiedza i możliwość jej użycia stają się źródłami przewagi konkurencyjnej we współczesnym biznesie. Tworzenie i wprowadzanie technologii na rynek, planowanie, identyfikacja rynków, negocjacje, efektywna realizacja i kontrola na przykład warunków umowy licencyjnej wynikają z wykorzystania wiedzy zdobytej na uczelni lub podczas działalności przedsiębiorstwa. Nie każda jednak wiedza umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Nie każdą wiedzę można swobodnie dysponować, kształtować i sprzedawać. Musi ona bowiem być odpowiednio formowana i zarządzana. Powinna zostać poddana rygorom zarządzania własnością intelektualną, którą tworzy. Innymi słowy, zarządzanie własnością intelektualną rozpoczyna się przez zidentyfikowanie wiedzy organizacji oraz jest uzupełnione o całą infrastrukturę organizacji, która pozwala akumulować tę wiedzę, ją eksploatować i wykorzystywać w działaniach firmy. Może wtedy powstać przedsiębiorstwo zdolne do szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Elementem realizacji celów przedsiębiorstwa związanego z budowaniem wartości firmy lub technologii i produktu są strategie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Powinny one odpowiedzieć na pytanie: co jest dla firmy bardziej opłacalne – kreowanie zasobów, czyli prowadzenie własnych inwestycji badawczych zmierzających do powstania nowatorskiego rozwiązania, czy pozyskiwanie ich z zewnątrz.

Wykorzystanie własności intelektualnej własnej firmy lub obcej odnosi się do strategii: licencjonowania, aliansów strategicznych, tworzenia firm technologicznych (np. *spin-off*, *spin-out*, *spin-in*, *start-up*), tworzenia firm *joint venture*. Nowe technologie można określić jako narzędzia i główną determinantę rozwoju ekonomicznego, wynikającego z tworzenia wartości dodanej przez firmy i dla firmy. Nie wystarczy

jednak dokonać wynalazku lub odkryć nową metodę produkcji, ponieważ w sektorze nowych technologii jest to naturalne. Może istnieć nawet kilkadziesiąt patentów dotyczących tylko jednego produktu. Z punktu widzenia zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, która występuje w nowych technologiach, produktach lub markach, najistotniejsza jest wartość, jaką ma upracticzniona wiedza dla nabywców. Sama wartość techniczna może odgrywać bardzo dużą rolę poznawczą i naukową, ale nie ma większego bezpośredniego znaczenia dla rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstwa i nie może być głównym wyznacznikiem siły komercyjnej. Dlatego autorzy wyjaśniają: jak interpretować własność intelektualną, co może stanowić wartość dla nabywców oraz jakie zastosować strategie ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Głównymi sposobami ochrony własności intelektualnej są między innymi strategie ochrony *know-how*, patentowania i ochrony znaków przemysłowych i użytkowych.

Zarządzanie własnością intelektualną w działalności naukowej i badawczej to zagadnienie ważne na rynku własności intelektualnej. Uczelnie i ośrodki badawcze eksperymentują z modelami komercjalizacji i wykorzystania *know-how*, by przyciągnąć dobrych studentów i odnieść sukces na polu nauki i edukacji. Z uczelni wyłaniają się firmy ponieważ wielu młodych ludzi aktywnie tworzy własne przedsiębiorstwa na podstawie wiedzy zdobytej na uczelni. Z kolei pracownicy naukowcy są świadomi, że mimo misji naukowej i edukacyjnej uniwersytetów nowe trendy związane z tworzeniem ośrodków akademickich trzeciej generacji są nieuchronne w gospodarce opartej na wiedzy. Autorzy publikacji omówili przedsiębiorczość akademicką na tle podejmowanych badań naukowych. Wiele firm powstało dzięki działaniom typu *spin-off* czy *spin-out*, a wiele ośrodków akademickich podniosło swoją renomę i jakość kształcenia dzięki wspieraniu działalności małych firm akademickich. Transfer własności intelektualnej z uczelni lub ośrodka badawczego jest jednak możliwy wtedy, gdy prawami autorskimi i prawami do własności przemysłowej odpowiednio się dysponuje i zarządza. Każdy ośrodek naukowy i badawczy powinien stworzyć swój wewnętrzny, model transferu wyników badań i komercjalizacji wiedzy na rynku. Najbardziej znane modele transferu wyników badań stosuje się na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. W modelach komercjalizacji bardzo ważny jest system przepływu informacji o nowych i nowatorskich rozwiązaniach oraz proces podejmowania decyzji i podziału wartości ekonomicznych pomiędzy pracodawcę i pracownika naukowego.

Strategie zarządzania własnością intelektualną w jednostce naukowej i badawczej oparte są głównie na sprzedaży wyników badań, *know-how*, licencji, patentowaniu wynalazków oraz na wnoszeniu własności intelektualnej do konsorcjów

badawczych. Modele transferu technologii i ochrony własności intelektualnej stanowią wskazania dotyczące ścieżki ochrony własności intelektualnej. W każdym modelu transferu narzędziem do zarządzania własnością intelektualną są przepisy wewnętrzne regulujące sposób postępowania w procesie komercjalizacji. Umożliwiają one podejmowanie aktywnych działań administracyjnych i zarządczych względem własności intelektualnej tworzonej w przedsiębiorstwie i ośrodkach naukowych i badawczych. Ochrona dobra niematerialnego będącego własnością firmy lub ośrodka naukowego wymaga wprowadzenia w organizacji przepisów regulujących procedury uzyskania i zabezpieczenia praw do wynalazków, nowych technologii, projektów racjonalizatorskich, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych. Ważne jest również uwzględnienie kosztów oraz zabezpieczenie źródeł ich finansowania. Poza tym przedsiębiorca i naukowiec muszą znać przepisy urzędów zajmujących się udzielaniem ochrony, ponieważ koszty, czas i zakres ochrony własności intelektualnej wyznaczają strategię transferu technologii i komercjalizacji wyników badań. Ochrona własności intelektualnej jest strategią realizacji celów rynkowych firmy i komercjalizacyjnych ośrodka naukowego lub badawczego. W ramach ochrony dóbr niematerialnych stosuje się różne narzędzia, takie jak prawo do utworu, *know-how*, patent wzoru użytkowego, przemysłowego i licencja. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni wpływa na skuteczność i efektywność wdrażania nowych rozwiązań powstałych na bazie wiedzy pracowników i innych interesariuszy.



# 2

**Własność intelektualna  
i własność przemysłowa  
jako dobra niematerialne**

Pojęcie własności intelektualnej obejmuje te wytwory działania człowieka, ewentualnie te jego dobra, które nie mają charakteru rzeczy, przedmiotów w rozumieniu materialnym. Ważną cechą tych wartości jest to, że funkcjonują jako koncepcje, rozwiązania, wytwory, których istotą jest myśl, albo, ujmując to w perspektywie cywilizacji informatycznej, sama informacja bez względu na sposób jej utrwalenia. Nie zmienia tego fakt, że niejednokrotnie dobra niematerialne mają postać materialną, na przykład utwór literacki, który istnieje w sensie abstrakcyjnym, ma także postać zindywidualizowanych egzemplarzy książki. Wartości tego rodzaju mają zasadnicze znaczenie wśród dóbr chronionych przez prawo, przykładem tej wzmożonej ochrony wartości sfery niematerialnej może być art. 30 Konstytucji RP, który traktuje przyrzoną godność człowieka jako źródło innych praw ludzkich i traktuje ją jako dobro nienaruszalne. Z tej niematerialnej wartości wypływają następne, takie dobra jak, dobre imię, wizerunek, zdrowie, życie. Innym przykładem wzmożonej ochrony dóbr niematerialnych, który będzie omówiony w niniejszym opracowaniu, są dobra osobiste człowieka, chronione w bezwzględny sposób przez art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Ochrona ta ma na celu usunięcie skutków naruszenia praw nawet wtedy, gdy jest ono dokonane bez winy naruszającego. Praktycznym, powszechnie znanym odzwierciedleniem stosowania tych zasad są reguły dotyczące sprostowań prasowych, które muszą być umieszczane nawet wtedy, gdy autor publikacji w dobrej wierze i z dołożeniem najwyższej staranności opracował tekst, który jednak ostatecznie okazał się nieprawdziwy.

Poza omówionymi motywami wzmożonej ochrony prawnej, związanymi z naturą człowieka, dobra niematerialne mają zasadnicze znaczenie czysto gospodarcze. Coraz częściej można się spotykać z działalnością gospodarczą opartą głównie na własności intelektualnej, która staje się podstawową wartością w przedsiębiorstwie. Wartość środków materialnych ma znikome znaczenie, najczęściej wtórne w stosunku do idei ich wykorzystania. Przykładu dostarcza sukces amerykańskiego Della, który podbił rynek dzięki własnej, unikatowej koncepcji systemu produkcji i sprzedaży komputerów, albo powodzenie tanich linii lotniczych, które przyjęły odmienny od dotychczasowego schemat organizacji przewozów lotniczych. Znane są także przykłady przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces dzięki starannemu wzornictwu czy też umiejętnemu marketingowi, między innymi Apple albo Nokia.

W pierwszej kolejności należy dokonać pewnego usystematyzowania w obrębie obszernego katalogu dóbr niematerialnych z uwzględnieniem, że dokonywane podziały nie zawsze będą jednoznaczne. Następnie zostały przedstawione kwestie związane z treścią, dysponowaniem i ochroną dóbr w wypadku ich zagrożenia.



## 2.1. Dobra chronione prawem

### 2.1.1. Rodzaje dóbr chronionych prawem przedmiotowym

W niniejszym opracowaniu omówiono prawa związane z dobrami niematerialnymi, głównie z punktu widzenia prawa cywilnego. Dobra te są pewnymi obiektami, którymi zajmuje się prawo cywilne i na jego gruncie tworzy się definicje i zasady ochrony.

Prawo cywilne wyróżnia pojęcie przedmiotu stosunku cywilnoprawnego. Pojęcie to dotyczy obiektów, z którymi wiążą się działania podmiotów prawa cywilnego (ludzi, osób prawnych, niepełnych osób prawnych). W umowie sprzedaży przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest to, co strony wskazują jako przedmiot transakcji (najczęściej są to rzeczy typu: dom, samochód, długopis). Dobra stanowiące przedmiot stosunków prawnych można, oprócz innych podziałów, podzielić na dobra materialne i niematerialne. Zgodnie z art. 45 k.c. rzeczami są tylko przedmioty materialne. Spośród tych przedmiotów materialnych wyodrębnia się kategorie, takie jak ruchomości, nieruchomości, rzeczy zbiorowe, przedsiębiorstwo itd. Pozostałe przedmioty stosunków cywilnoprawnych to dobra niematerialne, czyli te, które istnieją bez materialnej postaci lub też niezależnie od tej postaci. Przykładem „czystego” dobra niematerialnego może być zawartość pamięci komputerowej, która istnieje jedynie w postaci elektronicznej. Materialna postać nie przekreśla niematerialnego charakteru dobra, *corpus mechanicum* jest jedynie nośnikiem idei, koncepcji, generalnego rozwiązania. Oczywiście *corpus mechanicum* jest zazwyczaj samodzielnym przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, jako rzecz w rozumieniu wspomnianego już art. 45 k.c. (np. dzieło literackie istnieje jako abstrakcyjny twór, choć jednocześnie jest sprzedawane w postaci pojedynczych egzemplarzy).

### 2.1.2. Rodzaje dóbr niematerialnych

W ogólnej kategorii dóbr niematerialnych zawiera się wiele ich rodzajów. Pewne wartości mogą mieć różny charakter w zależności od kontekstu prawnego. Przykładem jest wizerunek człowieka, który może być nienaruszalnym dobrem osobistym, ale może także stać się swego rodzaju dobrem wspólnym (wizerunek powszechnie znanej osoby, pokazywanej w serwisach informacyjnych, materiałach dokumentalnych itp.).

Do kategorii dóbr niematerialnych zalicza się w szczególności: dobra osobiste, utwory, rozwiązania i oznaczenia.

### **Dobra osobiste**

Dobra osobiste stanowią atrybut osób fizycznych i prawnych, podlegający szczególnej bezwzględnej ochronie. Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, takie jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zasadę ochrony, na mocy art. 43 k.c., stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Jak widać, są to niematerialne wartości ściśle związane z danym podmiotem. Ich katalog jest jedynie przykładowy, o czym świadczy zwrot „w szczególności” użyty w Ustawie. W orzecznictwie sądowym wskazuje się na wiele innych dóbr osobistych o bardzo różnym charakterze, między innymi prawo do grobu albo prawo do loginu internetowego (*nick*). W przykładowym katalogu znajdują się różnego rodzaju wartości, często niezwiązane z działalnością gospodarczą, takie jak zdrowie czy swoboda sumienia. Z drugiej strony łatwo jednak zauważyć, że niektóre są po prostu efektami działalności twórczej człowieka. Inne znów, w zależności od kontekstu sytuacyjnego, mogą stanowić element prowadzonej działalności gospodarczej (np. można użyć mechanizmu prawnego do ochrony korespondencji elektronicznej przedsiębiorcy jako dobra osobistego w postaci tajemnicy korespondencji, niezależnie od innych narzędzi ochronnych).

Dobra osobiste są ściśle związane z podmiotem, któremu przysługują. Nie mogą więc być od niego oderwane czy przeniesione na inny podmiot. Można jedynie dokonać ich udostępnienia (np. przez wyrażenie zgody na korzystanie z wizerunku) albo zrzec się ochrony (np. opublikowanie własnej korespondencji w postaci książki). Niekiedy jednak ochrona jest tak rygorystyczna, że nawet zgoda uprawnionego nie pozwala na naruszenie. Przykładem jest próba zawarcia umowy o odpłatne nabycie organu do transplantacji, jest ona nieważna, nawet jeżeli dawca wyraża na to zgodę.

Warto zwrócić uwagę na to, że dobra osobiste podlegają bardzo ścisłej i rygorystycznej ochronie, zgodnie z art. 24 k.c. ich ochrona jest bezwzględna i niezależna od winy naruszającego dobro.

### **Własność intelektualna**

Własność intelektualna obejmuje swoim zakresem te dobra niematerialne, które podlegają ochronie niezależnie od tego, czy mają jakiegokolwiek praktyczne przeznaczenie. Na gruncie prawa polskiego zalicza się do niej utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Charakterystyczną cechą utworów jest to, że z chwilą ustalenia podlegają one ochronie z mocy prawa, nie wymagają więc

żadnej aktywności ze strony uprawnionego, w tym rejestracji.

### **Własność przemysłowa**

W ramach własności przemysłowej wyróżnia się rozwiązania i oznaczenia, czyli takie efekty pracy twórczej, które albo umożliwiają rozwiązanie pewnego problemu technicznego, albo służą oznaczeniu przedsiębiorcy i efektów jego działalności. Warunkiem ochrony jest jednak przemysłowa stosowność i rejestracja dobra w odpowiedniej formie. Brak rejestracji nie zmienia faktu, że dane dobro istnieje, ale znacząco utrudnia jego ochronę.

### **2.1.3. Krzyżowanie się pojęć w ramach ogólnej kategorii dóbr niematerialnych**

Jak można zauważyć z powyższych uwag, poszczególne kategorie dóbr mają nie do końca oczywisty i zamknięty charakter. Dobra osobiste obejmują swoim zasięgiem zarówno własność intelektualną, jak i przemysłową. Nie można także wykluczyć, że utwór w rozumieniu prawa autorskiego będzie jednocześnie podlegał ochronie jako rozwiązanie albo oznaczenie (przykładem takiej kumulacji może być oznaczenie linii lotniczych – LOT – w postaci stylizowanego żurawia, które jest nośnikiem zarówno identyfikacji, jak i dziełem twórczym). To zjawisko nie przeszkadza jednak w używaniu czy ochronie dóbr niematerialnych, jako że obowiązuje tu ochrona kumulatywna, przewidująca równoległe stosowanie wszystkich dostępnych regulacji. W zależności od potrzeb i kontekstu naruszenia prawa uprawniony może wybierać te środki prawne, które będą dla niego najskuteczniejsze.

### **2.1.4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące dóbr niematerialnych**

Konieczne jest wskazanie na pewne zasadnicze regulacje prawne dotyczące dóbr niematerialnych. Uczyniono to w takim zakresie, w jakim czytelnik powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności regulacji, i tak, by mógł w razie potrzeby odszukać właściwe źródło prawa.

### **Kodeks cywilny**

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) to akt prawny zawierający przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, jak i podstawowe narzędzie do stosowania innych regulacji. Z jednej strony, jak już wspomniano, art. 23, 24 i 43 k.c. wprowadzają pojęcie i zasady ochrony dóbr osobistych. Z drugiej zaś jest on uniwersalnym narzędziem do stosowania pojęć

wskazanych w innych ustawach. Doskonały przykład stanowią umowy licencyjne. Są one wprawdzie opisane w Ustawie Prawo własności przemysłowej, jednakże ich pełna treść jest możliwa do zbudowania dopiero po sięgnięciu do postanowień Księgi III k.c., poświęconej zobowiązaniom. Umowa licencyjna musi bowiem odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym każdej umowie przez k.c. Wykładnia niejasnej umowy czy też próba rozwiązania sporu na gruncie takiej umowy są dokonywane na podstawie przepisów k.c. Trzeba więc uznać, że jest to podstawowy akt prawny w zakresie ochrony własności intelektualnej.

### ***Prawo własności przemysłowej***

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508, z późn. zm.) stanowiła pierwsze nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie własności przemysłowej w okresie powojennym. Zastąpiła ona regulację Prawo wynalazcze i Ustawę o znakach towarowych i poszerzyła zakres ochrony w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami. Reguluje ona kompleksowo kwestie związane z wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, projektami racjonalizatorskimi, znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi i topografią układów scalonych. W ramach Ustawy uregulowano także kwestię ustroju i postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Należy ponadto wskazać na zagadnienia dotyczące umów licencyjnych, które mają praktyczne zastosowanie także wobec utworów chronionych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, know-how i innych dóbr niematerialnych nieopisanych w Ustawie.

Poza Ustawą pozostała jednakże istotna dziedzina blisko związana z prawem własności przemysłowej, a mianowicie kwestia nieuczciwej konkurencji. Jest ona regulowana w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211, z późn. zm.). Ustawę omówiono w dalszej części rozdziału.

### ***Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych***

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.) reguluje zagadnienia związane z prawami do utworów, wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2 tejże Ustawy. Ważne jest, aby pamiętać, że ochrona programów komputerowych, mimo ich oczywistego związku z własnością przemysłową, jest oparta właśnie na rozwiązaniach Ustawy o prawie autorskim (art. 74 i nast.). Wiąże się to z przyjętym w Europie modelem ochrony tych wartości, odmiennym niż w Stanach Zjednoczonych. Ustawa zawiera także wiele norm ochronnych, w tym prawnokarnych (art. 115 i nast.), dotyczących twórców. Trzeba

jednak pamiętać, że pewne zagadnienia nie zostały w niej kompleksowo ujęte. Jest tak na przykład z kwestią licencji, w praktyce do szczegółowego konstruowania umów licencyjnych dotyczących utworów stosuje się przepisy Ustawy Prawo własności przemysłowej i rozwiązania k.c.

### **Inne krajowe źródła prawa**

Wspomniana Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi głównie naruszeń praw na dobrach niematerialnych. Chroni ona zarówno te prawa, które są opisane w innych ustawach, jak i te wartości, które nie są objęte szczegółową ochroną. Na przykład art. 11 chroni tajemnicę przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, jaki charakter mają informacje objęte tą tajemnicą (może to być wiedza chroniona patentem, baza danych czy *know-how* wykorzystywane w działalności gospodarczej).

Istnieje wiele dóbr intelektualnych, będących wynikiem działalności człowieka, które nie mieszczą się w kategoriach chronionych przez prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, nie stanowią one bowiem ani utworów o charakterze twórczym, ani też nie są oznaczeniami czy rozwiązaniami. Te dobra są chronione przez odrębne akty prawne. Przykładowo, odmiany roślin, jako wynik działania hodowcy, mogą podlegać ochronie na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. nr 137, poz. 1300, z późn. zm.).

Innym przykładem wytworów intelektualnej działalności człowieka podlegających ochronie w odrębnej ustawie są bazy danych. Problemy z ich ochroną pojawiły się szczególnie od momentu, gdy uznano, że nie stanowią one utworu w rozumieniu prawa autorskiego ze względu na ich prosty odtwórczy charakter. Jednak pomysł stworzenia samej bazy i włożona w to praca bez wątpienia stanowią wartość niematerialną. Kwestie praw do stworzonej bazy danych rozwiązuje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

### **2.1.5. Międzynarodowy charakter ochrony i jej zakres terytorialny**

Prawo krajowe dotyczące ochrony dóbr intelektualnych ma swoje oparcie w regulacjach międzynarodowych. Powszechne związanie traktatami międzynarodowymi w zakresie ochrony własności intelektualnej powoduje, że standardy ochrony są bardzo zbliżone w poszczególnych krajach. W rzeczywistości większość ustawodawstwa krajowego stanowi bowiem implementację rozwiązań międzynarodowych, wynikających z umów ratyfikowanych przez Polskę. Najważniejszymi aktami prawa międzynarodowego, które wprowadzają uniwersalne

standardy ochronne, są: Konwencja o ochronie własności przemysłowej podpisana w Paryżu 20 marca 1883 roku, znana jako Konwencja paryska; Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podpisana w Sztokholmie 14 lipca 1967 roku, zwana Konwencją WIPO; porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, znane jako TRIPS.

Zarówno prawo krajowe, jak i prawo Unii Europejskiej stanowią w znacznej mierze odzwierciedlenie norm i zasad wykształconych na gruncie wymienionych wyżej traktatów międzynarodowych. Trzeba jednak pamiętać, że źródłem prawa wewnętrznego jest prawo krajowe. Ochrona udzielona na podstawie regulacji wewnętrznej, krajowej nie ma zazwyczaj zasięgu międzynarodowego, a systemy ochronne mogą być znacząco odmienne, chociażby ze względu na różnice kulturowe i przyjęte systemy wartości pozaprawnych. Doskonałym przykładem jest ochrona programów komputerowych. W krajach europejskich udziela się jej na podstawie rozwiązań przepisów prawa autorskiego, na zasadach odpowiednich do utworów literackich. Daje to stosunkowo prostą ochronę, niewymagającą rejestracji i szczególnych działań ze strony twórcy. Inaczej natomiast reguluje się to zagadnienie w Stanach Zjednoczonych, gdzie programy komputerowe podlegają patentowaniu, tak jak wynalazki. Prowadzi to do niespójności systemów ochrony i poważnych problemów w obrocie międzynarodowym, o czym więcej w dalszej części rozdziału.

Inny przykład to odmienne zasady dotyczące nieuczciwej reklamy porównawczej, która jest niezwykle ograniczona w polskim systemie prawnym, a w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, dopuszczalna niemal bez ograniczeń.

## **2.2. Prawo autorskie do utworów**

Przed przejściem do zagadnień związanych z własnością przemysłową należy omówić kwestie dotyczące prawa autorskiego. Jest to konieczne z kilku względów. Po pierwsze prawo autorskie stanowi skuteczny i wydajny system ochrony własności intelektualnej, który może mieć swoje zastosowanie w stosunku do tych efektów działalności gospodarczej, które stanowią swego rodzaju dobra pośrednie, na przykład będące jednocześnie wzorami przemysłowymi i utworami. Po drugie prawo autorskie chroni jeden z ważniejszych wytworów działalności gospodarczej, jakimi są obecnie programy komputerowe. Po trzecie konieczne jest wskazanie granicy między przedmiotami ochrony na gruncie poszczególnych systemów, tak by móc wybrać

właściwe narzędzie prawne.

### **2.2.1. Przedmiot ochrony, pojęcie utworu. Utwór a inne dobra niematerialne. Powstanie praw autorskich**

Definicję utworu, jako przedmiotu ochrony, sformułowano w art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicja ta wymaga rozwinięcia kilku jej elementów i wskazania ich praktycznego znaczenia.

Utworem może być tylko przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, co oznacza, że wymaga się od utworu pewnej minimalnej ilości wkładu własnego, inwencji, pomysłowości ze strony autora. Inwencja musi prowadzić do indywidualizacji utworu, tak by odróżniał się on wystarczająco od utworów podobnych. Brak inwencji, samodzielności powoduje powstanie obiektu o charakterze rzemieślniczym, powtarzalnym lub nawet seryjnym, niebędącym utworem. Granice pojęcia utworu są płynne i zależne od ocen indywidualnych, chociaż – jak się wydaje – w większości wypadków nie powinno być wątpliwości co do charakteru dzieła. Trzeba jednak zauważyć, że cechą utworu zachowują także adaptacje, opracowania czy wykonania cudzych utworów przy jednoczesnym obowiązku wskazania źródła koncepcji.

Utwór staje się przedmiotem ochrony w momencie ustalenia w jakiejkolwiek postaci. Ustalenie nie oznacza, że utwór ma być ukończony. Wiele utworów pozostaje nieukończonych na zawsze, mimo pełnej ochrony prawnoautorskiej. Prawo wymaga jedynie ustalenia, czyli doprowadzenia utworu do takiej postaci, która umożliwia określenie jego charakteru, ram, cech indywidualizujących. Także w tym wypadku granice mogą być niejednoznaczne, łatwo wyobrazić sobie to na przykładzie procesu wyłaniania rzeźby z gliny lub drewna – który jest procesem ciągłym. Bez wątpienia jednak wytwory na etapie prac projektowych: szkice, rysunki wstępne, programy komputerowe na poszczególnych etapach rozwoju, są objęte ochroną. Także niedokończone i porzucone przez twórcę dzieło podlega ochronie.

Dla ochrony na gruncie przepisów prawa autorskiego nie ma znaczenia to, czy dzieło ma jakiekolwiek zastosowanie, czy nawet wartość materialną. Chronione przez prawo są więc także utwory nieskomercjalizowane, nieprzeznaczone do komercjalizacji, tworzone na własny użytek czy w tajemnicy.

W art. 1 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia się różne postaci utworów, ze względu na sposób ich wyrażenia i utrwalenia. Trzeba podkreślić, że jest to jedynie przykładowy katalog, ponieważ chroni się utwory

bez względu na sposób ich wyrażenia, także w sytuacji gdy sposób wyrażenia był nieznany lub nieosiągalny w momencie tworzenia Ustawy.

Zgodnie z omawianym przepisem przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
- plastyczne;
- fotograficzne;
- lutnicze;
- wzornictwa przemysłowego;
- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
- muzyczne i słowno-muzyczne;
- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
- audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawa chroni wyłącznie sposób wyrażenia utworu, a nie jego ideę. Na przykład chroni konkretną książkę jako dzieło literackie, a nie pomysł na książkę w znaczeniu koncepcji wydarzeń, które mają być opisane. Praktyczną ilustrację tego zagadnienia stanowi słynny spór o prawa autorskie do cyklu książek *Harry Potter*: autorka innego wcześniejszego cyklu książek o młodym czarodzieju usiłowała – bezskutecznie – dochodzić swoich praw, twierdząc, że koncepcja cyklu jest jej własnością i została już wcześniej wykorzystana. Mimo wykazania, że rzeczywiście wcześniej napisała utwór o przygodach młodego czarodzieja i – bez większego powodzenia – opublikowała go, powództwo oddalono ze względu na niedopuszczalność ochrony samej idei.

Opracowania, tłumaczenia, przeróbki, adaptacje stanowią samodzielny utwór i jednocześnie wymagają zgody autora pierwowzoru. Tworzą one prawo zależne od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Podobnie jest w przypadku praw autorskich do zbiorów, antologii, wyborów o twórczym charakterze, nawet jeżeli w ich skład wchodzi materiały niechronione (np. ze względu na wygaśnięcie praw majątkowych autorskich albo w sytuacji gdy jest to autorstwo anonimowe).

Ustawa jednoznacznie wyłącza spod ochrony odkrycia (niebędące wytworem, a jedynie stwierdzeniem istniejącego zjawiska), idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Trzeba zaznaczyć, że stworzone na własny użytek metody działania i procedury mogą być chronione przez inne przepisy, na



przykład jako tajemnica przedsiębiorstwa (art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Nie stanowią utworu, zgodnie z art. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, takie wytwory, jak akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe. Jak jednak zauważono wcześniej, zbiory, antologie, opracowania tych materiałów mogą być samodzielnym przedmiotem prawa autorskiego (np. zbiór przepisów prawa utworzony według twórczego klucza, z nowatorskim systemem wyszukiwania lub indeksowania). Wymienione obiekty podlegają jednak niekiedy ochronie na mocy szczególnych regulacji.

Ochrona na gruncie przepisów prawa autorskiego powstaje w momencie ustalenia utworu niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust 4) i nawet w wypadku braku świadomości autora, co do posiadanych uprawnień i praw autorskich. System ten jest odmienny od systemu amerykańskiego, wymagającego uzyskania rejestrowanego *copyright*.

### 2.2.2. Prawo autorskie, treść i zakres poszczególnych praw

Prawo autorskie przysługuje twórcy, czyli temu, kto własną inwencją doprowadził do powstania utworu. Przypadek współtwórców opisuje art. 9 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W praktyce należy uznać, że zazwyczaj powstaje tu współwłasność, oparta na równych udziałach twórców w przysługujących im prawach. Utwór wykonany w ramach umowy o pracę przysługuje pracodawcy w zakresie autorskich praw majątkowych.

### 2.2.3. Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste mają najsilniejszy charakter, nie są ograniczone czasowo i są skuteczne wobec wszystkich. Istotą tych praw jest nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu się więź twórcy z utworem. W ramach tej więzi twórca ma prawo do następujących pojedynczych uprawnień:

- autorstwa utworu, czyli traktowania utworu jako wyniku jego działalności indywidualnej i zakazu zawłaszczania go przez innych (np. powoduje to, między innymi, niemożliwość zawłaszczenia utworów anonimowych, które są na zawsze związane z rzeczywistym twórcą, mimo że jest on nieznany);
- oznaczania utworu swoim nazwiskiem, co połączone jest z zakazem jego pomijania, a tym bardziej wskazywania innej osoby jako autora. W ramach tego uprawnienia twórca ma prawo ukryć swoje autorstwo, publikując utwór anonimowo lub pod pseudonimem;

- nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Ma to szczególne znaczenie w wypadku utworów podlegających odtwarzaniu lub zwielokrotnianiu;
- decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności, w tym decydowania o nieudostępnianiu utworu lub nieudostępnianiu w określonym czasie (np. pamiętniki publikowane we wskazanym czasie po śmierci autora);
- nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, co oznacza między innymi prawo do nadzoru nad wydaniem książek, tłumaczeniami, wykonaniami dzieł scenicznych itd.

#### **2.2.4. Autorskie prawa majątkowe**

Autorskie prawa majątkowe mają charakter zbywalny i są ograniczone w czasie. Podstawowy termin ich trwania to 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Treścią praw majątkowych, zgodnie z art. 17 Ustawy, jest wyłączone prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ustawa zawiera w art. 19 i nast. zasady dotyczące wynagrodzenia należnego niektórym autorom takich utworów, jak: muzyczne, literackie czy filmowe.

#### **2.2.5. Dysponowanie autorskimi prawami majątkowymi**

Jak już wspomniano, przeniesienie praw autorskich może dotyczyć wyłącznie praw majątkowych. Może nastąpić zarówno w ramach czynności między osobami żyjącymi, jak i przez dziedziczenie. Nabywca ma prawo przenieść prawa autorskie na kolejne osoby, chyba że co innego wynika z czynności prawnej, na której podstawie nabył te prawa.

#### **2.2.6. Zbycie praw autorskich – zasady ogólne**

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera żadnych konkretnych konstrukcji dotyczących umów przenoszących prawa autorskie. Trzeba ich szukać w Kodeksie cywilnym. Prawo autorskie zajmuje się jednak pewnymi zasadami dotyczącymi przenoszenia praw autorskich majątkowych, które są niezależne od tego, jaki konkretny instrument do dokonania takiej czynności zostanie wybrany. Najpierw więc omówiono ogólne zasady, a następnie ich zastosowanie w wypadku poszczególnych umów przenoszących prawo na inny podmiot.

Po pierwsze Prawo autorskie reguluje zagadnienie formy czynności. W art. 53 stwierdza się, że przeniesienie praw autorskich wymaga umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przepis ten stanowi szczególną

regulację, ponieważ na podstawie Kodeksu cywilnego obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą nie jest wymagana żadna szczególna forma do dokonywania czynności prawnych. Oczywiście przeniesienie praw autorskich w innej formie, mocniejszej niż zwykła forma pisemna (np. forma aktu notarialnego, forma pisemna z datą pewną) jest całkowicie skuteczna. Dochowanie formy pisemnej wymaga podpisania dokumentu przez obie strony. Możliwe jest także dokonanie wymiany jednostronnie podpisanych dokumentów. Niedochowanie formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność, która nie może być następnie usunięta – w grę wchodzi jedynie ponowne zawarcie umowy. Nieważność powoduje nieosiągnięcie przez strony zamierzonego skutku: prawa autorskie pozostają przy pierwotnie uprawnionym, a ewentualnie dokonana zapłata podlega zwrotowi jako kwota świadczona bez podstawy prawnej.

Treść umowy musi mieć jednoznaczny charakter określający ostateczne przeniesienie prawa, co skutkuje tym, że twórca traci prawo do wykonywania autorskich praw majątkowych, a nabywca je zyskuje. Brak takiego jednoznacznego wskazania prowadzi jedynie do udzielenia licencji na korzystanie z utworu. Możliwe jest także dokonanie takiej czynności, w wyniku której twórca zachowa prawo autorskie w postaci prawa zależnego, mimo przeniesienia ogółu swoich uprawnień na inną osobę. Przeniesienie praw autorskich jest z reguły odpłatne, nawet w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest wskazane w umowie, to należy się ono twórcy. Bezpłatny charakter przeniesienia prawa musi być jednoznacznie wskazany w umowie.

Na koniec rozważań dotyczących przenoszenia praw autorskich należy omówić konsekwencje przeniesienia egzemplarza utworu. Jak wspomniano, prawa autorskie obejmują jedynie utwór jako dobro niematerialne, a nie poszczególne jego wykonania, egzemplarze, powielone kopie. Zgodnie z art. 52 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie egzemplarza utworu nie oznacza przeniesienia praw do utworu jako całości, nabywca uzyskuje jedynie uprawnienie do używania, korzystania z danego egzemplarza. Na gruncie własności intelektualnej skutki przeniesienia takiego uprawnienia do używania utworu określa się jako wyczerpanie praw autorskich w zakresie, w jakim są one zawarte w danym egzemplarzu. Twórca traci więc uprawnienia do tego egzemplarza, który może być zniszczony, zużyty, sprzedany przez nabywcę. Zagadnienie to sprawia liczne problemy, zwłaszcza w wypadku takich utworów, które mogą być łatwo kopiowane (m.in. nagrania muzyczne, filmy, audiobooks, książki). Zagadnienie, na ile nabyte prawo do egzemplarza uprawnia do jego kopiowania i dalszego udostępniania, przedstawiono później. Ma ono znaczenie uniwersalne i występuje także w wypadku między innymi patentów.

Przeniesienie praw autorskich może dotyczyć ogółu praw majątkowych, może także dotyczyć jedynie poszczególnych uprawnień, przykładowo w zakresie wykorzystywania utworu na poszczególnych polach eksploatacji. Konstrukcje konkretnych czynności przenoszących prawa autorskie można znaleźć w przepisach Kodeksu cywilnego. Typowe przykłady czynności, w których ramach może dochodzić do przejścia praw autorskich, to umowa sprzedaży (art. 535 i nast.), umowa darowizny (art. 888 i nast), zamiany (art. 603 i nast.). Zagadnienia dotyczące wniesienia praw autorskich jako wkładu do spółki regulują z kolei przepisy Kodeksu spółek handlowych, ujmując je odrębnie dla spółek osobowych i kapitałowych. Trzeba także pamiętać, że strony umowy przenoszącej prawa autorskie mogą skonstruować własną umowę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Uprawnienie do takiego indywidualnego kształtowania stosunków umownych, szczególnie poprzez tworzenie własnej konstrukcji, wynika z art. 353<sup>1</sup> k.c., który statuuje zasadę swobody umów.

### **2.2.7. Licencje**

Udzielenie licencji polega jedynie na zezwoleniu przez uprawnionego na to, aby inny podmiot korzystał z praw w zakresie wskazanym w licencji. Udzielenie licencji jest częstym sposobem czerpania korzyści, na przykład z utworów muzycznych, literackich, filmowych. Najczęściej twórca sam nie zajmuje się dystrybucją dzieła, a jedynie udziela stosownej licencji, uzyskując w zamian udział w zyskach jako wynagrodzenie. Zgodnie z art. 66 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu na okres 5 lat i na terenie państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Wynika z tego, że licencja jest ograniczona czasowo i terytorialnie, a wszelkie odmienności w tym zakresie muszą być jednoznacznie wskazane w umowie. Podobnie jak umowa o przeniesienie praw autorskich, także umowa licencyjna wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Bardziej szczegółowe zagadnienia związane z licencjami uregulowano w art. 67 tejże Ustawy.

Wyróżnia się licencje wyłączne i niewyłączne. Pierwsza z nich uniemożliwia udzielania licencji przez autora na rzecz innych osób, a druga dopuszcza równoległe udzielanie licencji wielu podmiotom. Jeżeli umowa nie stwierdza inaczej, licencje mają charakter niewyłączny. Uprawniony z licencji nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że wyraźnie wynika to z treści zawartej umowy. Umowa licencyjna powinna jednoznacznie wskazywać wszystkie pola eksploatacji, jakie obejmuje. Podobnie jak w przypadku zbycia domniemywa się, że umowa ma charakter odpłatny, a w razie braku wynagrodzenia lub wynagrodzenia rażąco

naruszającego prawa uprawnionego twórcy może żądać podniesienia wynagrodzenia przez sąd.

W interesie twórcy jest zazwyczaj to, aby licencjodawca przystąpił do wykorzystywania prawa, które uzyskał. Wynika to ze struktury wynagrodzenia w umowie licencyjnej, które najczęściej zależy od liczby wykonań utworów, liczby sprzedanych kopii, sprzedanych egzemplarzy, wielości odtworzeń albo prezentacji. Brak aktywności licencjodawcy jest więc często niekorzystny dla licencjodawcy i dlatego, zgodnie z art. 57 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w wypadku nieprzystąpienia do upowszechniania utworu w okresie wskazanym w umowie licencjodawca ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dokonania wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu może odstąpić od umowy. W takiej sytuacji autor ma prawo do odszkodowania, a w szczególności do wyrównania strat spowodowanych brakiem wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu.

### **2.2.8. Dozwolony użytek z praw autorskich**

Problematyka dozwolonego użytku z chronionych utworów dotyczy takich sytuacji, w których dochodzi do dysponowania utworami (egzemplarzami utworów) niewymagającego zgody twórcy i nie powodującego powstania obowiązku zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz. Istotą regulacji jest takie zrównoważenie rozwiązań, które pozwoli na swobodne korzystanie z dorobku artystycznego lub naukowego przez osoby, które nabyły prawa do egzemplarza utworu, a jednocześnie będzie chroniło twórców przed masowym wykorzystywaniem ich praw autorskich bez jakichkolwiek korzyści. Problem jest doskonale znany i nagłośnieiony głównie w związku ze zjawiskiem udostępniania utworów w internecie oraz masowym kopiowaniem utworów na użytek szerokiego kręgu odbiorców. Punktem wyjścia musi być stwierdzenie, że z chwilą nabycia egzemplarza utworu (książka, płyta, inny nośnik) uzyskuje się prawo własności do tego egzemplarza i prawo dysponowania nim. Prawo musi jednak rozstrzygnąć granicę, poza którą dysponowanie egzemplarzem może naruszyć autorskie prawa majątkowe. Jest oczywiste, że można kupić książkę i następnie po jej przeczytaniu podarować ją innej osobie. Nie budzi także wątpliwości, że nie można tej samej książki skopiować w tysiącu egzemplarzy i jej sprzedawać bez wynagrodzenia dla autora. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przykładami znajduje się jednak mnóstwo sytuacji pośrednich.

Wykorzystywanie egzemplarzy utworów do użytku osobistego jest ujęte w regulacji art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem: „Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już

rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego". Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Artykuł 23 ust. 2 wspomnianej Ustawy precyzuje zagadnienie własnego użytku osobistego poprzez wskazanie, że dotyczy on pojedynczych egzemplarzy, wykorzystywanych przez osoby pozostające w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Mniejsze kontrowersje wynikają z innych sytuacji dozwolonego użytku wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które dotyczą przede wszystkim sytuacji wykorzystywania niekomercyjnego i naukowego bądź dydaktycznego. Artykuł 26 tej Ustawy reguluje kwestię udostępniania utworów w ramach sprawozdań o aktualnych zdarzeniach, art. 27 – zagadnienie wykorzystywania utworów przez instytucje naukowe w celach badawczych, a art. 28 – ich wykorzystywanie przez biblioteki, archiwa i szkoły. Wykorzystywanie utworów w celach dydaktycznych jest uregulowane w art. 29 Ustawy.

W żadnym wypadku dozwolony użytek nie może pomijać praw osobistych twórcy, w tym konieczne jest podanie informacji o autorze i zachowanie integralności i spójności artystycznej dzieła. Niedopuszczalne więc jest, pod pozorem dozwolonego użytku, wyśmiewanie dzieła, karykaturalne jego przedstawianie czy przypisywanie autorstwa innej osobie.

### **2.2.9. Ochrona praw autorskich**

W wypadku naruszenia autorskich praw majątkowych uprawnionemu przysługuje przede wszystkim prawo do zaniechania działań naruszających prawo. W praktyce najczęściej chodzi o zaprzestanie sygnowania utworu własnym nazwiskiem albo zaniechanie przypisywania autorstwa w inny sposób. W razie konieczności naruszający powinien także złożyć odpowiednie publiczne oświadczenie, którego treść ma na celu potwierdzenie rzeczywistego stanu rzeczy dotyczącego zakresu praw autorskich.

W wypadku naruszenia praw majątkowych uprawniony ma możliwość skorzystania ze środków prawnych mających na celu zaniechanie naruszeń oraz uzyskanie stosownego wyrównania szkód majątkowych. Artykuł 79 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych daje prawo żądania odszkodowania, a także prawo żądania wydania bezprawnie uzyskanych korzyści (np. zysku z nielegalnie sprzedawanego cudzego oprogramowania, kopiowanego wbrew uzyskanej licencji).

Trzeba na koniec zwrócić uwagę na to, że naruszenie praw autorskich może nawet prowadzić do odpowiedzialności karnej naruszającego: zawłaszczanie autorstwa cudzego utworu jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku. Kwestie odpowiedzialności karnej regulują art. 117 i następne Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

### 2.3. Własność przemysłowa

#### 2.3.1. Pojęcie własności przemysłowej, kategorie własności przemysłowej: rozwiązania i oznaczenia

Pojęcie własności przemysłowej łączy się z pierwotnym i podstawowym aktem prawa międzynarodowego – Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej. To, że pierwsza międzynarodowa regulacja dotycząca tego zagadnienia została uchwalona w drugiej połowie XIX wieku, świadczy o tym, jak istotne znaczenie ma własność przemysłowa we współczesnym obrocie gospodarczym. Konwencja ta zalicza do własności przemysłowej prawa podmiotowe, których przedmiotami są: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Polska Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku zajmuje się, oprócz powyższych zagadnień, także kwestią topografii układów scalonych i projektami racjonalizatorskimi, a wyłącza kwestie zwalczania nieuczciwej konkurencji, co jest regulowane w odrębnej ustawie.

Konieczna jest analiza pojęcia „własność przemysłowa”, by w pełni zrozumieć to zagadnienie. Z jednej strony odwołuje się ono do prawa własności, które jest typowym, pierwotnym przejawem prawa podmiotowego, skutecznego wobec wszystkich, czyli – jak się to określa w nauce – prawa *erga omnes*. Artykuł 140 i nast. k.c. wyznaczają granice prawa podmiotowego własności. Jego podstawową cechą jest to, że właściciel może w ramach swego prawa swobodnie korzystać z rzeczy i nią dysponować. Prawo to ma także charakter ochronny: nikt nie może naruszać praw właścicielskich i jest skuteczne wobec każdego z mocy Ustawy, niezależnie od woli i wiedzy innych podmiotów. Celem odwołania się do pojęcia własności jest wskazanie mocy i zakresu praw chroniących dobra intelektualne. Ochrona daje wyłączność, prawo decydowania i jest automatycznie skuteczna wobec wszystkich. Jest to szczególnie istotne, gdy przedmiot ochrony nie ma wymiaru materialnego i jest dostępny dla szerokiego kręgu osób (np. w internecie). Ten bezwzględny wymiar praw na dobrach intelektualnych podlega obecnie pewnej krytyce. Zwraca



się uwagę zwłaszcza na fakt, że dobra intelektualne rzadko są wytworem tylko jednego podmiotu. Najczęściej są one efektem długotrwałego procesu twórczego, a uprawniony, na przykład dzięki patentowi, wykorzystując wiedzę i powszechnie dostępny dorobek, doprowadził do nowego zastrzeżonego rozwiązania tylko w wyniku pewnych końcowych działań. Ma to szczególne znaczenie w krajach, w których patentowanie jest procesem stosunkowo łatwym i niewymagającym wytworzenia rozwiązania rzeczywiście nowatorskiego. Przykładem odejścia od sztywnych „własnościowych” zasad ochrony własności intelektualnej są nowe narzędzia prawne, takie jak *open source* czy *creative commons*, które zostaną omówione w podrozdziale Dysponowanie prawami własności przemysłowej.

Określenie własności jako przemysłowej wiąże się ze źródłem praw na dobrach intelektualnych. Chodzi o te dobra, które (w przeciwieństwie do dóbr chronionych przez prawo autorskie) są nierozdzielnie związane z działalnością zawodową i gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że sferę przemysłową, z którą związane są dobra chronione, trzeba rozumieć szeroko, także jako działalność pośrednio związaną z działalnością gospodarczą, na co wskazuje choćby art. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tą regulacją zasady ochrony własności przemysłowej dotyczą podmiotów, „które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej”.

### 2.3.2. Rozwiązania

Jak już wspomniano, Ustawa Prawo własności przemysłowej zajmuje się dwiema głównymi grupami dóbr. Pierwsza to rozwiązania o charakterze technicznym. Druga to oznaczenia, które mają na celu identyfikację efektów działalności gospodarczej w obrocie. Głównym modelowym rozwiązaniem jest wynalazek chroniony za pomocą patentu. Pozostałe rozwiązania to: wzory użytkowe, wzory przemysłowe i efekty działalności racjonalizatorskiej.

#### **Wynalazki**

Zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej „patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”. Definicja ta zawiera elementy wymagające doprecyzowania. Ustalenie rozwiązania o charakterze wynalazku wiąże się z oceną jego nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowności. W art. 25 ust. 1 omawianej Ustawy stwierdza się, że „wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki”. Dalsza część omawianego przepisu wiąże kwestię wymaganej nowości rozwiązania z jego wcześniejszym ujawnieniem.



Rozwiązanie nie jest więc nowe, jeśli było wcześniej ujawnione „poprzez opis (choćby ustny), stosowanie, wystawienie lub w inny sposób”. Z ujawnieniem równoważne jest zawarcie opisu w zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, nawet jeśli opisy tego rodzaju nie stały się jeszcze jawne i znajdują się na etapie badania zgłoszenia patentowego. Niezwykle istotny jest zasięg wymaganej nowości. Otóż wynalazek musi być rozwiązaniem nowym w skali globalnej, opisanie wynalazku, nawet w odległym kraju, bez wiedzy zgłaszającego pozbawia go cechy nowości. Rozwiązanie takie może korzystać z innego rodzaju ochrony (np. jako *know-how* albo tajemnica przedsiębiorstwa), ale nie może już skorzystać z ochrony patentowej. Przez upublicznienie rozwiązania blokuje się i to w skali światowej, możliwość opatentowania go przez inny podmiot. Za spełniające przesłankę nowości uważa się rozwiązanie, które dotyczy nowego zastosowania już znanego wcześniej rozwiązania (np. nowe zastosowanie dla znanej już wcześniej substancji chemicznej). Ta ostatnia sytuacja umożliwia przedłużanie patentów na przykład na leki, znalezienie nowego zastosowania dla znanej od lat substancji może umożliwić jej dalszą ochronę jako leku o nowym spektrum użyteczności. Doskonałym przykładem jest aspiryna, która pojawia się w obrocie jako lek na coraz to nowe dolegliwości.

Kolejną cechą rozwiązania, konieczną, aby stanowiło ono wynalazek, jest uzyskanie przez nie odpowiedniego poziomu wynalazczego: w art. 26 Prawa własności przemysłowej stwierdza się, że wynalazek uważa się za wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Nie ulega wątpliwości, że przesłanka ta ma charakter wartościujący. Obecnie w celu sprecyzowania jej stosowania przyjmuje się, że rozwiązanie o odpowiednim poziomie wynalazczym to takie, które jest nieoczywiste, zaskakujące dla dyplomowanego specjalisty z danej dziedziny. Poziom wynalazczy mają również rozwiązania banalne, proste, do których stworzenia użyto znanych komponentów, składników, substancji. Muszą jednak osiągać odpowiedni poziom wynalazczy. Przykładu dostarcza chociażby opatentowane rozwiązanie w postaci karteczek jednostronnie posmarowanych klejem i używanych do umieszczania notatek, o nazwie Post-it. Warto zaznaczyć, że charakterystyczny żółty kolor oraz nazwa Post-it są zastrzeżonym znakiem towarowym. Pokazuje to charakterystyczne dla własności przemysłowej zjawisko polegające na tym, że w jednym obiekcie łączy się wiele wartości intelektualnych podlegających odrębnej ochronie.

Odpowiednie ustalenie poziomu wynalazczego pozwala na tworzenie wewnętrznej polityki w zakresie ochrony rozwiązań przez udzielanie patentów. Stawianie wysokich wymagań wobec rozwiązania prowadzi do zawężenia ochrony do rzeczywiście rewolucyjnych, stosunkowo unikatowych pomysłów. Natomiast

obniżenie tego poziomu skutkuje swoistym blokowaniem wynalazczości i postępu technicznego. Wprawdzie z jednej strony wynalazcy łatwo uzyskują ochronę, ale z drugiej zawłaszczają na wyłączność stosunkowo proste i oczywiste rozwiązania. Prowadzi to do wojen o patenty, co widać wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie spory toczyły się między innymi o graficzny interfejs użytkownika komputera osobistego (pomiędzy Apple, Microsoft i Sun) albo o sterownik do urządzenia w postaci kółeczka z przełącznikiem dotykowym (Apple i Sony). Taka sytuacja jest wynikiem udzielania w Stanach Zjednoczonych patentów na rozwiązania, które muszą spełniać znacznie niższy niż w Europie poziom wynalazczy. Wystarcza ich nieoczywistość, a nie wymaga się uzyskania odpowiedniego poziomu wynalazczego. Oczywiście istota problemu tkwi bardziej w praktyce niż w używaniu takich czy innych zwrotów językowych.

Ostatnią z koniecznych cech wynalazku jest jego przemysłowa stosowalność. Nie udziela się ochrony na rozwiązania jednorazowe, których nie można lub nie potrafi się powtórzyć. Przemysłowa stosowalność nie oznacza opłacalności w sensie ekonomicznym. Wynalazkiem jest także takie rozwiązanie, które nigdy nie będzie wykorzystane w praktyce, ze względu na zbyt wysokie koszty lub brak zapotrzebowania. Istotna jest jednak potencjalna przemysłowa stosowalność, możliwość wielokrotnego powtarzania zastrzeżonego efektu lub procesu. Ta cecha wyraźnie odróżnia wynalazek od utworu: utwór zazwyczaj jest jednorazowy i niepowtarzalny, a także nie musi mieć żadnego konkretnego celu gospodarczego.

Ustawa Prawo własności przemysłowej poza definicją pozytywną zawiera także negatywne wyłączenia, określające wprost, co nie jest wynalazkiem. W art. 28 Ustawy stwierdza się, że za wynalazki nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze jedynie estetycznym; planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; wytworów niemożliwych; programów do maszyn cyfrowych; przedstawienia informacji. Większość tych wyłączeń ma oczywisty charakter w stosunku do przedstawionych pozytywnych cech wynalazku. Wytwory niemożliwe w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki wymieniono wprost po to, by stworzyć podstawę do odmowy ochrony wszelkiego rodzaju nienaukowych rozwiązań (np. *perpetuum mobile*). Programy do maszyn cyfrowych wyłączono ze względu na udzielenie im ochrony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Artykuł 29 Prawo własności przemysłowej zawiera katalog takich rozwiązań, które nie mogą uzyskać ochrony patentowej, nawet gdy spełniają wcześniej wymienione przesłanki. Po pierwsze nie udziela się ochrony patentowej na wynalazki,

których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, przy czym nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. Można więc opatentować takie rozwiązanie, którego nie będzie można używać, lecz mimo to zostanie zachowane wyłączne uprawnienie do samego rozwiązania na rzecz wynalazcy. Granica zakazu jest tu postawiona dość wysoko. Nie można uzyskać ochrony wynalazku, który godzi w dobro publiczne. Przykładowo nie jest zakazane opatentowanie urządzenia do przeprowadzania bezbolesnej i szybkiej eutanazji, mimo że taka działalność jest sprzeczna z prawem. Urządzenie to mogłoby być opatentowane, choć nie mogłoby być wykorzystywane. Natomiast nie udzielono by patentu, na przykład na urządzenie umożliwiające automatyczną selekcję pracowników na podstawie badań DNA i ocenę ich podatności na wskazane choroby.

Nie udziela się patentów na odmiany roślin i gatunki zwierząt i czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt poza mikrobiologicznymi sposobami hodowli i ich wytworów. Nie udziela się także patentów na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki. Tego rodzaju wiedza powinna być wiedzą publicznie i powszechnie dostępną. Nie dotyczy to jednak substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Ograniczenie nie dotyczy oczywiście maszyn, urządzeń, mechanizmów stosowanych w leczeniu, wyłączenie obejmuje same metody terapii.

Szczególne zasady dotyczące wynalazków biotechnologicznych zawierają art. 93 i następne z Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Na wynalazek spełniający przesłanki pozytywne i niewyłączony w przepisach Ustawy udziela się patentu, dzięki któremu uprawniony uzyskuje wyłączność na korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowy czas ochrony wynosi 20 lat od dnia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Ten stosunkowo krótki okres powoduje, że niejednokrotnie przedsiębiorcy wybierają ochronę w postaci tajemnicy przedsiębiorstwa (np. skład chemiczny napoju coca-cola, który zamiast ochrony patentowej jest chroniony stworzonymi zabezpieczeniami wewnątrz samego koncernu). Treść i wykonywanie praw z patentu będą omówione w dalszej części opracowania. Należy zwrócić uwagę na to, że niejednokrotnie opatentowany wynalazek nie nadaje się od razu do przemysłowego stosowania, chociażby ze względu na konieczność przeprowadzenia badań przed dopuszczeniem go do obrotu. W takiej sytuacji dwudziestoletni okres ochronny może prowadzić do dość znacznego skrócenia wyłączności w zakresie korzystania z opatentowanego rozwiązania.

### **Wzory użytkowe**

Wzory użytkowe zalicza się także do rozwiązań, ale ich charakterystyczną cechą jest to, że muszą spełniać jedynie warunki nowości i użyteczności. Wzorem użytkowym jest rozwiązanie dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzory użytkowe są więc swoistymi ulepszeniami, ale nie muszą spełniać wymogu nieoczywistości, nawet proste, oczywiste rozwiązanie może być przedmiotem ochrony jako wzór użytkowy. Wzór użytkowy może dotyczyć kształtu narzędzi poprawiających ich ergonomię, kształtu krzeseł, myszy komputerowych, drobnych, ale istotnych rozwiązań poprawiających stosowność doskonale znanych przedmiotów, prowadzących do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku. Ochrona rozwiązania poprzez konstrukcję wzoru użytkowego jest w praktyce o tyle łatwiejsza, że nie wymaga wykazania poziomu wynalazczego, co niejednokrotnie może być skomplikowane i znacząco wydłużyć proces uzyskiwania praw ochronnych. Trzeba jednak pamiętać, że wzory użytkowe mogą być stosunkowo podobne do innych rozwiązań w danej dziedzinie, ułatwia to także powstawanie zbliżonych koncepcyjnie produktów, znacząco osłabiając efekt uzyskania praw ochronnych. Poprzez ujawnienie prostej idei można otworzyć pole do naśladowania i jej rozwijania w kolejnych rozwiązaniach, stanowiących już samodzielne wzory użytkowe.

Na wzór użytkowy udziela się praw ochronnych dających wyłączność do korzystania ze wzoru zarobkowo lub zawodowo na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas ochrony jest znacząco krótszy niż w wypadku patentu i wynosi 10 lat od dnia zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

### **Wzory przemysłowe**

Wzory przemysłowe stanowią pośrednią wartość intelektualną. Ustawa Prawo własności przemysłowej umieszcza je bowiem pośród rozwiązań, ale są one blisko związane z oznaczeniami. Założeniem koncepcji wzoru użytkowego jest to, aby produkt samą swoją formą zachęcał do jego nabycia. Jak trafnie zauważył projektant tak słynnych opakowań, jak butelka coca-coli i pudełko papierosów Chesterfield, Raymond Loewy: „brzydota sprzedaje się gorzej”. Powszechnie znanymi wzorami przemysłowymi, trwale wpisanymi w świadomość klientów i zachęcającymi do zakupów, są rozsuwane telefony Nokia (szczególne wrażenie rynkowe zrobił model 8110, znany z filmu Matrix) albo kolorowy komputer iMac, łączący ekran z jednostką centralną w jedną całość w charakterystycznej poliwęglanowej obudowie. Jak widać na tych dwóch przykładach, wzory użytkowe łączą w sobie pewne rozwiązanie technologiczne (dwuczęściowa obudowa telefonu, jednolita konstrukcja komputera) z atrakcyjnym, wyróżniającym się projektem. W ten sposób produkt sam siebie

reklamuje, niezależnie od znaku towarowego. Jak już wspomniano, niejednokrotnie wzór przemysłowy może być także traktowany jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i mająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu szczególnie przez linię, kontury, kształty, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W ustępie 2 tego artykułu wskazuje się, że za wytwór uważa się zwłaszcza przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący opakowanie, symbole graficzne, kroje pisma. Wytworem jest także przedmiot złożony z wielu części składowych, a także część składowa. Przykładem może tu być szczególnie atrakcyjny zestaw telewizor i pilot, w którym wzorem przemysłowym może być zarówno całość zestawu, jak i każda z jego części składowych.

Wzór przemysłowy musi być objęty cechą nowości, podobnie jak wcześniej prezentowane rozwiązania. Za nowy uważa się wytwór wtedy, gdy przed datą jego zgłoszenia, taki sam wytwór nie został udostępniony publicznie. Za identyczny uważa się także wytwór różniący się od zgłoszonego nieistotnymi szczegółami. Pojęcie to jest nie do końca określone, ponieważ o istotności szczegółów będzie decydował kontekst: jeżeli wytwór ma postać graficzną, to inne będą te szczegóły, które są dla niego charakterystyczne, inaczej będzie także wtedy, gdy wytwór jest opakowaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że decydujące dla ustalenia identyczności są badania w postrzeganiu wytworu pośród jego odbiorców, ponieważ możliwe jest takie operowanie elementami kolorystycznymi, kształtem, tworzywem, że opisowo odmienny obiekt będzie jednak mylony z pierwowzorem. Taka sytuacja uniemożliwi uzyskanie ochrony.

Podobnie jak w wypadku utworów niezbędną cechą wzoru przemysłowego jest jego indywidualny, twórczy, autorski charakter. Cecha ta jest relatywizowana do przeznaczenia wytworu. Zgodnie z art. 104 Ustawy Prawo własności przemysłowej wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór wcześniej udostępniony. Także tu istotna jest ocena pozostawiona opinii sądu lub biegłego rozstrzygającego konkretny spór. W praktyce zazwyczaj konieczne jest powołanie specjalisty, który dokonuje stosownych badań w kręgu odbiorców produktu tak, by ustalić stopień oryginalności wytworu. To zagadnienie będzie jeszcze omawiane w rozdziale dotyczącym znaków towarowych, gdzie kwestia odmienności jest szczególnie istotna i bogato opracowana w literaturze i orzecznictwie.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji, które daje wyłączność w posługiwaniu się wzorem w celach zarobkowych lub zawodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas ochrony wynosi 25 lat. Warto zauważyć, że ochrona uzyskana przez prawo z rejestracji nie dotyczy cech utworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej, wzór przemysłowy w tym kontekście nie zastępuje więc patentu ani prawa ochronnego ze wzoru użytkowego.

### **Działalność racjonalizatorska**

Działalność racjonalizatorska jest obecnie regulowana w art. 7 Ustawy Prawo własności przemysłowej. Wspomina się o niej także w art. 23 k.c., w którym traktuje się ją jako dobro osobiste. Zasady tworzenia, wykorzystywania, wynagradzania za projekty racjonalizatorskie ustala sam przedsiębiorca. To przedsiębiorca decyduje więc, co zostanie uznane za projekt racjonalizatorski i jakie są zasady wynagradzania z tytułu jego wytworzenia przez pracowników. Za projekt racjonalizatorski można uznać każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, topografią układu scalonego.

Łatwo zauważyć, że regulacja prawna dotycząca własności przemysłowej nie przewiduje, żadnej ochrony lub obowiązkowego wynagrodzenia z tytułu opracowania projektu racjonalizatorskiego. Trzeba jednak wskazać na dwie regulacje stanowiące podstawę ochrony poza Ustawą Prawo własności przemysłowej. Z jednej strony sam twórca jest chroniony regulacją k.c., ponieważ projekt racjonalizatorski może stanowić jego dobro osobiste, podlegające surowej ochronie. Z drugiej strony cenne projekty racjonalizatorskie bez wątpienia wchodzi w skład tajemnicy przedsiębiorstwa i przedsiębiorca może chronić się przed ich nieuprawnionym używaniem przez nieuprawnione osoby za pomocą regulacji zawartej w art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działalność racjonalizatorska stanowi więc wymieniony w Ustawie przedmiot własności intelektualnej i to daje podstawę do ochrony na zasadach ogólnych.

### **2.3.3. Oznaczenia**

Generalna kategoria oznaczeń ma ogromne znaczenie w nowoczesnej gospodarce rynkowej, a główną funkcją oznaczeń jest identyfikacja towarów i usług w obrocie rynkowym. Oznaczenie produktu lub usługi, wskazujące na jego pochodzenie, może prowadzić do źródła, czyli konkretnego wytwórcy, lub do regionu geograficznego, z którego produkt pochodzi. W obu tych wypadkach oznaczenie może mieć decydujący wpływ na wybory dokonywane przez klienta. Z tego powodu ochrona oznaczeń ma istotne znaczenie w prawie własności przemysłowej.

### **Znaki towarowe**

Znaki towarowe łączą produkt bądź usługę z konkretnym źródłem pochodzenia, z konkretnym wytwórcą lub usługodawcą.

Historia znaków towarowych sięga czasów starożytnych, jednymi z pierwszych odkrytych znaków są wyciskane ułamaną trzcina symbol w glinianych naczyniach, identyfikujące pochodzenie tego naczynia. Obecnie znaczenie znaku towarowego jest oczywiste, a zmiana uprawnionego do korzystania ze znaku wywołuje niekiedy ogromne emocje (np. zamierzone przejęcie znaku towarowego Saab przez producenta z Chin). Warto także wspomnieć proces zmiany znaku towarowego BASF na RAKS, związany ze zbyciem całego działu produkcyjnego przez niemiecki koncern – pierwotny znak towarowy był przez kilka lat stopniowo przekształcany w nowe oznaczenie.

Prawna regulacja znaków towarowych odwołuje się do tej podstawowej funkcji, czyli funkcji odróżniającej. Zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione graficznie lub takie, które da się graficznie wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorcy od identycznych lub podobnych towarów innych przedsiębiorców.

Znak towarowy pełni funkcję odróżniającą, a więc musi oddziaływać na zmysły odbiorcy, tak by zwrócić jego uwagę na odmiennność towaru. Zgodnie z art. 120 ust. 2 Ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym w szczególności może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia lub sygnał dźwiękowy. Ustawa posługuje się określeniem „w szczególności”, co oznacza, że znakiem towarowym może być także inny element odróżniający, na przykład zapach (znak towarowy w postaci zapachu został zarejestrowany do oznaczenia piłeczek golfowych). Znane są także znaki towarowe w postaci dźwiękowej, jak choćby charakterystyczny dźwięk oznaczający procesory Intel. Nie zmienia to tego, że najczęściej spotykanymi znakami towarowymi są wszelkiego rodzaju znaki graficzne.

Stosunkowo ogólna definicja znaku towarowego zawarta w art. 120 Ustawy Prawo własności przemysłowej nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z jego cechami koniecznymi. W artykule 129 Prawa własności przemysłowej dokładniej precyzuje się definicję z art. 120 i wskazuje się na to, że nie można udzielić praw ochronnych „na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających”. Oznacza to, że nie nadają się one do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, i składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie szczególnie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości,



wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Nie mają cech odróżniających także te oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Problem nieprzydatności oznaczenia jest więc złożony. Generalną zasadą jest, że znak towarowy musi umożliwić przeciętnemu odbiorcy towaru skojarzenie go ze źródłem pochodzenia. W związku z tym, nie może być znakiem towarowym to, co nie jest wyróżniające: płaska powierzchnia w jednym kolorze, prosty napis określający zawartość opakowania, napis wskazujący na rodzaj towaru czy nazwa własna tego towaru. Nie jest oczywiście zakazane oznaczenie produktu poprzez użycie opisu na torebce: „cukier kryształ biały, 1 kg”, niemniej taki opis nie stanowi oznaczenia, które można chronić jako znak towarowy. W obrocie spotyka się tak oznaczone produkty, a to oznaczenie ma wskazać na elementarny, podstawowy charakter dobra, bez wykazania istotnej więzi z konkretnym producentem. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że niejednokrotnie proste oznaczenia zyskały stopniowo funkcję wyróżniającą. Doskonałym przykładem jest oznaczenie kolorystyczne czekolady Milka, związane z charakterystyczną liliową barwą. Po latach jej używania sam kolor jest identyfikowany z konkretnym producentem i nie może być wykorzystywany przez innych producentów słodczy. Zjawisko to wiąże się z nabieraniem zdolności odróżniającej przez – pierwotnie niecharakterystyczny – znak. Jako przykład można wskazać występujące swego czasu na rynku oznaczenie piwa „10,5”, które po dłuższym używaniu bez wątpienia zaczęło samodzielnie rozpoznawać produkt wśród innych i uzyskało moc odróżniającą. Kampania reklamowa tego produktu była ciekawym procesem wyłaniania nowego charakterystycznego oznaczenia z symbolu pierwotnie się do tego nienadającego.

Przykładem niemożliwości zastrzeżenia wyrazu z języka potocznego jako znaku towarowego może być spór, jaki toczył się o wyraz „express” jako element tytułu prasowego. Ostatecznie uznano, że wyraz ten jest wyrazem potocznym, nienadającym się do zastrzeżenia. Zastrzec można jedynie znak graficzny jako całość, wraz z kolorystyką, krojem pisma, układem typograficznym. Na przykład takie zwroty, jak *kebab house*, *karczma*, *shoarma*, nie zawierają treści odróżniającej, pozwalającej na zarejestrowanie ich jako znaków towarowych.

Trzeba także wspomnieć o zjawisku degeneracji znaków towarowych. Jest to zjawisko związane z przechodzeniem oznaczeń do języka potocznego, ale nie do określenia konkretnego produktu, lecz całej grupy rodzajowej produktów. Degeneracja nie pozbawia praw z rejestracji znaku, ale prowadzi często do utraty jego rynkowej wartości. Doskonale znanymi przykładami z języka polskiego są słowa: *adidas* – oznaczający potocznie typ obuwia sportowego, niezależnie od jego



pochodzenia, junkers – oznaczający w niektórych częściach Polski każdy rodzaj pieca gazowego, czy elektroluks – jak nazywa się niejednokrotnie każdy odkurzacz, bez względu na producenta. Zjawisko to nie uniemożliwia ochrony znaku, ale zmniejsza jego wartość. Nie ma do tej pory przykładu wyrejestrowania znaku towarowego ze względu na utratę zdolności odróżniającej w wyniku opisanego tu procesu, ale sama deprecjacja jest często poważnym problemem, szczególnie dla dysponentów znanych oznaczeń.

Wiele oznaczeń nie może uzyskać praw ochronnych ze względu na szeroko rozumiane naruszenie porządku publicznego i praw osób trzecich. Katalog tych sytuacji zawiera art. 131 Prawa własności przemysłowej, poniżej wskazano jedynie niektóre z nich.

Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, na przykład przez używanie cudzego nazwiska, nazwy, pseudonimu. W orzecznictwie Sądu Najwyższego uznano także, że niedopuszczalne jest używanie w charakterze znaku towarowego herbu szlacheckiego bez zgody uprawnionych (sprawa dotyczyła używania przez Browary Żywieckie herbu rodziny Habsburgów).

Podobnemu zakazowi podlegają oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, na przykład nawołujące do popełnienia przestępstwa, nieprzyzwoite lub obraźliwe.

Nie udziela się ochrony znakom, które wprowadzają w błąd, w szczególności dotyczy to pochodzenia geograficznego towaru (np. oznaczenie „woda beskidzka” dla wody wydobywanej i butelkowanej w Wielkopolsce).

Szczególną kategorię stanowią te oznaczenia, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w złej wierze. Zastrzeżenie to dotyczy zwłaszcza takich sytuacji, gdy zgłaszający usiłuje uzyskać ochronę w celu zawłaszczenia cudzego oznaczenia, choćby jeszcze nieznanego w Polsce. Regulacja ta wiąże się ze sporem, jaki na gruncie dawnej regulacji prawnej dotyczył znaku towarowego Tchibo, zarejestrowanego w Polsce w okresie, gdy kawa o tej nazwie nie była jeszcze do kraju sprowadzana. Zgłaszający dokonał rejestracji wyłącznie w celu zablokowania sprzedaży produktu i oczekując wynagrodzenia za rezygnację swoich praw. Obecnie istnieje możliwość odmowy rejestracji ze względu na złą wiarę zgłaszającego.

Cechą znaku towarowego musi być jego nowość, czyli nie można udzielić ochrony znakowi identycznemu lub podobnemu do znaku wcześniej zarejestrowanego dla identycznych towarów. Należy zwrócić uwagę, że samo podobieństwo znaków już wyklucza rejestrację. Za podobne uważa się zwłaszcza takie znaki, które mogłyby doprowadzić do pomylenia źródła pochodzenia. Czasami

do stwierdzenia tej przesłanki wystarcza podobieństwo kolorystyczne, typograficzne, układ graficzny lub brzmienie znaku.

Jak widać, zasadnicza regulacja nie uniemożliwia więc rejestracji znaku towarowego identycznego ze znakiem już zarejestrowanym, jeżeli będzie on używany do oznaczania innych towarów lub usług. Mogłoby to prowadzić jednak do sytuacji wykorzystywania cudzej renomy i wcześniejszego powodzenia przez sprawianie fałszywego wrażenia, że nowe produkty pochodzą z tego samego źródła co już wcześniej znane. Na przykład można sobie wyobrazić zastrzeżenie nazwy mercedes przez producenta wózków dla dzieci albo zapalniczek. Takie wykorzystywanie cudzego sukcesu jest wykluczone przez art. 132 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten zakazuje rejestrowania znaku towarowego renomowanego dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Zasada ta obowiązuje także w stosunku do powszechnie znanego znaku, choćby nawet niezarejestrowanego.

Na znak towarowy uzyskuje się prawo ochronne uprawniające do jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona trwa 10 lat od dnia zgłoszenia do Urzędu Patentowego i może być przedłużana na kolejne okresy dziesięcioletnie.

### **Oznaczenia geograficzne**

Oznaczenia geograficzne mają na celu powiązanie produktu nie z konkretnym producentem, ale z regionem, z którego produkt pochodzi. Zazwyczaj istotne jest wskazanie na szczególne cechy, jakie w powszechnym obrocie są identyfikowane z danym regionem, słynącym z produktów danego rodzaju. Niemal archetypem oznaczeń geograficznych są nazwy Champagne i Cognac. Wartość oznaczenia geograficznego powoduje konieczność ochrony przed nadużyciami. Jak już wcześniej wskazano, zakazane jest wprowadzanie w błąd przez używanie znaku towarowego sugerującego nieprawdziwe pochodzenie terytorialne, jest to szczególnie mocno akcentowane w wypadku rodzajów alkoholu. Trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie użycie nazwy geograficznej w treści znaku towarowego nie ma na celu wskazania szczególnych cech, a ma jedynie wartość odróżniającą (np. znak towarowy Mont Blanc używany dla piór wiecznych).

Polskie prawo wyodrębnia dwa rodzaje oznaczeń geograficznych: nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia. Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej nazwy regionalne oznaczają towary, które pochodzą z oznaczonego regionu i mają szczególne właściwości, które wyłącznie lub

w przeważającej części zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego, obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie, i których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie. Oznaczenia pochodzenia dotyczą towarów wytworzonych lub przetworzonych na określonym terenie oraz o pewnych szczególnych właściwościach albo innych cechach szczególne przypisywanych pochodzeniu geograficznemu. O ile więc pierwsza kategoria dotyczy oddziaływania czynników ludzkich i geograficznych, to druga wiąże się tylko z czynnikami przyrodniczymi. W praktyce odróżnienie tych kategorii nie zawsze jest łatwe.

Ze względu na charakter oznaczenia prawo do jego używania nie przysługuje jednemu przedsiębiorcy lub grupie, a jest dostępne dla wszystkich, których towary spełniają warunki będące podstawą udzielania oznaczenia. Służy więc ono zbiorowości z danego terenu i nie jest wykorzystywane na zasadzie pierwszeństwa i wyłączności. Zgłoszenia dokonuje organizacja upoważniona do reprezentowania producentów działających na danym terenie.

Na oznaczenie geograficzne udziela się prawa z rejestracji, prawo to daje wyłączność jego używania każdemu, kto spełnia warunki wskazane w zgłoszeniu. Prawo z rejestracji jest udzielane bezterminowo.

#### **2.3.4. Dysponowanie prawami własności przemysłowej**

W przypadku zagadnień związanych z dysponowaniem prawami własności przemysłowej istotne zastosowanie mają regulacje k.c.. Dzieje się tak dlatego, że Prawo własności przemysłowej reguluje jedynie pewne szczegółowe zagadnienia związane z własnością intelektualną będącą przedmiotem obrotu. Podstawowe zasady zaś są wyrażone w k.c., w przepisach dotyczących zarówno przeniesienia własności (art. 155 i nast.), jak i w przepisach regulujących problematykę zobowiązań (art. 353 i nast.). Przykładowo Prawo własności przemysłowej nie reguluje treści umowy sprzedaży, której przedmiotem może być także prawo z patentu, kwestię tę określają zawarte w k.c. przepisy o umowie sprzedaży (art. 535 i nast.). Z tego powodu w tej części opracowania dość częste będą odwołania do ogólnych regulacji prawa cywilnego.

Kolejnym zagadnieniem, na które trzeba zwrócić uwagę, są regulacje szczegółowe zawarte w Prawie własności przemysłowej. Dotyczą one dysponowania prawami tam opisanymi, które mogą być zastosowane przez analogię także do innych dóbr intelektualnych. Jak już wspomniano, umowy licencyjne na używanie praw autorskich są niejednokrotnie oparte na rozwiązaniach Prawa własności przemysłowej. Prawo autorskie bowiem nie zawiera podobnych szczegółowych rozwiązań, a przedmiot obrotu w pełni upoważnia do stosowania takiej analogii.

Także w wypadku tych wartości intelektualnych, które nie są chronione prawami bezwzględными, można korzystać z przepisów Prawa własności przemysłowej, między innymi dla przeniesienia czy licencjonowania *know-how*, tajemnicy przedsiębiorstwa – w tych wypadkach adekwatne będą konstrukcje właściwe dla patentu.

Poniżej omówiono dwie sytuacje dysponowania prawami do własności intelektualnej. Podobnie jak w wypadku innych praw, prawa te mogą być przedmiotem ostatecznego przeniesienia na inny podmiot, który staje się nowym uprawnionym, wtedy mówi się o zbyciu prawa. Jeżeli natomiast nowy podmiot ma jedynie uprawnienie do korzystania z dóbr intelektualnych, ale ich właścicielem pozostaje pierwotnie uprawniony, to jest to licencjonowanie. Różnicę łatwo przedstawić na przykładzie dysponowania własnością rzeczy: samochód można sprzedać, tracąc definitywnie wszelkie prawa do niego, można też jedynie go wynająć, pozostając właścicielem, który nadał pewne ograniczone uprawnienia najemcy.

### **Zbycie praw**

Zbycie praw polega na zmianie podmiotu uprawnionego. W miejsce dotychczasowego podmiotu uprawnionym staje się nowy podmiot. Zbycie jest kategorią zbiorczą, obejmującą różne, wskazane przez prawo sytuacje, w których dochodzi do takiej zamiany. Innym określeniem, którego używa się w wypadku definitywnego przeniesienia dóbr niematerialnych, jest cesja praw.

Zbycie lub cesja obejmują konkretne sytuacje przeniesienia prawa. Zgodnie z art. 155 k.c. przeniesienie własności może nastąpić, przykładowo, w wyniku sprzedaży, zamiany, darowizny. Innymi zdarzeniami prawnymi prowadzącymi do zbycia praw jest dziedziczenie, wniesienie do spółki w charakterze wkładu, przeniesienie w związku z przekształceniami prawnymi (łączenie lub podział spółek).

Przepisem szczegółowym, który zajmuje się zagadnieniem przeniesienia praw z własności intelektualnej, jest art. 67 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tą regulacją patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Umowa przenosząca patent wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczna wobec osób trzecich w momencie wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego.

Zagadnienia związane z kształtem poszczególnych umów przenoszących patent na osobę trzecią regulują przepisy Kodeksu cywilnego: dla umowy sprzedaży są to art. 535 i nast., dla umowy zamiany – art. 603 i nast., darowizny – art. 888 i nast. Natomiast wniesienie patentu do spółki regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do poszczególnych typów spółek.

Możliwe jest także stworzenie przez strony samodzielnego typu umowy

nienazwanej, której skutkiem będzie przeniesienie praw z patentu – zgodnie z art. 353 k.c. i z wyrażoną w tym przepisie zasadą swobody umów.

Przeniesienie praw do własności przemysłowej może także nastąpić w ramach czynności przenoszącej cały kompleks majątkowy. Przykładem może być zbycie spadku jako całości albo zbycie przedsiębiorstwa jako zorganizowanej całości służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55 k.c.

### **Licencje**

Istotą umowy licencyjnej jest udostępnienie dobra z zakresu własności intelektualnej, ale tylko w określonym zakresie i w ten sposób, że pierwotnie uprawniony nadal pozostaje właścicielem prawa. Na gruncie prawa cywilnego konstrukcja ta jest podobna do umowy najmu. Kwestie związane z licencjami są uregulowane w art. 76 i nast. Prawa własności przemysłowej. Na podstawie tych regulacji można wyróżnić wiele rodzajów licencji w zależności od zakresu praw i obowiązków stron. Definicję licencji zawarto w art. 66 ust. 2 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z nią uprawniony do patentu może przez umowę udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Cechami wspólnymi wszystkich umów licencyjnych są: konieczność zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, obowiązek przekazania licencjodawcy wszystkich informacji i oświadczeń technicznych koniecznych do korzystania z wynalazku. Umowa licencyjna może być wpisana, na żądanie zainteresowanego, do rejestru patentowego. Umowa może być także zawarta nieodpłatnie, musi to jednak jednoznacznie wynikać z jej treści.

Do kwestii związanych z wykonaniem umowy licencyjnej oraz do zagadnień związanych z nienależytym wykonaniem umowy i odpowiedzialnością stron stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań zawarte w Kodeksie cywilnym, na przykład art. 353 i nast., 384 i nast., 471 i nast.

Jak już wspomniano, Prawo własności przemysłowej przewiduje wiele odmian umów licencyjnych, różniących się przede wszystkim różnymi zakresami praw i obowiązków stron. Także w praktyce obrotu pojawiły się pewne rodzaje licencji, nieprzewidziane przez ustawodawcę, oparte na ogólnej zasadzie swobody umów, wyrażonej w art. 353 k.c.

Wracając do zagadnień związanych z podziałem licencji według rodzajów wynikających z ustawy, należy wskazać na następujące rodzaje licencji.

Licencje są pełne albo ograniczone. Licencja pełna oznacza, że licencjodawca ma prawo do korzystania z wynalazku w takim zakresie, w jakim ma do tego prawo licencjodawca. Ustawa zawiera domniemanie, że udzielona licencja ma charakter

pełny. Jeżeli strony chcą ukształtować licencję odmiennie, to muszą to wyraźnie wskazać w umowie. Licencja ograniczona zawiera ramy w stosunku do uprawnień licencjobiorcy, dotyczące na przykład ilościowego zakresu wykorzystania określonej liczby egzemplarzy, ograniczenia terytorialnego, ograniczenia czasowego, przewidujące określony moment rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania praw z licencji.

Licencja wyłączna oznacza, że licencjobiorca jest jedynym uprawnionym przez licencjodawcę, który zobowiązuje się do nieudzielania licencji na dany wynalazek innym podmiotom. Wyłączność może mieć charakter terytorialny lub czasowy z zastrzeżeniem, że licencje mogą być udzielane na przykład w innym państwie albo po upływie oznaczonego czasu. Licencja niewyłączna oznacza, że licencjodawca zachowuje prawo do udzielania licencji innym podmiotom. W Ustawie zakłada się, że licencja ma charakter niewyłączny, a więc wyłączność licencji musi być wyraźnie wskazana przez strony umowy.

Licencja może przewidywać zgodę na udzielanie sublicencji, czyli udzielanie dalszych licencji przez licencjobiorcę. Zgoda taka musi jednak jednoznacznie wynikać z umowy albo być udzielona na piśmie po jej zawarciu. Istnieje możliwość różnego rodzaju modyfikowania konstrukcji sublicencji, na przykład przez generalną zgodę na udzielanie licencji po upływie określonego czasu albo tylko w określonym celu lub na określonym terytorium.

Kolejnym rodzajem licencji jest licencja otwarta, opisana w art. 80 Prawa własności przemysłowej. Licencja otwarta polega na udzieleniu generalnego upoważnienia do korzystania z wynalazku opatentowanego przez każdego zainteresowanego danym rozwiązaniem. Upoważnienie to nie może zostać odwołane po wpisaniu do rejestru patentowego. Motywy udzielenia licencji otwartej są złożone. Z jednej strony pozwala ona na uzyskanie ochrony przed patentowaniem rozwiązania przez inne podmioty (przez odebranie rozwiązaniu przymiotu nowości). Z drugiej zaś umożliwia wykorzystanie wynalazku także w takiej sytuacji, gdy sam wynalazca nie znajduje jego komercyjnego zastosowania. Może on w końcu kierować się względami altruistycznymi, chcąc zagwarantować otwarty dostęp do rozwiązania cennego w kontekście dobra publicznego.

Artykuł 81 Prawa własności przemysłowej wprowadza pojęcie licencji dorozumianej. Dotyczy to sytuacji, w której została zawarta umowa na wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa, przewidująca osiągnięcie efektu w postaci wynalazku. Zakłada się wtedy, że wykonawca prac udziela licencji zamawiającemu na korzystanie z dóbr intelektualnych, które są wynikiem tych prac. Kwestia wynagrodzenia za to uprawnienie powinna być uregulowana w umowie,

jeżeli umowa tego nie określa, uznaje się, że samo wynagrodzenie z tytułu umowy stanowi także opłatę za licencję.

Oprócz licencji opisanych w Ustawie możliwe jest tworzenie własnych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych potrzeb obrotu gospodarczego. Konstrukcje umów licencyjnych nieopisanych w Ustawie, a utworzonych na potrzeby konkretnego stosunku gospodarczego są oparte na zasadzie swobody umów, zawartej w art. 353<sup>1</sup> k.c. Zgodnie z tą regulacją strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ważne jest jedynie, by jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, Ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Dlatego istnieje duża swoboda ułożenia stosunku licencyjnego. Nie może on oczywiście naruszać prawa ani też prowadzić do skutków sprzecznych z zasadami słuszności. Umowa nie może także prowadzić do wypaczenia celu licencji, czyli udostępnienia wynalazku licencjobiorcy (np. umowa zakazująca licencjobiorcy produkowania licencjonowanych urządzeń).

Na podstawie zasady swobody umów dopuszczalne jest tworzenie licencji nowoczesnego typu, takich jak *open source* czy *creative commons*. Licencje *open source* opierają się na konstrukcji licencji otwartej, przy czym umożliwiają także modyfikowanie zastrzeżonego rozwiązania i jego dalsze udostępnianie. Ograniczeniem dla licencjobiorcy jest zakaz zawłaszczania rozwiązania i jego pochodnych – licencja taka zapewnia swobodę także dla kolejnych użytkowników, utrwalając powszechną dostępność. Próba zawłaszczenia rozwiązania kończy się utratą licencji na korzystanie z dobra. Tak ukształtowane uprawnienie jest więc odwróceniem zasady zawłaszczenia, jaka rządzi koncepcją licencjonowania, a jej istotą jest zakaz zawłaszczania przez kogokolwiek.

Innym przykładem są licencje *creative commons*. Licencje te są udzielane na zasadzie swobodnego kształtowania prawa z licencji przez samego zainteresowanego. Uprawniony pozostawia zainteresowanemu stopnie, zakresy korzystania z dobra i w zależności od zakresu wykorzystania proponuje odmienny koszt. Na przykład udziela się licencji bezpłatnej na wykorzystanie niekomercyjne, za niską opłatą, przy jednorazowym wykorzystaniu i odpowiednio wyższą, gdy dobro jest przedmiotem obrotu.

Podane przykłady umów licencyjnych tworzonych w obrocie z reguły wiążą się z prawami autorskimi do programów komputerowych i innych utworów, niemniej mogą być w pełni wykorzystane także w wypadku wynalazków czy oznaczeń. Są one także obrazem nowego otwartego podejścia do własności intelektualnej, dostosowanego do środowiska powszechnej wymiany informacji, jakim jest internet. Należy się spodziewać, że rozwiązania te stanowią tendencję, jakiej będzie podlegało



udostępnianie uprawnień do własności intelektualnej w przyszłości. Wobec zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie informacyjnym klasyczny model ochrony prawdopodobnie ulegnie modyfikacji.

Na koniec tych rozważań dotyczących udostępniania własności intelektualnej innym podmiotom niż wynalazca należy przeanalizować sytuację przymusowego ograniczenia praw do wynalazku. Sytuacje te wiążą się albo z nadużyciem prawa do wynalazku, albo z koniecznością ochrony dobra publicznego o większej wartości niż prawo do rozwiązania przysługujące uprawnionemu.

Kwestię nadużycia prawa z patentu reguluje art. 68 Prawa własności przemysłowej. Nadużycie polega najczęściej na uniemożliwieniu korzystania z patentu lub wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej. W pierwszym wypadku zachodzi sytuacja zablokowania korzystnego rozwiązania przez uprawnionego, na przykład regularnie powracające spekulacje dotyczące blokowania przez koncerny petrochemiczne i samochodowe nowych, oszczędnych rozwiązań związanych z napędzaniem pojazdów mechanicznych. Niezależnie od prawdziwości tych informacji podmiot, który uniemożliwiałby wykorzystywanie takiego ekologicznego napędu, nadużywałby swego prawa w niedozwolony sposób. Innym przykładem jest wykorzystywanie wyłączności, jaką daje prawo z patentu, do zawyżania cen albo do utrudniania dostępu do produktu. Działanie takie, oprócz naruszenia przepisów Prawa własności przemysłowej, stanowi także zakazaną praktykę monopolistyczną. W wypadku nadużycia prawa z patentu Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z wynalazku w postaci licencji przymusowej. Licencja przymusowa jest zawsze odpłatna i niewyłączna. Szczegółowe warunki jej wykorzystywania określa Urząd Patentowy.

Poza sytuacją nadużycia praw z patentu licencja przymusowa może być udzielona w sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że są to zupełnie wyjątkowe sytuacje, w których interes państwowy ma przeważające znaczenie nad interesem uprawnionego z patentu zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Na przykład udzielenie licencji przymusowej na produkowanie leku koniecznego do opanowania epidemii szerzącej się w kraju, w sytuacji gdy uprawniony nie potrafi zaspokoić potrzeb rynku w tym zakresie.

Przykładem udzielenia w Polsce licencji przymusowej jest licencja na korzystanie z wynalazku dotyczącego urządzenia do gaszenia pożarów w kopalniach. Opłata licencyjna ustalona przez Urząd Patentowy wynosi 1% wartości sprzedaży.



## 2.4. Ochrona własności przemysłowej

Niniejszy podrozdział podzielono na dwie zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono zarys czynności koniecznych do uzyskania skutecznych praw ochronnych w zakresie własności przemysłowej. Jak wiadomo, nie dotyczy to praw autorskich, gdyż te powstają z mocy prawa, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności rejestracyjnych. W drugiej części omówiono poszczególne narzędzia ochrony, z podziałem na kategorie zależne od źródła regulacji. Trzeba pamiętać, że ochrona zasadniczo ma charakter kumulatywny, co oznacza, że można korzystać z tego narzędzia ochronnego, które jest optymalne w danym stanie faktycznym.

### 2.4.1. Uzyskanie praw ochronnych

Sposób uzyskania praw ochronnych jest przedstawiony w Prawie własności przemysłowej. Dotyczy głównie konstrukcji wynalazku i związanego z nim patentu. Kolejne przedmioty ochrony korzystają z analogii, czasami uzupełnianej tylko rozwiązaniami szczególnymi, koniecznymi dla danego prawa. Procedury uzyskiwania ochrony opisano w podrozdziale 3.2.

### 2.4.2. Ochrona praw na gruncie przepisów zewnętrznych – przykłady

Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania przepisów spoza regulacji Prawa własności przemysłowej do ochrony praw opisanych w tej Ustawie. Jak już wspomniano, przepisy te niejednokrotnie mogą skutecznie chronić przed naruszeniami także innych niż opisane w tej Ustawie dóbr intelektualnych, takich jak *know-how*, tajemnica przedsiębiorstwa albo rozwiązania racjonalizatorskie.

#### **Ochrona na gruncie Kodeksu cywilnego**

Kodeks cywilny przewiduje narzędzia ochrony własności intelektualnej głównie w art. 23 i 24, w których są one ujęte jako dobra osobiste osób fizycznych. Przepisy te stosuje się analogicznie do osób prawnych na mocy art. 43 k.c. Z kolei na podstawie art. 33 k.c. regulacja ta ma także zastosowanie do niepełnych (ułamnych osób prawnych), takich jak na przykład spółki osobowe prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe i inne.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że także inne regulacje k.c. mogą stanowić narzędzie ochrony praw własności intelektualnej. Przykładem jest tu art. 72 k.c., przewidujący odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy negocjacji. Ta tajemnica

jest zazwyczaj tożsama z tajemnicą przedsiębiorstwa, wymienioną w art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Osoba, która naruszyła zakaz ujawniania informacji, uzyskanych w trakcie negocjacji, jest zobowiązana do naprawienia szkody, jaką w ten sposób wyrządziła, albo wydania uzyskanych korzyści.

Naruszenie cudzych praw związanych z własnością intelektualną praktycznie zawsze stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania (jeżeli polega na naruszeniu więzi umownej istniejącej między stronami) albo czyn niedozwolony (jeżeli nastąpi niezależnie lub w sytuacji braku takiej więzi między stronami). Jeżeli z jakiegoś powodu stosowanie przepisów dotyczących zasad ogólnych odpowiedzialności jest korzystne dla uprawnionego, nic nie stoi na przeszkodzie, by oparł on swoje działania na regulacjach dotyczących odpowiednio odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i nast. k.c.) albo deliktowej (art. 415 i nast. k.c.).

W kontekście oznaczeń zasadnicze znaczenie mają przepisy art. 43<sup>1</sup> do 43<sup>10</sup> k.c. Regulują one zagadnienia oznaczeń przedsiębiorców, zawierają zasady ich kształtowania i zapewniają odpowiednie odróżnianie się oznaczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Firma – rozumiana w Kodeksie cywilnym jako oznaczenie przedsiębiorcy – podlega ochronie na takich zasadach, jak dobra osobiste. Naruszenie firmy przedsiębiorcy jest chronione niezależnie od winy naruszającego, a jedynym sposobem uniknięcia odpowiedzialności jest wykazanie, że działania naruszającego nie były bezprawne (np. miał on prawo do używania firmy na podstawie odpowiedniej umowy). Firma, jako oznaczenie przedsiębiorcy, jest chroniona niezależnie od tego, czy podlega rejestracji w jakikolwiek sposób. Na mocy omawianych przepisów chroniona jest więc także firma osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Najczęstszym narzędziem ochrony własności intelektualnej na gruncie omawianej regulacji prawnej są jednak przepisy o naruszeniu dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 k.c. ten, którego dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W wypadku dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności koniecznych do usunięcia jego skutków. Można żądać także odszkodowania na podstawie przepisów ogólnych, czyli wspomnianych art. 415 i nast. lub art. 471 i nast. k.c.

Ochrona na podstawie omawianego przepisu ma bezwzględny charakter i przysługuje uprawnionemu do dobra niezależnie od winy osoby naruszającej. Nawet gdy jest ona niewinna albo przekonana o swoim uprawnieniu, to nadal może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 24 k.c. Jedyną przesłanką zwalniającą

z odpowiedzialności jest brak bezprawności – czyli posiadanie własnego prawa do naruszenia cudzego dobra – lub brak tego dobra. W praktyce obrona naruszającego najczęściej polega na wykazaniu, że dobro nie istnieje, albo na tym, że to właśnie on ma odpowiednie uprawnienie do korzystania z własności intelektualnej. W odniesieniu do naruszenia cudzego *know-how* osoba naruszająca może się jedynie bronić, udowadniając, że *know-how* nie istnieje, ponieważ stanowi wiedzę powszechnie znaną albo niecharakteryzującą się żadną oryginalnością uprawniającą do ochrony. Inną linią obrony jest wykazywanie, że osoba naruszająca ma uprawnienie do korzystania z *know-how*, dlatego że sama je stworzyła, niezależnie od osoby żądającej ochrony. Trzeba jednak pamiętać, że ciężar dowodu obciąża naruszającego – a nieuprawnionego – to on musi udowodnić, że naruszenie nie było bezprawne, albo że nie istnieje żaden interes po stronie żądającego ochrony, który by na tę ochronę zasługiwał.

Roszczenia uprawnionego zasadniczo mają charakter prewencyjny i niemajątkowy. Ochrona dóbr osobistych, chociaż surowa, jest ograniczona jedynie do zabezpieczenia samego dobra, a nie polega na wyrównaniu szkód majątkowych związanych z dokonaniem naruszenia. Szkody majątkowe są wyrównywane na zasadach ogólnych. Podstawowym roszczeniem niemajątkowym jest roszczenie o zaprzestanie naruszenia. Jeśli znów posłużyć się przykładem *know-how*, to w roszczeniu żąda się zaprzestania wykorzystywania cudzej wiedzy, na przykład w działalności produkcyjnej czy usługowej. W wypadku uzyskania orzeczenia zakazującego takiego wykorzystywania uprawniony może dochodzić swoich praw za pomocą instrumentów służących egzekucji świadczeń niepieniężnych. Postępowanie w tym zakresie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Kolejnym roszczeniem jest roszczenie o dokonanie czynności koniecznych do usunięcia skutków naruszenia. Roszczenie to jest najskuteczniejsze w wypadku naruszenia takich dóbr, jak dobre imię, renoma czy oznaczenie. W takiej sytuacji zobowiązany powinien złożyć oświadczenie w odpowiedni sposób do dokonanego naruszenia, zazwyczaj przez środki masowego przekazu. Inne czynności to, na przykład, zmiana treści lub wyglądu materiałów reklamowych, promocyjnych i tym podobnych.

### ***Ochrona na gruncie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma swoją genezę we wspomnianej Konwencji paryskiej z 1886 roku, która stała się podstawą ukształtowania prawa własności przemysłowej. Przewiduje ona wiele zachowań, które w kontekście zasad uczciwego konkutowania pomiędzy przedsiębiorcami uznaje się

za zakazane. Najwięcej spośród tych zachowań dotyczy podszywania się pod cudzą firmę, znak towarowy bądź wykorzystywanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zajmuje się zagadnieniami często zbieżnymi z Prawem własności przemysłowej, ale nie od strony pozytywnej, czyli ochrony posiadanego prawa, ale od strony negatywnej, czyli reagowania na naruszenie, które już się wydarzyło. Co ważne, dotyczy ona nie tylko tych wartości intelektualnych, które są lub mogą być chronione prawem z patentu czy świadectwa ochronnego. W związku z zasadą ochrony kumulatywnej uprawniony z patentu może więc wybrać albo ochronę swego prawa na gruncie przepisów Prawa własności przemysłowej, albo sięgnąć po roszczenia przyznane w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa przewiduje konstrukcję dwustopniową. Artykuł 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera ogólny opis czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ustępie 2 omawianego przepisu wymienia się przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji, zaliczając do nich „wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym”. Kolejne przepisy, art. 5 do 17e, precyzują poszczególne, ustawowo opisane postaci czynów nieuczciwej konkurencji.

Elastyczna konstrukcja Ustawy ma na celu takie ukształtowanie ochrony prawnej, aby zapewnić skuteczność także wobec działań podmiotów pośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Artykuł 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera opracowaną tylko na użytek Ustawy definicję przedsiębiorcy: jest nim podmiot, który prowadząc choćby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej – zapewnia to stosowanie przepisów Ustawy do wszystkich uczestników obrotu, a nie tylko wobec przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z tym, że art. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera generalne ramy czynu nieuczciwej konkurencji, orzecznictwo i praktyka

wykształciły takie czyny nieuczciwej konkurencji, których nie ujęto w katalogu zawartym w art. 3 ust. 2. Przykładami takich czynów są wykorzystywanie cudzej renomy albo nieuprawnione używanie oznaczeń dla usług, które nie odpowiadają oznaczeniu. Pierwszy z opisanych tu czynów nieuczciwej konkurencji ilustrują: sprawa o zakazanie używania w reklamie whisky wizerunku samochodu Rolls-Royce albo sprawa o zakazanie używania nazwy Champagne w reklamie wody mineralnej (slogan reklamowy: „nasza woda to szampan wśród wód mineralnych”). Kolejny przykład dotyczy sprawy o zakazanie używania słów *taxi* i *cab* do oznaczania samochodów służących do wykonywania usług transportowych, które jednak nie oferowały usług *stricte* taksówkarskich. Polem do kreowania nowych rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji jest internet. Nieznany wcześniej czynem nieuczciwej konkurencji jest na przykład *cybersquatting*, czyli zajmowanie domen internetowych kosztem uprawnionych do używania znaków towarowych czy nazw własnych. Innym przykładem mogą być wszelkiego rodzaju nieuczciwe przekierowania wykorzystujące błędy pisarskie najczęściej popełniane przez użytkowników sieci. Czyny nieuczciwej konkurencji mogą także wiązać się z nieuczciwym pozycjonowaniem lub fałszowaniem danych o liczbie osób odwiedzających stronę www.

Po przedstawieniu konstrukcji normy ogólnej, czyli art. 3, poniżej zaprezentowano niektóre czyny niedozwolone.

Artykuł 5 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zajmuje się kwestią wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem nieuczciwe jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd dotyczący jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu, wcześniej stosowanego zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. W obrocie zapewne rzadko zdarza się używanie wprost cudzej nazwy w dokładnym brzmieniu. Częste są natomiast wypadki używania nazw wprowadzających w błąd, sugerujących związki kapitałowe lub organizacyjne z innym podmiotem nieistniejące w rzeczywistości. Przykładem jest oznaczenie „jabłko” dla importera komputerów marki Apple w Polsce. W wyniku powstałego sporu nazwa została zmieniona na „sad”. W przypadku komercjalizacji technologii stworzonych przez uczelnie, potencjalne naruszenia mogą wiązać się zwłaszcza z używaniem zwrotów, symboli, skrótów nawiązujących właśnie do uczelni. Używanie słów: „uczelniany”, „akademicki”, „wydziałowy” i podobnych bez stosownego uprawnienia może być czynem nieuczciwej konkurencji wobec uczelni wyższej i konkurentów. Podobne zastrzeżenia można wyrazić wobec używania skrótów związanych z poszczególnymi uczelniami, takich jak Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM), Uniwersytet Jagielloński (UJ), Uniwersytet Łódzki (UŁ)

i podobnymi.

Z punktu widzenia niniejszego opracowania niezwykle istotny jest czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża to lub narusza interes przedsiębiorcy. Ostatni ustęp art. 11 przytaczanej Ustawy precyzuje, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje o wartości gospodarczej, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Rozważania nad tym przepisem należy rozpocząć od jego końcowej części. Tajemnicą jest tylko to, co zostało przez przedsiębiorcę uznane za informacje poufne i co do czego podjęto odpowiednie środki mające na celu zapewnienie poufności. Środki ostrożności muszą być czytelne i zrozumiałe, zarówno dla pracowników, współpracowników i innych osób związanych z przedsiębiorcą, jak i dla osób trzecich. Natomiast nie wymaga się dochowania nadzwyczajnych środków zabezpieczających: samo zastrzeżenie i zabezpieczenie wystarczy, naruszający nie może tłumaczyć się tym, że z dużą łatwością dokonał nielegalnych działań.

Tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić tylko to, co nie zostało publicznie ujawnione. Nie może więc być tajemnicą informacja dostępna w rozpowszechnianych drukach reklamowych albo powszechnie dostępna. Ale już samo uporządkowanie takich informacji w postaci odpowiednio skonstruowanej bazy danych może być objęte tajemnicą. Nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa te informacje, które z mocy prawa są jawne, na przykład opisy patentowe i normy techniczne.

Ochrona obejmuje ogólną kategorię informacji, mieszcząc w sobie zarówno typowe *know-how*, jak i schematy organizacyjne, zasady postępowania, obsługi klientów, ale i rozwiązania racjonalizatorskie. Bez wątplenia do informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa można zaliczyć informacje związane z pracami nad wynalazkami na wstępnym etapie realizacji, wczesne, nieustalone jeszcze postaci programów komputerowych – czyli wszystkie te efekty ludzkiej działalności, które dopiero na dalszym etapie prac staną się przedmiotem praw ochronnych.

Zakazane są wszelkie etapy działań związanych z nielegalnym dysponowaniem tajemnicą przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność ponoszą zarówno ci, którzy ją uzyskują, jak i pośredniczą w jej przekazaniu. Działania nie mogą naruszać ani zagrażać interesom przedsiębiorcy.

Kwestią stwarzającą problemy jest, uregulowane w art. 13 Ustawy o zwalcza-

niu nieuczciwej konkurencji, niedozwolone naśladownictwo. W sytuacji gdy produkt nie jest objęty patentem lub ochroną w ramach wzoru użytkowego, naśladowanie jego cech funkcjonalnych jest dozwolone. Można wykonać tak samo działający, jak wcześniej wytworzony, rower albo długopis, byleby zewnętrzna postać nie wprowadzała w błąd co do pochodzenia.

Niedozwolonym działaniem jest jednak naśladowanie gotowego produktu, które polega na kopiowaniu za pomocą technicznych środków reprodukcji jego zewnętrznej postaci i to w sytuacji, gdy może to wprowadzić w błąd klientów, co do tożsamości producenta lub produktu. Niezastrzeżone rozwiązania stają się własnością publiczną i ich naśladownictwo jest dozwolone. Niedozwolone jest jedynie podszywanie się pod cudze produkty za pomocą naśladowania cech zewnętrznych. Przykładem jest naśladownictwo klocków Lego przez producenta Cobi – klocki są wprowadzane ze sobą kompatybilne, korzystają z podobnych koncepcji łączenia i tworzenia struktur, ale oznaczenie Cobi wyklucza możliwość pomyłki przez klientów.

Roszczenia, jakie przysługują uprawnionemu, mają na celu zarówno usunięcie skutków naruszenia, w tym także niemajątkowych, jak i wyrównanie szkody. W art. 18 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwierdza się, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

- zaniechania niedozwolonych działań;
- usunięcia skutków niedozwolonych działań;
- złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
- naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych;
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych;
- zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub z ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Z ustępu 2 art. 18 tejże Ustawy wynika, że w orzeczeniu sąd może także orzec o przedmiotach związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, w tym o ich zniszczeniu lub zaliczeniu na poczet odszkodowania.

Niezależne od winy naruszającego wyróżnia się następujące roszczenia: zaniechania niedozwolonych działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Sam czyn polegający na naruszeniu cudzych interesów, jeżeli jest bezprawny, rodzi odpowiedzialność. Natomiast roszczenia majątkowe

(naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych; zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub z ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony) wymagają udowodnienia winy naruszającego, o czym świadczy zwrot „na zasadach ogólnych”. Trzeba jednak pamiętać, że pierwszy typ roszczeń wiąże się z ogromnymi kosztami, niejednokrotnie prowadzącymi do niewypłacalności zobowiązanego, a w efekcie do zaprzestania niedozwolonych działań.

Na zakończenie tej części rozważań, należy zaznaczyć, że czyny nieuczciwej konkurencji polegające na ujawnianiu lub wykorzystywaniu tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11) i naśladownictwo produktu wprowadzające w błąd (art. 13) mogą pociągać za sobą nawet odpowiedzialność karną na podstawie art. 23 i 24 opisywanej Ustawy.

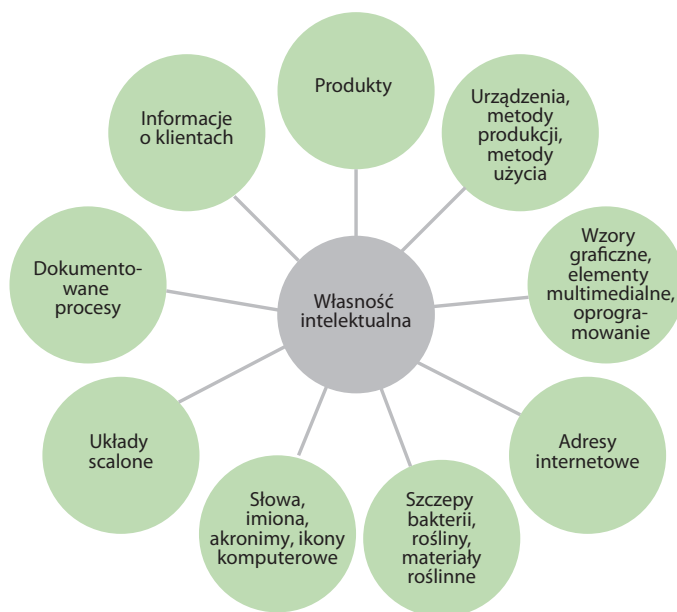


# 3

## Ścieżka ochrony własności intelektualnej

### 3.1. Najważniejsze regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej

Własność intelektualna odnosi się do utworów literackich, artystycznych, wyników pracy naukowej, przedstawień artystycznych, utworów fonograficznych, audycji radiowych i telewizyjnych, wynalazków, odkryć naukowych, znaków przemysłowych, znaków towarowych i usługowych nazw i wzorów (marek firm, usług i produktów) (rys. 1).



**Rysunek 1.** Rodzaje własności intelektualnej

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze działania związane z ochroną patentową sięgają XV wieku, gdy Wenecja zinstytucjonalizowała prawa do patentu w 1474 roku. Ocena innowacyjności była nieformalna, ale właściciel patentu otrzymywał wyłączne prawa, które chroniły go przed niewłaściwym wykorzystaniem przez innych. Zgłoszenie patentowe dodatkowo miało wtedy czynnik edukacyjny - jak działa wynalazek. W Stanach Zjednoczonych już w 1787 roku pojawiły się wzmianki w dokumentach kongresowych o konieczności promowania nauki i techniki poprzez przyznanie wyłącznych praw do komercyjnego wykorzystywania publikacji i wynalazków.

Własność intelektualna była i jest fundamentalnym problemem w działalności instytucji innowacyjnych związanym z ochroną przed imitacją. W 1793 roku Jeremy Bentham napisał, że ochrona własności intelektualnej jest kluczem do konkurencyjności na rynku<sup>1</sup>. Francja i Wielka Brytania w XVIII wieku wprowadzały ochronę wynalazków w przemyśle włókienniczym. Wówczas rolą patentu było również promowanie innowacji w tym sektorze. Jednym z najstarszych dokumentów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej jest wspomniana Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Państwa, które podpisały konwencję, ustanowiły Związek Ochrony Własności Przemysłowej. Każdy przedsiębiorca ma w danym kraju tę samą ochronę oraz dostępne te same środki prawne przeciw innym podmiotom naruszającym jego prawa do własności intelektualnej w danym kraju, w którym istnieje ochrona. Prawidłowe zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami Związku skutkują możliwością uzyskania pierwszeństwa w określonych terminach w innych państwach<sup>2</sup>. Zagadnienie patentu uregulowano również w konwencji monachijskiej w 1973 roku<sup>3</sup>. Na jej podstawie powołano Europejską Organizację Patentową w Monachium, w której skład wchodzi Europejski Urząd Patentowy i Rada Administracyjna. Procedurę Układu o współpracy patentowej (PCT, *Patent Cooperation Treaty*) (zgłoszenie jednym wnioskiem do ponad 130 krajów) reguluje układ waszyngtoński o współpracy patentowej z 1970 roku. Regulacje układu waszyngtońskiego pozwalają jednym zgłoszeniem ubiegać się o ochronę patentową we wszystkich państwach, które podpisały Układ o współpracy patentowej.

### 3.2. Procedury uzyskiwania ochrony własności intelektualnej

Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie i własność przemysłową. Prawa autorskie wynikają z tego, że osoby lub przedsiębiorstwa są

<sup>1</sup> Jeremy Bentham napisał: „*Without the assistance of the laws the inventor would almost always be driven out of the market by his rival, who finding himself without any expense, in possession of a discovery [...] would be able to deprive him of all his deserved advantages, by selling at a lower price*”, przytoczono za: „*European Innovation*” 2005, s. 9.

<sup>2</sup> Terminy pierwszeństwa trwają dwanaście miesięcy dla patentów na wynalazki i wzorów użytkowych i sześć miesięcy dla rysunków, modeli przemysłowych, znaków fabrycznych lub handlowych. Terminy te zaczynają obowiązywać od daty złożenia pierwszego wniosku w jednym z krajów należących do Związku.

<sup>3</sup> Konwencja z 5 października 1973 roku o patencie europejskim.

właścicielami idei, koncepcji, wiedzy lub generalnego rozwiązania, które wynikają z ich inwencji do tworzenia. Własność przemysłowa powinna się charakteryzować możliwościami zastosowania idei, koncepcji lub nowego rozwiązania w praktyce. Ze względu na to, że autor nowego rozwiązania bardzo często ponosi wysiłek intelektualny, rzeczowy i finansowy, prawo może chronić wynalazcę przez ochronę: patentową, znaku użytkowego i znaku przemysłowego. Ochrona autorska istnieje praktycznie zawsze, natomiast ochrona własności przemysłowej wynika z uzyskania rejestracji lub emisji patentu. Ochrona obowiązuje wyłącznie w określonym czasie i na określonych rynkach. Wynika ona z regulacji prawnych i opłat, które przedsiębiorstwo dokona w stosownym czasie. Ochrona własności przemysłowej przynosi wiele korzyści wynikających z blokowania rynku i działalności konkurencyjnej, ale wiąże się z też kosztami dla podmiotu gospodarczego. Procedura zgłoszenia do ochrony własności przemysłowej rozpoczyna się od wewnętrznej (dokonanej samodzielnie przez pracowników organizacji) lub zewnętrznej (dokonanej na zlecenie, przez osoby np. rzecznika patentowego lub instytucje specjalizujące się w prawie ochrony własności przemysłowej) oceny:

- istniejących podstaw do uzyskania ochrony;
- konieczności formalnej ochrony;
- niezbędnej formy ochrony;
- możliwości finansowych utrzymania ochrony na docelowych rynkach geograficznych;
- możliwości finansowych egzekwowania uzyskanej ochrony;
- skuteczności egzekwowania uzyskanej ochrony;
- kosztów utrzymania i egzekwowania ochrony w odniesieniu do zysku z wdrażania nowego rozwiązania.

Ocenę tę można nazwać szacowaniem wartości ekonomicznej formalnej ochrony własności przemysłowej. Jeżeli widoczne są podstawy do uzyskania ochrony formalnej, przedsiębiorstwo powinno rozważyć istnienie i korzyści nieformalnych sposobów ochrony własności przemysłowej. Informacje o nowym rozwiązaniu przedsiębiorstwo może utrzymywać w tajemnicy bez konieczności formalnej ochrony. Ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa można uzyskać poprzez wewnętrzne regulaminy, zapisy zawarte w umowach handlowych i umowach o pracę. Konieczność ochrony formalnej własności przemysłowej wskazują przede wszystkim możliwości kopiowania nowego rozwiązania, reprodukcji lub import technologii i nowych produktów opartych na nowym rozwiązaniu na rynki działalności przedsiębiorstwa. Zainteresowanie nowym rozwiązaniem przez konkurencję nie jest dostatecznym

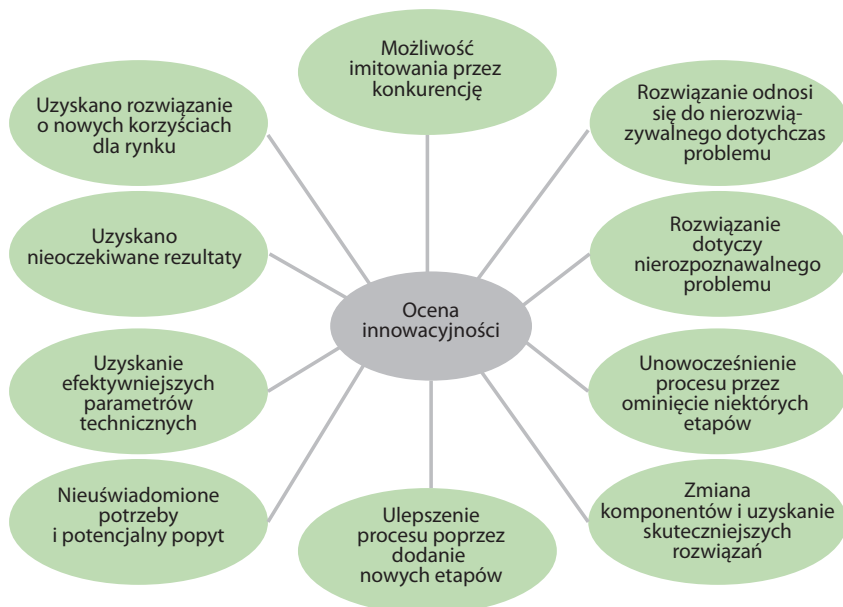
warunkiem formalnej ochrony. Warunek konieczny, który powinien zostać spełniony przy podejmowaniu decyzji i zgłoszeniu do ochrony patentowej lub wzorów użytkowych i przemysłowych, oparty jest na trzech dodatkowych czynnikach: dysponowaniu środkami finansowymi niezbędnymi do ochrony, egzekucji praw wynikających z uzyskanej ochrony oraz akceptowalnych kosztach działań chroniących własność intelektualną. Brak środków finansowych na ochronę oraz skutecznego egzekwowania patentu i zarejestrowanych wzorów na rynkach docelowych mogą przynieść większe straty niż brak formalnej ochrony własności przemysłowej. Informacje o własności przemysłowej publikują urzędy patentowe w poszczególnych krajach. Każdy może sprawdzić, co jest przedmiotem ochrony, jakie jest zastosowanie własności przemysłowej, na jakich rynkach obowiązuje ochrona i kiedy ona wygasa. Publikacja patentu i rejestracja wzorów użytkowych i przemysłowych jest również wyjawieniem informacji. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien rozważyć strategię ochrony własności intelektualnej w kontekście wiodącej strategii podmiotu i strategii komercjalizacji. Szybkość zmian rynkowych, intensywność konkurencji często czynią nieskuteczną ochronę formalną własności intelektualnej. Cykl życia technologii i produktów jest coraz krótszy. Szybka reakcja na naruszanie własności przemysłowej nie jest zawsze możliwa. W szczególności dotyczy to nowych finalnych produktów. Popyt klientów na nowe produkty konkurencji uzyskane na podstawie skopiowanej technologii, procesów i innych komponentów może się pojawić szybciej niż możliwość reakcji właściciela nowego rozwiązania. W wypadku reakcji klientów na nowość pewną skuteczną formą ochrony są znaki towarowe, obejmujące nowe rozwiązanie nieujawniane przez przedsiębiorcę. Zarejestrowany znak towarowy połączony ze strategiami kreowania jakości produktu, budowania dobrego wizerunku przedsiębiorcy, marki i produktu mogą być skuteczne w walce z produktami kopiowanymi. Zbudowana lojalność klienta do znaku towarowego często jest bardziej skuteczna i efektywna w walce z nieuczciwą konkurencją na danym rynku. Znak towarowy staje się często lepszą formą ochrony własności przemysłowej niż patent. Przedsiębiorca musi jednak mieć zasoby do stworzenia odpowiedniej polityki budowania jego pozycji (pozycjonowania) na rynku.

Kolejnymi kwestiami istotnymi w wyborze formalnej ochrony własności przemysłowej są koszty zgłoszenia patentowego i rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych oraz koszty egzekucji praw uzyskanej ochrony. Przedsiębiorca ponosi koszty formalnej ochrony w zależności od czasu trwania i zasięgu ochrony. Formalna ochrona patentu wynosi maksymalnie 20 lat, wzorów przemysłowych 5 lat (z możliwością przesłużenia do 25 lat) i użytkowych 10 lat. Ochrona zależy od opłat, jakie uiści przedsiębiorca w urzędach patentowych na rynkach, gdzie ma

działać zabezpieczenie. Oszacowanie kosztów ochrony powinno jeszcze uwzględniać ewentualne koszty egzekucji praw do patentu lub wzorów przemysłowych i użytkowych. Potencjalne zyski z ochrony własności przemysłowej (wynikające z większej sprzedaży, wyższej ceny na technologie lub produkt) i przeciwstawione koszty ochrony dopiero pozwalają w pełni rozważyć zasadność formalnej ochrony własności przemysłowej.

Nie każdy wynalazek może zostać objęty ochroną patentową. Wzory przemysłowe i użytkowe powinny spełniać wymogi formalne wskazane przez regulacje prawne. Dlatego każdy przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien dokonać oceny innowacyjności pod względem możliwości uzyskania na przykład ochrony patentowej. Ocena innowacyjności wskazuje te cechy, które mogą podkreślać zdolność patentową. Najczęściej dotyczy to wielu czynników. Do nich zalicza się przede wszystkim te możliwości uzyskania nowego rozwiązania, które były dotychczas nieosiągalne, które dotyczyły nierozpoznawalnego problemu lub gdy uzyskano nieoczekiwane rezultaty. Przedsiębiorstwa bardzo często w swoim działaniu na rynku unowocześniają i ulepszają procesy produkcyjne. Jeżeli unowocześnienia i ulepszenia dotyczyły ominięcia niektórych etapów lub dodanie nowych etapów, zmian komponentów technologii i nowego produktu pozwalających na uzyskanie rozwiązań zwiększających skuteczność i efektywność wynalazku lub parametrów technicznych, to z dużym prawdopodobieństwem wyznaczniki innowacyjności mogą zostać uznane za możliwe do opatentowania. Jeżeli usunięto etapy procesów, komponenty rozwiązania uznano za konieczne, to można mówić o nowości i przedsiębiorstwo może wystąpić o ochronę własności intelektualnej (uzyskanie patentu). Rozwiązania, które nie działały, a dzięki innowatorskim zmianom mogą być skuteczne i zostać wykorzystane przez przedsiębiorcę, również mają duże szanse na uzyskanie ochrony własności intelektualnej. Jednakże nowe rozwiązania nie są objęte ochroną, jeśli uzyskano je na podstawie nowych kombinacji atrybutów istniejącej technologii, znanych produktów, choć nie przynoszą one nowych rezultatów. Innym wskaźnikiem innowacyjności mogącym posłużyć za podstawę do uzyskania ochrony patentowej jest zaspokajanie nieuświadomianych potrzeb rynku. Nowe korzyści z wynalazku i zastosowanie na nowym rynku można również rejestrować jako nowy wynalazek z ochroną patentową. Oprócz technicznych cech innowacyjności, które są najłatwiej rozpoznawalne jako wyznaczniki innowacyjności pozwalającej na uzyskanie patentu, istnieją również czynniki rynkowe pozwalające uzyskać ochronę własności intelektualnej w postaci patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego. Możliwości imitowania cech technologii i nowego produktu przez konkurencję, akceptacja komercyjnego wykorzystania w sektorach przemysłu to podstawowe

rynkowe wskaźniki innowacyjności (rys. 2).



**Rysunek 2.** Kryteria innowacyjności świadczące o możliwości uzyskania patentu dla nowego rozwiązania

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Biotechnology IP Management Manual*, Spruson & Ferguson Intellectual Property, Australia 2004.

### 3.2.1. Procedura uzyskania patentu na wynalazek

Etapy postępowania podczas zgłoszenia patentu na wynalazek powinien znać każdy przedsiębiorca, naukowiec lub autor rozwiązania, ułatwiają one bowiem ochronę własności przemysłowej oraz minimalizują koszty ochrony. Przedsiębiorca, posiadający koncepcję rozwiązania, którą chce chronić, w pierwszej kolejności powinien odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania dotyczące zdolności patentowej:

- Czy koncepcja rozwiązania jest nowa?
- Czy ma poziom wynalazczy?
- Czy jest przeznaczona do przemysłowego zastosowania?

Pozytywne odpowiedzi na te trzy pytania pozwalają stwierdzić, że koncepcja uzyska ochronę patentową na wynalazek. Ochronę patentową na wynalazek może uzyskać koncepcja nowa, mająca poziom wynalazczy, to znaczy uzyska ją wtedy, gdy

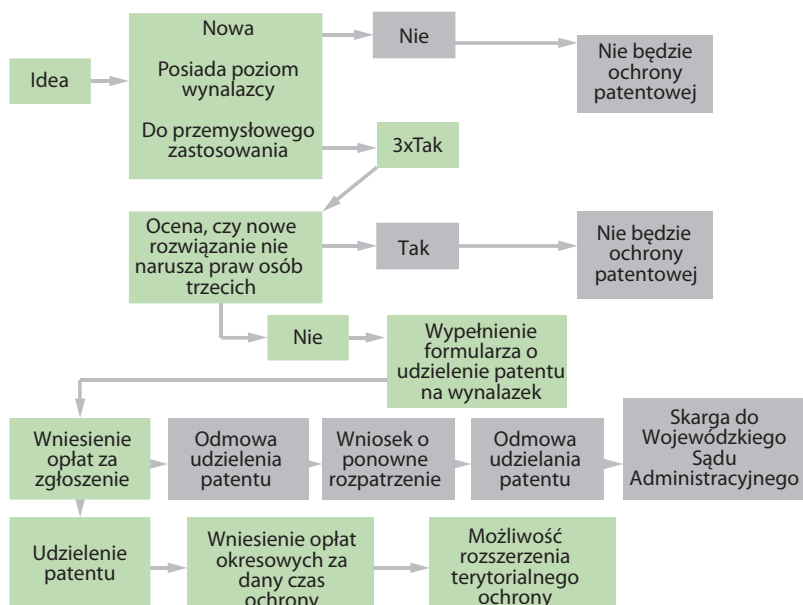
można określić najbliższy stan techniki, problem, który za pomocą nowej koncepcji zostanie rozwiązany, oraz ekspert z danej dziedziny techniki rutynowo, na podstawie zawodowego doświadczenia będzie mógł dojść do rozwiązania podlegającego przyszłej ochronie. Ochrona patentowa wynalazku obejmuje przemysłowe zastosowanie. Wynalazki, również te chronione patentem, można wykorzystywać do celów naukowych i badawczych. Stąd ochrona patentowa ma sens wyłącznie w zastosowaniu przemysłowym. Kolejnym niezbędnym krokiem do uzyskania ochrony patentowej jest ocena, czy nowe zgłaszane rozwiązanie nie narusza praw osób trzecich. Naruszenie praw osób trzecich może się pojawić w kilku sytuacjach:

- gdy wykorzysta się w nowej koncepcji już istniejące rozwiązanie;
- gdy pracuje się w konsorcjum;
- gdy rozwiązanie powstało podczas istniejącego stosunku pracy autora nowego rozwiązania, na sprzecznie pracodawcy, w ramach obowiązków służbowych;
- gdy rozwiązanie tworzyły osoby niezwiązane umową o pracę, a inna umowa nie zawierała uregulowań dotyczących przekazania praw własności przemysłowej.

Po dokonaniu zgłoszenia, gdy Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie spełnia wymogi formalne, a rozwiązanie jest uznane za wynalazek w rozumieniu Ustawy (Prawo własności przemysłowej), ukazuje się ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu wynalazku. W Polsce odbywa się to po 18 miesiącach od daty zgłoszenia wynalazku. Każdy inny przedsiębiorca, naukowiec lub autor wynalazków będzie miał możliwość zapoznania się z nową koncepcją i ocenić, czy nowe rozwiązanie nie narusza jego praw. Przedsiębiorca i naukowiec powinni być świadomi, czyją koncepcję zgłaszają i czyje rozwiązania wykorzystują. Unikną oni sytuacji naruszania praw osób trzecich lub narażania się na zarzuty wykorzystywania bez zgody rozwiązań, do których nie mają uprawnień. Gdy podejmowane są działania na etapie rozpoczęcia badań, rozstrzyga się, kto jest właścicielem praw autorskich i przemysłowych wykorzystywanego rozwiązania, kto pracuje w zespole nad innowacją, jakie umowy regulują współpracę i przekazanie praw oraz kto podpisał zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy. Wypełnienie formularza o udzieleniu patentu i wniesienie opłat za zgłoszenie kończy część prac związanych z przygotowaniem idei do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Udzielenie patentu wymaga kolejnych opłat wnoszonych okresowo za rynki (kraje), w których ma obowiązywać patent. W wypadku odmowy udzielenia patentu w Polsce zgłaszający ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie możliwości udzielenia patentu. Ponowna odmowa



oznacza, że wnioskodawca niezgadzający się z opinią urzędu patentowego będzie mógł złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (rys. 3).



**Rysunek 3.** Etapy postępowania podczas zgłoszenia patentu na wynalazek w Polsce  
Źródło: opracowanie własne.

Patent zawiera:

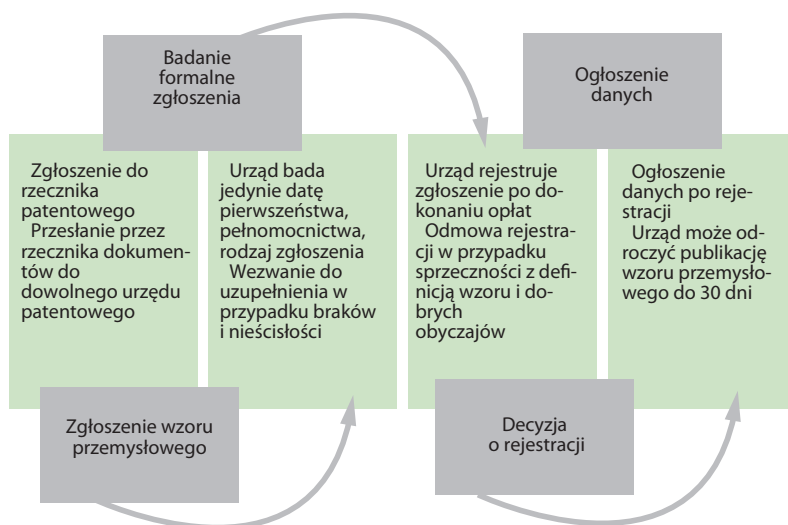
- nazwisko i imię autorów nowego rozwiązania;
- nazwisko i imię/nazwę zgłaszającego;
- kraj pochodzenia autorów;
- tytuł;
- numer zgłoszeniowy;
- numer patentu;
- datę zgłoszenia i kraj zgłoszenia;
- datę przyznania patentu.

Uzyskanie patentu ma bardzo wiele zalet. Właściciel praw do patentu uzyskuje przede wszystkim wyłączone prawo do wykorzystywania komercyjnego przedmiotu patentu na wybranych rynkach. Wdrożenie na rynku innowacji wiąże się z procesem komercjalizacji, który zaczyna się oszacowaniem szans rynkowych, a kończy sprzedażą produktów lub usług. Proces komercjalizacji i utrzymania

technologii i produktu na rynku jest czasami trudny. Przemysłana ochrona patentowa ułatwia pozyskanie kapitału na wdrożenie technologii i produktu na rynku oraz działalność przedsiębiorstwa na rynkach związanych z danymi innowacjami. Jednakże poza omówionymi czynnikami, niezbędnymi do podjęcia decyzji, istnieje jeszcze ryzyko odrzucenia wniosku o patent. Przedsiębiorca powinien być świadomy, że jeśli nie spełni kryteriów innowacyjności, nie będzie miał ochrony na wybranych rynkach. Jeżeli, zdaniem ekspertów, jego rozwiązanie będzie naruszało inne patenty, to nie będzie mógł wykorzystywać komercyjnie technologii lub produktu. Zwiększa też ryzyko zidentyfikowania jego konkurencyjnych działań na rynku.

### 3.2.2. Procedura zgłoszenia wzoru przemysłowego

Procedura zgłoszenia wzoru przemysłowego jest znacznie prostsza niż w wypadku patentu. Głównym podmiotem zajmującym się rejestracją wzorów przemysłowych, w ramach Unii Europejskiej jest Urząd w Alicante (Hiszpania). W tej procedurze, polski Urząd Patentowy jest pośrednikiem. Urząd w Alicante bada formalne podstawy zgłoszenia i rejestruje znak przemysłowy, jeśli nie ma formalnych braków lub niezgodności. Urząd bada datę pierwszeństwa zgłoszenia, przedstawione pełnomocnictwa, rodzaj zgłoszenia. Analizuje wzór przemysłowy, czy jest on zgodny z wymogami i definicją wzoru. Wzór przemysłowy nie może naruszać dobrych obyczajów. Powyższe czynniki mogą zadecydować o odmowie rejestracji. W wypadku braków formalnych zgłaszający jest wzywany do uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej. Po analizie formalnej i dokonaniu opłat wzór przemysłowy jest publikowany. Urząd może odroczyć publikację wzoru o 30 dni. Opłaty zgłoszeniowe wynoszą 120 euro za pierwszy zgłoszony wzór, 60 euro za 2–10 wzorów w jednym zgłoszeniu oraz 30 euro za kolejne (od 11) zgłaszane wzory przemysłowe. Opłaty rejestracyjne wynoszą 230 euro za zarejestrowany wzór. W wypadku większej liczby wzorów osoba rejestrująca musi zapłacić 115 euro za kolejne wzory przemysłowe zarejestrowane na podstawie jednego zgłoszenia. Gdy rejestruje się ponad dziesięć wzorów przemysłowych, opłata wynosi 50 euro za kolejny po dziesiątym rejestrowanym wzorze przemysłowym. Urząd w Alicante może odmówić rejestracji. Zgłaszającemu wzór przemysłowy przysługuje prawo odwołania do Izby Odwoławczej Urzędu oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości. Postępowanie podczas zgłoszenia do ochrony wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku 4.



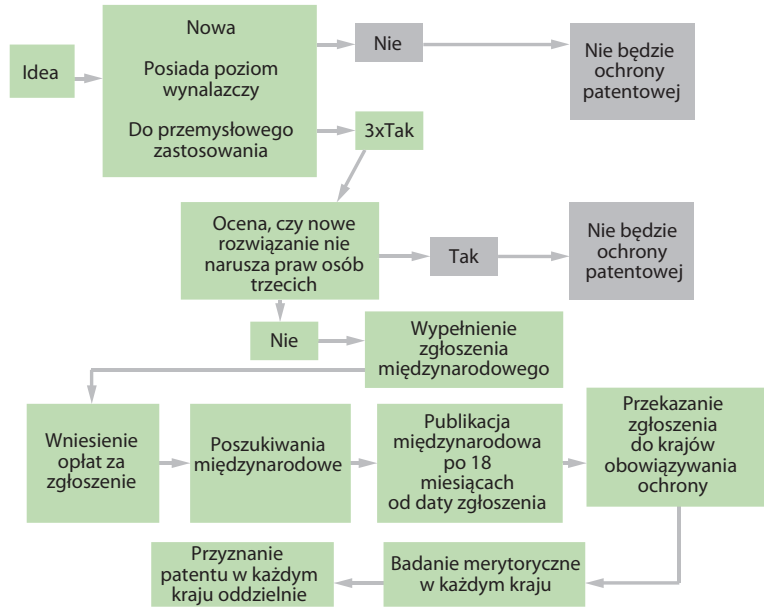
**Rysunek 4.** Procedura rejestracji znaku przemysłowego

*Źródło: opracowanie własne.*

Przedsiębiorca może ubiegać się o ochronę patentową w wielu krajach jednocześnie. Umożliwia to Układ o współpracy patentowej (PCT). Procedura PCT obniża koszty zgłoszeń o ochronę patentową w wielu krajach i pozwala na jednolitą formę zgłoszenia dla 139 państw. Wniosek o zgłoszenie międzynarodowe składa się w krajowym urzędzie patentowym w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim ze wskazaniem, w których krajach zgłaszający wnosi o uzyskanie ochrony patentowej. Wadą zastosowania procedury PCT jest możliwe wydłużenie terminu uzyskania patentu (rys. 5).

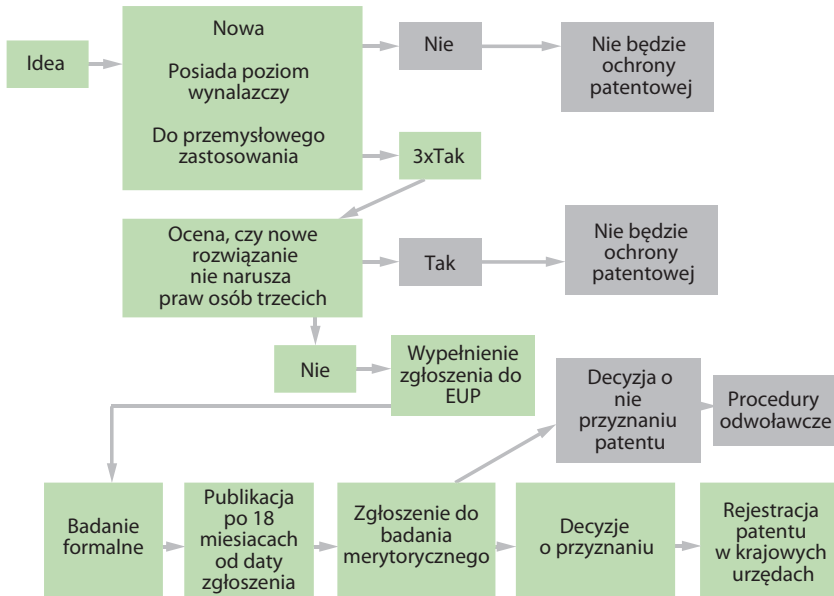
Oprócz procedury międzynarodowej istnieje jeszcze procedura europejska, która umożliwia jednolitą formę zgłoszenia w dwudziestu ośmiu krajach europejskich (rys. 6). Udzielenie patentu europejskiego pozwala na uzyskanie ochrony w poszczególnych krajach, które podpisały Konwencję o patencie europejskim<sup>4</sup>. Warunkiem uzyskania ochrony jest wykonanie procedury walidacji patentu. Walidacja wymaga dokonania opłaty urzędowej i złożenia tłumaczenia patentu na język danego kraju.

<sup>4</sup>Obecnie 34 państwa podpisały Konwencję o patencie europejskim.



**Rysunek 5.** Procedura Układu o współpracy patentowej

Źródło: opracowanie własne.



**Rysunek 6.** Patent europejski

Źródło: opracowanie własne.

Koszty opłat za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego przedstawiono w tabeli 1.

**Tabela 1.** Przykładowe opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego

| Typ zgłoszenia                                                  | Opłata  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego                       | 550 zł  |
| Zgłoszenie wzoru przemysłowego                                  | 300 zł  |
| Opłata krajowa w procedurze PCT wynalazku lub wzoru użytkowego: |         |
| – bez badania wstępnego                                         | 550 zł  |
| – z badaniem wstępnym                                           | 350 zł  |
| Zgłoszenie wynalazku w procedurze europejskiej                  | 300 zł  |
| Okresowa ochrona wynalazku:                                     |         |
| – za pierwsze 3 lata                                            | 480 zł  |
| – za 4. rok                                                     | 250 zł  |
| – za 5. rok                                                     | 300 zł  |
| – za 6. rok                                                     | 350 zł  |
| – za 7. rok                                                     | 400 zł  |
| – za 8. rok                                                     | 450 zł  |
| – za 9. rok                                                     | 550 zł  |
| – za 10. rok                                                    | 650 zł  |
| – za 11. rok                                                    | 750 zł  |
| – za 12. rok                                                    | 800 zł  |
| – za 13. rok                                                    | 900 zł  |
| – za 14. rok                                                    | 950 zł  |
| – za 15. rok                                                    | 1050 zł |
| – za 16. rok                                                    | 1150 zł |
| – za 17. rok                                                    | 1250 zł |
| – za 18. rok                                                    | 1350 zł |
| – za 19. rok                                                    | 1450 zł |
| – za 20. rok                                                    | 1550 zł |
| Okresowa ochrona wzoru użytkowego:                              |         |
| – za 1 – 3 lat                                                  | 250 zł  |
| – za 4 – 5 lat                                                  | 300 zł  |
| – za 6 – 8 lat                                                  | 900 zł  |
| – za 9 – 10 lat                                                 | 1100 zł |
| Okresowa ochrona wzoru przemysłowego:                           |         |
| – za 1 – 5 lat                                                  | 400 zł  |
| – za 6 – 10 lat                                                 | 1000 zł |
| – za 11 – 15 lat                                                | 2000 zł |
| – za 16 – 20 lat                                                | 3000 zł |
| – za 21 – 25 lat                                                | 4000 zł |

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r., Dz. U. nr 41, poz. 241.

### 3.2.3. Rodzaje opłat licencyjnych

Koszty ochrony własności intelektualnej to nie tylko opłaty związane ze zgłoszeniem i utrzymaniem patentu na wybranych rynkach oraz opłaty rejestracyjne wzorów przemysłowych i użytkowych. Do kosztów ochrony własności intelektualnej zalicza się też strukturę opłat licencyjnych w wypadku zakupu prawa do korzystania na przykład z nowego rozwiązania lub znaku towarowego.

Licencja jest umową pomiędzy właścicielem praw autorskich lub własności przemysłowej, w której określone są warunki korzystania z własności intelektualnej, na przykład utworu, patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku handlowego. Licencja ma również wymiar ekonomiczny. Zezwala ona na korzystanie przez licencjobiorcę z prawa do opłat wniesionych na rzecz licencjodawcy. Właściciel praw do własności intelektualnej, poprzez zawarcie umowy licencyjnej, komercjalizuje nowe rozwiązanie i wyniki badań. Licencja jednocześnie określa wartość rynkową technologii. Opłaty licencyjne mogą być ponoszone jednorazowo. Licencjobiorca wnosi opłatę stałą, która stanowi cenę zakupu praw do własności intelektualnej. Opłaty są też pobierane za każde użytkowanie, dostęp lub za ustalone okresy użytkowania. Przykładem mogą być licencje na oprogramowanie komputerowe, między innymi na programy do analizy danych statystycznych, które są często udzielane oddzielnie, za każdy moduł oprogramowania, na każdy komputer oraz na określony czas. Podobnie udzielają licencji przedsiębiorstwa oferujące licencję na wykorzystanie programów do badania opinii i preferencji konsumentów. Opłata licencyjna zależy od rodzaju usług, liczby zebranych *online* kwestionariuszy i długości okresu użytkowania. Liniowe, degresywne i progresywne opłaty licencyjne mogą odnosić się do dochodu, jaki uzyskał licencjobiorca podczas stosowania nowej technologii. Strony umowy licencyjnej ustalają w porozumieniu wartość procentową dochodu licencjobiorcy, jaką stanowić będzie wynagrodzenie za wykorzystanie praw do własności intelektualnej. Wartość procentowa może maleć lub rosnąć w kolejnych okresach (np. latach) trwania umowy licencyjnej. Progresywne opłaty licencyjne mogą mieć uzasadnienie w tworzeniu na przykład spółek akademickich. Nowe przedsiębiorstwo najczęściej nie ma zbudowanej pozycji konkurencyjnej. Dopiero zaczyna zdobywać rynki i klientów. Obciążenie przedsiębiorstwa wysokimi opłatami licencyjnymi w pierwszym okresie działalności bez wątpienia utrudnia działalność i pogarsza sytuację finansową. Dlatego nowe firmy mogą płacić niewielkie kwoty w pierwszym okresie działalności. Natomiast w kolejnych latach opłaty licencyjne mogą zostać ustalone na wyższym poziomie. Degresywne obciążenia zachęcają licencjobiorcę do aktywności we wdrażaniu technologii i zdobywaniu nowych rynków. Licencjobiorca, pomimo zmniejszenia procentu dochodu licencjobiorcy, jaki jest przeznaczany na jego wynagrodzenie,

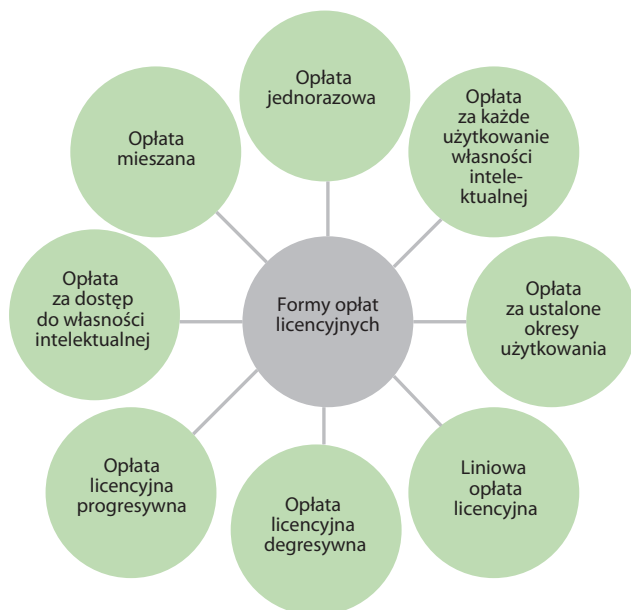
może uzyskiwać większe dochody, wynikające ze zwiększonej sprzedaży nowych produktów i usług. Mieszane opłaty licencyjne obejmują na przykład opłatę stałą płaconą po podpisaniu umowy oraz opłaty okresowe płacone według określonego procentu dochodu. Opłaty mogą maleć procentowo wraz ze wzrostem dochodu licencjobiorcy (tabela 2).

**Tabela 2.** Przykładowe wartości uzyskiwane z licencji w degresywnej formie naliczania opłat od wzrostu dochodu.

| Procent dochodu stanowiący opłatę licencyjną | Przedziały dla opłat licencyjnych | Uzyskano dochód | Wartość opłaty licencyjnej |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 8%                                           | do 1000 000 zł                    | 500 000 zł      | 40 000                     |
| 6%                                           | 1000 001 – 2 mln                  | 1,5 mln         | 110 000                    |
| 5%                                           | 2000 001 – 3 mln                  | 2,5 mln         | 165 000                    |
| 4%                                           | 3000 001 – 4 mln                  | 3,5 mln         | 210 000                    |
| 3%                                           | 4000 001 – 6 mln                  | 4,5 mln         | 245 000                    |
| 2%                                           | ≥ 6 mln                           | 6,5 mln         | 300 000                    |

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnia forma opłat za własność intelektualną umożliwia uzyskanie przez licencjobiorcę wynagrodzenia (częściowy zwrot kosztów badań) za poczynione nakłady w momencie udzielenia licencji oraz sukcesywny napływ środków finansowych (np. liczonych od wielkości zysków licencjobiorcy). Opłata stała powinna być w tym wypadku znacząco mniejsza w porównaniu z opłatą jednorazową (stanowiącą cenę sprzedaży własności intelektualnej). Wynagrodzenie uzyskiwane przez licencjobiorcę w postaci opłaty stałej, płaconej przed wdrożeniem technologii na rynku, nie obciąża licencjobiorcę tak bardzo, jak przy opłacie jednorazowej. Jednocześnie część kosztów z opłat licencyjnych jest przeniesiona na okresy przyszłe i zależy od uzyskanych dochodów przedsiębiorcy (uzyskanych z wykorzystania praw do własności intelektualnej). Formy opłat licencyjnych przedstawiono na rysunku 7.



**Rysunek 7.** Formy opłat za własność intelektualną

*Źródło: opracowanie własne.*



# 4 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

## 4.1. Zarządzanie własnością intelektualną a zarządzanie wiedzą

George Kozmetsky, przedsiębiorca, właściciel wielu firm i jeden z założycieli Instytutu IC2 Uniwersytetu Tekszańskiego w Austin (Stany Zjednoczone), twierdził, że wdrożenia nowych technologii wypływają z wysokiego poziomu nauki, a czynniki, takie jak wiedza i innowacje, muszą wynikać z integracji społecznej przedsiębiorczości. Wiedza i przedsiębiorczość są podstawą kreowania nowych produktów i usług, stwarzają szansę na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Podstawą komercjalizacji wiedzy jest technologia i nowe produkty jako źródła i narzędzia zarządzania w firmie. Jednakże najistotniejsze zadanie, jakie musi spełnić wiedza, to umożliwić rozwój nowego biznesu poprzez transfer własności intelektualnej zawartej w technologii i nowych produktach. Dlatego wiedza jest bogactwem organizacji. Odpowiednio zarządzana i wykorzystana pozwala stworzyć nowe technologie i produkty. Odpowiednio przekształcona we własność przemysłową staje się podstawą konkurencyjności firmy opartej na innowacjach. Zarządzanie wiedzą to podstawa zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, która odnosi się do procesów, technologii, produktów i usług. Interakcje na rynku pozwalają połączyć wiedzę z potrzebami potencjalnych nabywców i wykreować nowe technologie i produkty. Zarządzanie wiedzą zapewnia efektywne zarządzanie technologią. Transfer technologii rozwija wiedzę w kierunku jej wykorzystania w praktyce. Strategie komercjalizacji tworzą kierunek dla transferu technologii i wdrożeń. Komercjalizacja wiedzy i technologii wiąże się z: wygenerowaniem pomysłu, oceną idei, technologii lub produktu, finansowaniem, uruchomieniem produkcji, marketingiem, internacjonalizacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, budowaniem sieci powiązań naukowych i biznesowych, zarządzaniem własnością intelektualną, wyborem strategii transferu technologii, budowaniem zespołu, inkubacją przedsiębiorstwa oraz budową planu wdrożenia.

Istnieje silny związek pomiędzy wiedzą a technologią. Technologia to wiedza zastosowana w praktyce. Dyskusja o rozwoju technologii prowadzi do łączenia wiedzy z rynkiem. Badania podstawowe stanowią źródła dla technologii, w których dociekania teoretyczne prowadzą do uzyskiwania wyników badań mogących stanowić źródło nowych przedsięwzięć biznesowych (np. biologia, biotechnologia, biomedycyna, farmacja, chemia organiczna). Obecnie technologię można traktować jako naukę ukierunkowaną na aplikacje wiedzy, procesów, procedur i umiejętności w biznesie. Pojęcie technologii pojawia się po przejściu wyników badań z fazy badań podstawowych do badań aplikacyjnych. Gdy wiedza teoretyczna zaczyna zamieniać się w wiedzę, którą można zastosować w praktyce,

można uznać, że pojawia się załóżek technologii. Aktywność w dziedzinie nauk stosowanych prowadzi do powstania i rozwoju technologii. Technologia łączy się z nauką poprzez zaangażowanie naukowców we wdrażanie wiedzy do praktyki. Każdy nowy proces lub wynalazek mogą być relatywnie ocenione jako wartościowe i bezwartościowe w zależności od tego, w jakim zastosowaniu i na jakich rynkach się je wykorzysta. Dlatego naukowcy powinni bardziej realistycznie podchodzić do wykorzystania wiedzy, technik, *know-how* i metodologii w praktyce, oceniając poziom barier prawnych, ekonomicznych, politycznych, infrastrukturalnych i społecznych dla przyszłej technologii. Nerozerwalnym składnikiem technologii są procesy. Podstawowy proces kształtujący technologię stanowi produkcja, która jest możliwa dzięki zasobom, takim jak ludzie, maszyny, laboratoria, finanse znajdujące się w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, politycznym i technicznym tworzącym socjotechniczny system produkcji. Trzecimi elementami technologii są: wiedza, techniki, *know-how* i niezbędne metodologie, by dokonać aplikacji i odkryć zastosowanie wyników badań. Jednak sama wiedza, *know-how* i znajomość techniki oraz metodologii nie wystarczają do rozwoju technologii i w konsekwencji do wdrożenia na rynek (czyli do komercjalizacji). Doświadczenie i umiejętności ludzi umożliwiają połączenie różnych zasobów oraz dostosowanie ich do otoczenia w celu uruchomienia produkcji. Jednak stworzenie procesu nie ma wartości bez intelektualnego udziału ludzi. Intelektualna kontrybucja w przekształceniu wiedzy w praktyczne zastosowanie pozwala mówić o technologii. Informatyzacja organizacji przyniesie niewiele pożytku, jeśli nie włączy się do technologii oceny otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (składnika intelektualnego pozwalającego oceniać, wartościować i poprawnie wykorzystać wiedzę, doświadczenie i umiejętności).

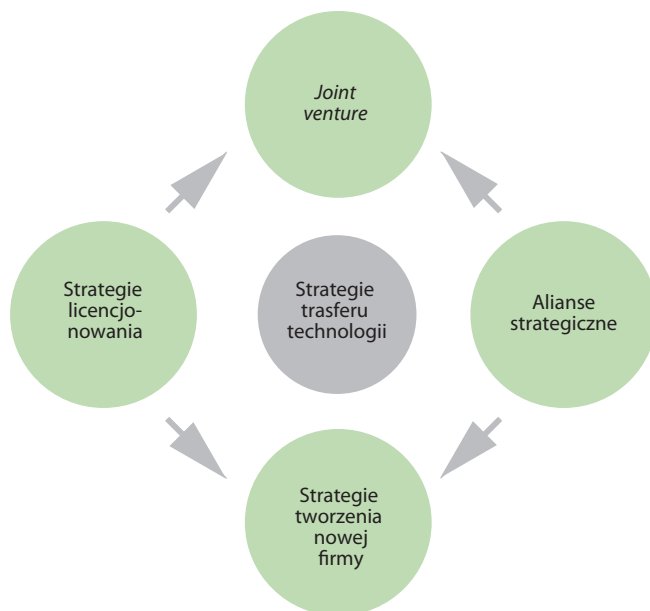
Rozwój nowej technologii rozpoczyna się od definicji koncepcji, która mogłaby zostać wdrożona na rynek lub zaadaptowana przez organizację w celu wytwarzania dóbr, uruchomienia procesów i wykorzystania wiedzy. Twórca koncepcji posiada prawa autorskie, a gdy stworzy wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy – prawa przemysłowe. Nowa technologia powstaje na kolejnych etapach badawczych charakterystycznych dla danej technologii. Jej rozwój jest warunkowany strategiami (np. strategią ochrony własności intelektualnej), jej testowaniem (np. prototypu), modelem transferu do przemysłu i modelem biznesu. Na rozwój technologii wpływają zmiany techniczne i rynkowe, które kreują lub niwelują segmenty rynku. Im bardziej dziewiczy jest rynek i technologia, tym więcej rozwiązań pozostaje niewdrożonych. Nowe technologie mogą być wykorzystane, aby zwiększyć konkurencyjność firmy. Identyfikacja nowych rynków technologicznych może stworzyć szansę dla nowych produktów. Nauka i nowe technologie są źródłami nowych produktów

dla przedsiębiorców, które napędzają popyt na kolejne technologie. Podczas odkrywania wynalazku twórcy mogą skoncentrować się przede wszystkim na poziomie wynalazczości. Od momentu planowania wprowadzenia produktu na rynek, rozwój nowych technologii w znacznym stopniu zależy od kształtu i przebiegu procesu komercjalizacji. Proces ten wpływa na dalszy rozwój, ale jednocześnie rozwój technologii może przyspieszyć lub zahamować tworzenie nowych rozwiązań. Siła rozwoju nowych technologii w fazie przedrynkowej wynika z poziomu wynalazczości i z głębokiego przekonania adresariuszy o potencjale rynkowym. Natomiast w momencie wejścia na rynek zaczyna przede wszystkim przeważać zdolność do konkutowania na rynku. Sukces nowych technologii powinien zostać zmierzony nie tylko liczbą patentów, ale wartością dodaną uzyskaną z wdrożenia technologii i nowych produktów. Wartość dodana kreuje rynki lub przyszłe zakupy. W ten sposób może przynieść dochód. Nowe technologie i ich rozwój muszą prezentować wyższość aplikacji w odniesieniu do alternatywnych rozwiązań. Jest to konieczny, ale nie jedyny warunek sukcesu. Technologie i firmy je wdrażające dodatkowo muszą spełnić wymagania wszystkich uczestników rynku, którzy mają wpływ na rozwój technologii i ich komercjalizację, jak na przykład grup finansowych, władz lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Organizacje, które już na etapie tworzenia parametrów technicznych i kształtowania poziomu wynalazczości znajdują potencjał wielu grup adresariuszy, mają większe prawdopodobieństwo uzyskania wartości, większą konkurencyjność i dochód z wdrożenia własności intelektualnej. Sukces rozwoju nowych technologii w znacznym stopniu zależy od rezultatów komercjalizacji własności intelektualnej. Przejście do kolejnych faz procesu komercjalizacji kreuje wartość dla przedsiębiorstwa lub licencjobiorcy. Ostatecznym wyzwaniem dla własności intelektualnej jest przekształcenie jej w produkty i usługi.

### 4.2. Strategie transferu technologii

Konsekwencją rozwoju modelu lub modeli nauki funkcjonujących na danym rynku jest rozwój strategii transferu technologii (rys. 8). Do strategii transferu technologii zalicza się:

- strategię licencjonowania;
- strategię aliansów strategicznych;
- strategię tworzenia firm technologicznych;
- strategię tworzenia firm *joint venture*.



**Rysunek 8.** Strategie transferu technologii

*Źródło: opracowanie własne.*

Wiele organizacji zajmujących się badaniem i rozwojem nowych technologii charakteryzuje silna specjalizacja w sektorze B+R. Transfer wyników badań i technologii ogranicza się do przekazania własności intelektualnych w postaci licencji. Ich aktywność najczęściej skupia się na badaniach aplikacyjnych lub przedkonkurencyjnych. Komercjalizacja oznacza dla nich sprzedaż wyników badań, technologii, produktów do dalszego wdrożenia na rynku. Aktywność w sferze B+R wynika z dwóch elementów: funkcji, jaką pełnią na rynku i specjalizacji. Funkcja, jaką pełnią organizacje, może wpływać z misji (np. wdrażanie wyników badań). Natomiast specjalizacja ogranicza wykorzystanie zasobów finansowych, ludzkich i technologicznych dla rozwoju technologii i nowego produktu. Wdrożenie i produkcja wynikają z kompetencji opartych na zasobach technologicznych. Strategia licencjonowania najczęściej wynika ze słabości zasobów niezbędnych do wygenerowania nowych technologii (wybierane jest kupno licencji) lub słabych zasobów, by uruchomić produkcję lub rozwinąć sprzedaż (wybierana jest sprzedaż licencji). Przedsiębiorstwa sprzedają licencję na własność intelektualną (np. patent) lub przekazują *know-how* na podstawie umowy (strategia przekazania *know-how* to szczególnie rodzaj strategii licencjonowania, gdy umowa o przekazaniu *know-how*

stanowi podstawę dla transferu).

Strategia tworzenia firm technologicznych, która może pozwalać na zajęcie się wdrażaniem wyników badań i technologii poprzez powiązany podmiot gospodarczy, jest kolejną strategią transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Jest ona bardzo silnie powiązana ze strategią licencjonowania. Jej istotą jest przekazanie własności intelektualnej (również w postaci licencji lub *know-how*) odrębnemu podmiotowi w zamian za udziały. Nowa firma, dzięki wykorzystaniu praw do własności intelektualnej jednostki macierzystej, przejmuje funkcję wdrażania nauki i technologii na podstawie bezpośredniego zastosowania nauki lub technologii w przemyśle (sprzedaż) lub produkcji.

Strategie licencjonowania i tworzenia firm technologicznych zakładają powstawanie własności intelektualnej, następnie jej transfer do innego podmiotu gospodarczego w zamian za opłaty lub udziały. Nowe technologie powstają również w wyniku łączenia zasobów kilku organizacji. Transfer technologii w postaci aliansów strategicznych zachodzi w wypadku współpracy firm, na tej podstawie powstaje własność intelektualna.

Aktywność B+R może również wynikać ze strategii przedsiębiorstwa. Wówczas, znaczącą kompetencją organizacji jest kreowanie zaawansowanych technologii lub technologii i nowych produktów. Narzędziem do tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku staje się wtedy transfer technologii. Efektem wprowadzenia strategii transferu technologii może być wdrożenie nowej lub udoskonalonej technologii nowego produktu, a w wyniku tego utworzenie nowego biznesu<sup>5</sup>, samodzielnie lub z innym przedsiębiorstwem.

Sposób transferu technologii, w wyniku którego przedsiębiorstwa osiągają działalność innowacyjną, komercjalizację technologii, a w konsekwencji jej wdrożenie na rynek, jest uwarunkowane przez dwa podstawowe czynniki: ryzyko i stopę zwrotu nakładów na wdrożenie. Tworzenie nowych firm wymaga relatywnie dużego zwrotu nakładów na wprowadzenie nowej technologii, ponieważ ryzyko tworzenia nowego podmiotu jest relatywnie wysokie w porównaniu z aliansami strategicznymi lub sprzedażą licencji. Oczekiwania wysokiego zwrotu nakładów wynikają również z dostępności kapitału na rozwój firm technologicznych. Rozwój nowych podmiotów na podstawie nowych technologii jest klasyfikowany przez rynki finansowe jako inwestycje wysokiego ryzyka. Możliwości rozwoju firm bardzo często bazują na inwestycjach aniołów biznesu i firm *venture capital*. Dlatego też relatywnie wyższy niż w oparciu

---

<sup>5</sup> H. J. Grey, *Strategy implementation: Consistency and coherence can be creative*, [w:] *Handbook for Creative and Innovative Managers*, red. R. L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, New York 1988, s. 285–290.

o sprzedaż licencji, zwrot kapitału powinien być kalkulowany w planowaniu transferu technologii do nowej firmy. Sprzedaż licencji nie przynosi najczęściej dużych dochodów w porównaniu ze sprzedażą produktów przez podmiot gospodarczy. Jednakże nie jest ona obciążona tak wysokim ryzykiem finansowym, wdrożeniowym, jak utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Sprzedaż licencji nie wymaga dużych (w porównaniu z uruchomieniem przedsiębiorstwa) nakładów finansowych. Wybór strategii transferu technologii pomiędzy sprzedażą licencji i powstaniem przedsiębiorstwa powinien głównie uwzględniać akceptację ryzyka działalności gospodarczej i potencjalne dochody z wdrożenia własności intelektualnej na rynek.

### **4.3. Wartość własności intelektualnej w przedsiębiorstwie**

Przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje badawcze podejmują badania naukowe, rozwijają nowe technologie. Środowisko naukowe dąży do powiązania prac badawczych z potrzebami przedsiębiorców, tak aby można było weryfikować poziom i przydatność oferowanych technologii. Przedsiębiorcy podejmują współpracę ze środowiskiem naukowym, by uzyskać dostęp do zasobów personalnych i laboratoryjnych. Możliwości połączenia badań naukowych z praktyką, a praktyki z nauką są realne w wypadku pobudzenia polskich przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, jednostek sfery publicznej oraz organizacji pozarządowych. Mogą one skorzystać z przekazywanych technologii i *know-how*, ale same zaoferują własne osiągnięcia w celu uruchomienia przedsięwzięć gospodarczych. Zasadniczymi problemami w rozwoju nowych uczelnianych technologii, które mogą być skomercjalizowane, są: brak właściwej ochrony patentowej, niewłaściwy podział prawa w stosunku do własności przemysłowej i utożsamianie cech innowacyjnych (najczęściej tylko funkcjonalnych) z jednoznaczną wartością dla rynku.

Wynalazek to rozwiązanie techniczne, które jest nowe, ma poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania bez względu na dziedzinę techniki. Słowo „przemysłowe” może budzić wiele kontrowersji, ponieważ sama możliwość zastosowania w przemyśle nie oznacza, że wynalazek może zostać wdrożony w postaci technologii lub produktów na rynek. Bardzo często można się spotkać z wynalazkami, które zdobyły różnego rodzaju nagrody, ale nikt nie jest zainteresowany ich wdrożeniem na rynek. Wdrożenie na rynek wiąże się z procesem komercjalizacji, który zaczyna się oszacowaniem szans rynkowych, a kończy sprzedażą produktów lub usług. Proces komercjalizacji jest czasami trudny i może

trwać kilka lat. Przez ten czas prace nad wdrożeniem technologii lub produktu muszą dotrzeć do zapewnienia źródeł finansowych, personalnych oraz marketingowych. Twórcy produktu lub technologii natomiast muszą uzyskiwać pomoc w postaci doradztwa w zakresie zarządzania. Te i inne zadania tworzą szeroki zakres prac, który musi zostać wykonany podczas nadawania nowym rozwiązaniom wartości rynkowej. Autor lub właściciel wyników badań, twórca technologii lub produktu muszą sobie uświadomić, jak wielkie bariery należy pokonać, by od pomysłu przejść do skomercjalizowanego produktu.

Na tym tle bardzo istotne są prawa własności intelektualnej, które w niniejszym opracowaniu są rozumiane bardzo szeroko, poza własnością naukową, literacką czy artystyczną, również jako własność przemysłowa, której przedmiotem są patenty na wynalazki oraz ich wartość (tabela 3). Własność intelektualna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu innowacji w przedsiębiorstwie. Jest ona podstawą innowacji. Jednakże dla przedsiębiorcy zarządzanie własnością intelektualną powinno stanowić przede wszystkim narzędzie zwiększające konkurencyjność na rynku. Własność intelektualna, jako instrument w strategii firmy wykorzystywany w budowaniu strategii komercjalizacji, powinien prowadzić co najmniej do zwrotu nakładów poniesionych na badania i rozwój nowych technologii lub nowych produktów. Własność intelektualna w postaci praw autorskich lub własności przemysłowej (tabela 3) buduje wartość dla przedsiębiorstwa, gdy:

- będą chronione jej składniki odpowiednie z punktu widzenia konkurencyjności;
- będzie chroniona w odpowiednim czasie;
- rynek będzie postrzegał korzyści z chronionych rozwiązań;

Określając strategię komercjalizacji, szacując wartość technologii i rynku technologii, niezbędne jest przygotowanie i przeprowadzenie analizy ochrony własności intelektualnej na podstawie wartości transakcyjnej. Analiza ochrony własności intelektualnej może się odnosić do:

- unikatowości cech własności intelektualnej (np. nowego rozwiązania);
- kluczowych korzyści oferowanych rynkowi;
- potencjalnego rynku dla własności intelektualnej;
- obecnych i przyszłych zasobów umożliwiających zastąpienie nowej technologii lub nowego produktu;
- organizacji, której będzie dotyczyć ochrona własności intelektualnej;
- relacji właścicieli własności intelektualnych i organizacji, której kompetencje opierają się na danej własności intelektualnej;



- zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych (laboratoryjnych);
- sposobu transferu technologii na rynek lub innych podmiotów;
- modelu biznesowego do konkutowania w kontekście reakcji na przyjętą strategię ochrony własności intelektualnej.

**Tabela 3.** Formy własności intelektualnej i jej składniki mogące przynosić wartość dla przedsiębiorcy

| Forma własności intelektualnej | Składniki własności intelektualnej                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patenty                        | Urządzenia przemysłowe, elektryczne, elektroniczne, budowlane<br>Procesy produkcyjne, wytwórcze, użytkowe<br>Produkty                                                                                                                                            |
| Prawa autorskie                | Programy komputerowe<br>Źródła kodów i obiekty kodów<br>Elementy multimedialne, prezentacje, animacje, rysunki graficzne<br>Bazy danych, podręczniki, broszury, arkusze, wzorce graficzne<br>Materiały promocyjne, informacyjne, reklamowe<br>Rysunki techniczne |
| Wzory zarejestrowane           | Produkty elektryczne i elektroniczne                                                                                                                                                                                                                             |
| Informacje poufne              | Informacje handlowe o klientach, rynkach; dokumentacja do procesów produkcji, dokumentacja do realizowanych projektów                                                                                                                                            |
| Domeny                         | Nazwy                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkty medyczne              | Produkty, urządzenia, mierniki do diagnozy                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał biologiczny           | Szczepy bakterii, rodzaje roślin – uzyskane w sposób sztuczny, metody produkcji, wytwarzania, używania, procesy z udziałem makro- i mikrobiologicznego materiału                                                                                                 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartość ekonomiczną stanowią wszystkie wymienione elementy, które wpływają na potencjał rynkowy dla własności intelektualnej (możliwości sprzedaży na danym rynku). Unikatowość cech nowego rozwiązania to jeden z elementów kształtujących wartość. Jeżeli unikatowe produkty nie dają korzyści dla oferowanego rynku, nie wpływają na zasoby, nie podnoszą możliwości sprzedaży przedsiębiorstwa,

to wartość ekonomiczna jest znikoma. Sam fakt, że nowa szczepionka jako jedyna uodparnia przeciw dwóm bakteriom, nie daje automatycznie możliwości sprzedaży. W pierwszej kolejności powinno się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe cechy rozwiązują ważny problem. Brak istotności problemu niweluje zalety zakupu technologii i produktu, między innymi z tego powodu, że poszczególne bakterie w nowej szczepionce są problemem na różnych rynkach zwierzęcych (np. rozrodczym i konsumenckim), zupełnie od siebie niezależnych. Producenci nie dostrzegą unikatowości technologii i produktu, bo występuje u nich problem zakażeń tylko jedną bakterią. Relacje właścicieli własności intelektualnej są kolejnym kryterium w oszacowaniu wartości ekonomicznej. Zastosowanie do badań naukowych opatentowanych przez inny podmiot szczepów bakterii nie łamie praw wyłącznych, ale ich komercyjny użytek narusza te prawa. Wykorzystanie cudzych wynalazków może być ograniczone ochroną patentową na danym rynku. Opracowanie gotowego innowacyjnego produktu w fazie laboratoryjnej również nie zapewnia możliwości sprzedaży własności intelektualnej. Zależy ona także od zasobów ludzkich niezbędnych do ukończenia innowacji, oceny rynku, opracowania strategii finansowania, dostępnych środków finansowych. Całość oceny składników transakcyjnej wartości własności intelektualnej pozwala oszacować wartość rynkową (ekonomiczną) technologii i nowego produktu. Przedsiębiorca w każdym sektorze powinien wybrać czynniki decydujące o możliwości sprzedaży, a ich znaczenie dla komercjalizacji określić za pomocą wag. Na tej podstawie może oszacować potencjał rynku. Transakcyjną wartość własności intelektualnej mogą stanowić:

- prawo do patentu, *know-how*;
- transfer technologii – *know-why* – dokumentacja związana z technologią (opis procesów, wyniki badań), dostęp do ekspertów jednostki naukowo-badawczej, którzy mogą doradzać we wdrożeniu technologii lub pracować u nabywcy technologii;
- prawo do zakupu urządzeń wykorzystywanych w fazie B+R;
- gwarancje, że patent lub inna własność intelektualna istnieją i nie naruszają praw osób trzecich;
- prawo do reprezentowania organizacji w przypadku, gdy wyniki badań lub patent wiążą się ze współpracą kilku podmiotów.

W interesie przedsiębiorstwa, w którym powstały nowe technologie lub innowacje mogące przynieść korzyści z własności intelektualnej, jest jasne określenie całego procesu zarządzania własnością intelektualną, w tym podziału praw majątkowych i ekonomicznych do wyników badań.

Wartość własności intelektualnej warunkuje dalsze działania w wyborze strategii ochrony własności intelektualnej i narzędzi do skomercjalizowania nowego rozwiązania. Wartość własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz dla przedsiębiorstwa należy rozpatrywać w odniesieniu do rynków, na których przedsiębiorca działa i konkurencji, która istnieje lub może się pojawić w przyszłości. Istnieją cztery główne obszary funkcjonalne, w których przedsiębiorstwo może uzyskać wartość z własności intelektualnej:

- finanse;
- marketing;
- zarządzanie organizacją;
- produkcja.

Własność intelektualna i działania związane z jej ochroną, transferem na rynek lub do przemysłu, przede wszystkim powinny umożliwiać przedsiębiorstwu przynoszenie dochodu. Następnie można rozpatrywać potencjalne korzyści z zarządzania sprzedażą technologii lub nowego produktu, budowania kompetencji organizacji i personelu w niej zatrudnionego. Produkcję powinno się podporządkować celom finansowym, możliwości budowania relacji z klientem oraz rozwoju organizacji. Produkcję jako obszar działalności firmy można zastąpić poszerzeniem zadań działu B+R, który nowe rozwiązania skieruje bezpośrednio na rynek. Sprzedaż licencji i zarządzanie własnością intelektualną bez konieczności uruchamiania procesów produkcyjnych i wytwórczych to jedna z ważniejszych strategii firmy na rynku B+R.

Uruchomienie nowej działalności, w tym produkcja i sprzedaż nowych rozwiązań, jest znacznie trudniejsze niż zarządzanie własnością intelektualną przez sprzedaż własności intelektualnej lub praw do jej wykorzystania. Nowa działalność w ramach tego samego lub nowego przedsiębiorstwa najczęściej jest obciążona ryzykiem działalności gospodarczej. Wyższe potencjalne dochody powinny zostać skonfrontowane z ryzykiem, które występuje podczas transferu technologii i komercjalizacji rozwiązań w nowym przedsiębiorstwie.

Wykorzystanie chronionego patentu, wzoru użytkowego i przemysłowego może odbywać się za zgodą właściciela praw autorskich lub przemysłowych lub po wygaśnięciu ochrony. Jeżeli przedsiębiorca chce włączyć obcą własność intelektualną do swoich technologii lub nowych produktów, powinien sprawdzić, kto jest właścicielem praw do niej, oraz w wypadku istnienia ochrony uzyskać zgodę na jej wykorzystywanie. Najczęściej odbywa się to przez zakup licencji. Często przedsiębiorstwa rozwijające nowe technologie i produkty posługują się procesami, systemami innych podmiotów gospodarczych lub wynikami badań, pracami

powstałymi w ośrodkach naukowych i badawczych. Ich wykorzystanie powinno być poprzedzone podpisaniem umowy o przekazaniu *know-how* lub o zakupie licencji. Uzyskanie *know-how* oraz zakup praw autorskich i własności przemysłowej nie oznaczają posiadania wiedzy i innych komponentów niezbędnych do wytwarzania nowych technologii i produktów. Sposób, zakres i czas wykorzystania (warunki przekazania i zakupu) powinno się określić w umowach pomiędzy podmiotami. Naruszenie praw osób trzecich do własności intelektualnej może również wynikać z wykorzystania praw autorskich lub własności przemysłowej przez partnerów we wspólnie realizowanych projektach. Zanim zacznie się wspólnie z partnerami rozwijać nową technologię lub produkty, powinno się upewnić, że wniesiona do partnerstwa (konsorcjum) własność intelektualna nie narusza praw osób trzecich. Podobnie gdy nad projektem pracują pracownicy firmy, a wykorzystywana wiedza, urządzenia, materiały nie są własnością przedsiębiorstwa. W takich wypadkach zaleca się wprowadzenie oświadczenia pracowników o nienaruszaniu praw innych osób lub instytucji.

Naruszanie własności intelektualnej może wystąpić w sytuacji powstawania firm zakładanych przez osoby zdobywające przez wiele lat wiedzę, przeprowadzające badania i pracujące nad rozwojem nowych technologii i produktów w innej organizacji. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, prawa do własności powstałej podczas pracy w innej firmie lub instytucji badawczej przynależą tejże instytucji. Samo bycie autorem rozwiązania i również wpisanie autorstwa do patentu nie oznaczają możliwości dowolnego jego wykorzystania. *Know-how* powstałe podczas stosunku pracy i wykorzystane w innej firmie może naruszać prawa do własności intelektualnej byłego pracodawcy. Wniesienie do innej spółki własności intelektualnej wynikającej z pracy w innym podmiocie powinno zostać poprzedzone zawarciem umowy z byłym pracodawcą na przykład o przekazaniu sprzedaży praw intelektualnych wynikających z zatrudniania pracownika, finansowanie jego kariery zawodowej lub udostępniania zasobów laboratoryjnych (albo innych zasobów rzeczowych) do badań i rozwoju technologii oraz nowego produktu.

### **4.4. Strategie ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie**

Przygotowanie strategii ochrony własności intelektualnej nie może być oderwane od celów biznesowych firmy (jedno z pierwszych działań w rozwoju strategii). Ochronę własności intelektualnej powinno się podporządkować

komercyjnym zadaniom, jakie wykonuje firma na rynku, na przykład: sprzedaż technologii, utrzymanie lub zwiększenie sprzedaży produktów, utrzymanie lub zwiększenie udziału w rynku, wejście na nowy rynek docelowy, rozpoczęcie współpracy z jednostkami badawczymi lub przedsiębiorstwami wytwarzającymi produkty na bazie B+R, wdrażanie technologii i produktów innowacyjnych. Pojawienie się zadania ochrony własności intelektualnej wiąże się również ze strategiami konkurowania na rynku: specjalizacji lub koncentracji. Wyspecjalizowanie się firmy w danej dziedzinie lub koncentracja na wąskim segmencie rynku może być wartością dla rynku, ponieważ klienci firmy mają pewność, że ich wymagania będą lepiej zaspokojone. Jednak budowanie wyspecjalizowanych zasobów firmy stwarza sytuację sprzyjającą kopiowaniu lub naśladowaniu działań i walorów firmy. Węższy rynek to niebezpieczeństwo utraty nabywców technologii i produktów, które znacznie wpłynie na sytuację finansową firmy. Dlatego firma powinna próbować chronić swoje innowacyjne rozwiązania przez zgłoszenie do urzędów patentowych wniosku o ochronę między innymi wynalazków, znaków towarowych, marki, loga, znaków graficznych, domen internetowych (tabela 3). Identyfikację własności intelektualnej i jej możliwości zwiększenia konkurencyjności firmy można uznać za drugi ważny krok w rozwoju strategii ochrony własności intelektualnej. Trzeci krok to powiązanie własności intelektualnej przedsiębiorstwa lub praw do niej z celami firmy i celami innych strategii. Strategie ochrony własności intelektualnej powinny być powiązane ze strategiami firmy: strategiami konkurowania, strategiami budowania zasobów firmy (w tym zasobów intelektualnych), strategiami marketingowymi: marki, wprowadzania nowego produktu na rynek, kreowania wizerunku firmy, technologii i produktu (rys. 9). Na tej podstawie można dopiero sformułować strategie ochrony własności intelektualnej. Własność intelektualna powinna być narzędziem, a nie celem przedsiębiorstwa. Natomiast strategie ochrony własności intelektualnej muszą się podporządkować głównym celom firmy. Narzędzie to powinno zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwo, aby:

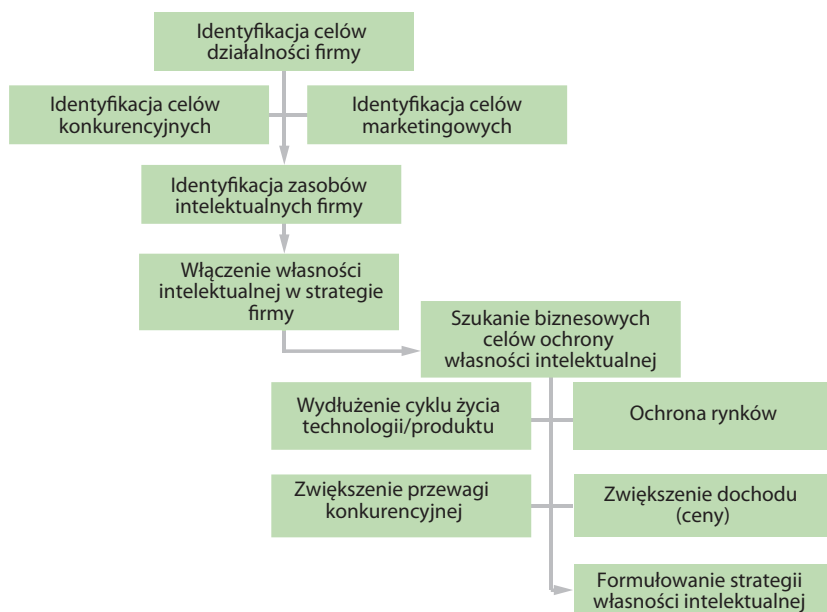
- osiągnąć pozycję monopolistyczną firmy w danym segmencie rynku (w zamian za nakłady na B+R i ryzyko rozwoju technologii lub nowego produktu);
- zablokować konkurencyjne technologie, produkty przed wejściem na rynek;
- zwiększyć dochód firmy ze sprzedaży technologii lub nowych produktów;
- ułatwić egzekucję praw do własności intelektualnej w wypadku naruszeń własności;
- zmniejszyć ryzyko inwestycyjne w nowe technologie i nowe produkty;
- zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstwa dla potencjalnych

inwestorów;

- wykreować wizerunek przedsiębiorstwa jako podmiotu innowacyjnego;
- zwiększyć ceny technologii lub produktów;
- zwiększyć udział przedsiębiorstwa w sprzedaży rynku;
- zmienić postrzeganie jakości technologii i produktu;
- zwiększyć kontrolę firmy nad informacjami z niej wypływającymi.

Strategie ochrony własności intelektualnej można podzielić na:

- jawne i niejawne;
- oparte na sprzedaży własnych zasobów intelektualnych i/lub pozyskaniu zasobów zewnętrznych.



**Rysunek 9.** Ścieżka rozwoju strategii ochrony własności intelektualnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Biotechnology IP Management Manual*, Spruson & Ferguson, New Zealand 1987.

Ochrona własności intelektualnej może opierać się między innymi na patentach, znakach użytkowych, znakach towarowych zgłoszonych do urzędu patentowego, zarejestrowanych, chronionych prawem krajowym i międzynarodowym. W tym wypadku ochrona własności intelektualnej jest jawna i każdy może uzyskać informacje, co jest przedmiotem ochrony. Strategia

jawna oznacza, że przedsiębiorstwo wyjawia nowe rozwiązanie, jego opis, rynki, zastosowanie w celu zgłoszenia do ochrony - najczęściej patentowej. Strategia jawna, działająca na podstawie własności przemysłowej, ma wiele zalet. Ryzyko naruszeń własności przemysłowej może być mniejsze, o ile przedsiębiorstwo będzie w stanie wyegzekwować swoje prawa. W odwrotnym przypadku, gdy jurysdykcja jest nieskuteczna ze względu na słaby system ochrony prawnej w danym kraju lub czas, w jakim istotne jest wstrzymanie na przykład produkcji, sprzedaży technologii i produktów kopiowanych, jawna strategia nie ma tak wielu zalet. Dodatkowo należy uwzględnić, że ochrona patentowa nowego rozwiązania ma ograniczenia geograficzne. Można rozszerzyć rynki do roku od uzyskania ochrony patentowej. Brak ochrony patentowej na rynkach, gdzie mogą być potencjalni klienci firmy oraz istnieją przedsiębiorstwa mające zasoby do naśladowania lub kopiowania technologii i nowych produktów, może przynieść utrudnienia w działalności. Straty zależą od szybkości naśladowania i kopiowania technologii oraz nowych rozwiązań przedsiębiorstwa. Natomiast szybkość naśladowania może być większa w wypadku posiadania ochrony patentowej na innym rynku niż jej braku na rynku, gdzie następuje naruszenie własności intelektualnej. Przedmiot i zakres patentu są upublicznione. Każde przedsiębiorstwo działające na rynku w sektorze B+R dokonuje analizy już istniejących wynalazków. Przegląd baz patentowych urzędów patentowych jest jednym z pierwszych działań w poszukiwaniu alternatywnych technologii lub technologii do naśladowania. Ochrona na jednym rynku może oznaczać kopiowanie technologii i produktu na innych rynkach. Dlatego też ważne jest, by w pierwszej kolejności dokonać analizy rynków docelowych, zasobów innych podmiotów (również pod kątem nienaruszania praw innych) do wytwarzania podobnych, alternatywnych technologii i produktów. Dopiero wtedy przedsiębiorstwo powinno rozważyć, czy chronić własność intelektualną w jawny sposób, gdzie ją chronić i czy poprzestać przykładowo na budowaniu silnej pozycji przedsiębiorstwa, technologii lub nowego produktu poprzez inne działania na rynku. Ochrona patentowa to również koszt dla firmy. Dlatego strategia jawna powinna wyraźnie współgrać z planami komercyjnymi firmy. Przedsiębiorstwo powinno mieć plany rozwojowe firmy, danej technologii lub nowego produktu. W ten sposób organizacja może być przygotowana do działań komercjalizacyjnych na rynkach docelowych i do wydatków związanych z ochroną własności intelektualnej.

W innym wypadku ujawnienie nowego rozwiązania w opisie patentowym może przynieść większe straty niż korzyści. Przedsiębiorca, który uzyskał patent na nowe rozwiązania, a nie będzie mógł wykonać prototypu, będzie miał trudności w skomercjalizowaniu wynalazku. Dostęp do kapitału będzie trudniejszy i może

ograniczyć rozszerzenie patentu na inne rynki geograficzne. To z kolei prowadzi do ograniczenia patentu do jednego lub kilku krajów. W ten sposób powstaje ryzyko, że inny podmiot może poznać przykładowo technologie, procesy wytwórcze, produkcyjne, rysunek techniczny wynalazku i dysponując zasobami laboratoryjnymi, ludzkimi i kapitałowymi, skopiuje rozwiązanie, na rynkach, na których nie ma ochrony patentowej.

Strategia niejawna ochrony własności intelektualnej jest zdecydowanie trudniejsza do zrealizowania ze względu na znaczący brak instrumentów ochrony. Strategia niejawna ochrony własności nowych rozwiązań opiera się na prawach autorskich i przede wszystkim oznacza nieujawnianie informacji o nowym rozwiązaniu, przynajmniej do czasu, kiedy ochrona patentowa będzie skuteczna. Narzędziami w ochronie niejawnej własności intelektualnej mogą być umowy o przekazaniu *know-how*, umowy o zachowaniu poufności (NDA, *non disclosure agreement*).

Pośrednią strategią pomiędzy własnością jawną i niejawną może być strategia budowania marki i znaku handlowego. Nowe rozwiązanie jest zachowane w tajemnicy, a na rynek wprowadza się nowe znaki towarowe w celu budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie wizerunku technologii, produktu, ich jakości i innowacyjności.

Strategie oparte na sprzedaży własnych zasobów intelektualnych i pozyskaniu zasobów zewnętrznych działają przez zakup, sprzedaż licencji i połączenie zasobów intelektualnych. Przedsiębiorstwo może budować swoją własność intelektualną w oparciu o własne zasoby laboratoryjne, ludzkie i finansowe. Następnie może komercjalizować własność intelektualną poprzez sprzedaż praw lub dokonując wniesienia wiedzy do sprzedawanych technologii lub nowych produktów. W strategiach sprzedaży lub zakupu zasobów intelektualnych główną rolę odgrywają takie narzędzia, jak umowy kupna i sprzedaży oraz umowy licencyjne. Sprzedaż i zakup praw do nowej technologii lub nowego produktu odbywa się na podstawie umowy sprzedaży lub zakupu. Natomiast transfer technologii następuje poprzez umowy licencyjne. Podobnie gdy przedsiębiorca chce pozyskać własność intelektualną w technologii lub jej składnikach, wykorzystywanym narzędziem są umowy licencyjne.

Nie należy zapominać o sytuacji, gdy przedsiębiorcy łączą swoje zasoby w celu stworzenia nowego rozwiązania. Strategia konkurowania przez współpracę z innymi podmiotami to często wybierany sposób prowadzenia działalności na rynku B+R. Dodatkowym atutem jest dostępność środków publicznych dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczymi, na przykład 7. Program Ramowy, Programy



Strukturalne (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

#### 4.4.1. Strategie licencjonowania

Strategie licencjonowania są realizacją celów organizacji przez wykorzystanie patentów, znaków towarowych, znaków handlowych, praw autorskich, sekretów handlowych i innych składników własności intelektualnej. Jest to mechanizm zamiany powyższych części w dochody, dzięki wykorzystaniu transferu nauki i technologii od licencjobiorcy do licencjodawcy. Strategie te są elementem zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstwa. W celu zwiększenia konkurencyjności, uzyskania dochodu i zdobycia rynków, zmierza ono do planowania, pozyskiwania i skomercjalizowania własności intelektualnej.

Strategie licencjonowania najczęściej wykorzystuje się w celu wdrożenia technologii na rynku przez sprzedaż, wymianę lub zakup własności intelektualnej. Strategie te służą komercjalizacji nauki technologii, a w wypadku już skomercjalizowanej technologii są elementem rozwoju zasobów technologicznych, produktu i rynku. Licencjonowanie ukierunkowane na rozwój rynku stanowi również element strategii internacjonalizacji. Na podstawie kierunku przepływu własności intelektualnej wyróżnia się strategie sprzedaży i zakupu licencji (*license out & in*). Uwzględniając działania podmiotów, które traktują priorytetowo wymianę własności intelektualnej, należy jeszcze dodać strategię *cross-licensing* (połączenia własności intelektualnej między organizacjami). *Cross-licensing* jest najbardziej skuteczną w sytuacji, gdy istnieje duża liczba patentów związanych z jednym produktem, których właścicielami jest wiele organizacji. Połączenie własności intelektualnych zmniejsza ryzyko naruszania praw do patentu, zmniejsza również koszty transakcyjne i uczenia się. W przypadku sprzedaży własności intelektualnych strategie licencjonowania umożliwiają komercjalizację nauki, szybkie wejście na rynek, zmniejszając ryzyko finansowe i prawne wdrażania technologii. Jednocześnie licencja pozwala licencjodawcy na kontrolę nad wykorzystaniem własności intelektualnej. Dodatkowo organizacja może uzyskać dochód z części niewykorzystanych zasobów technologicznych. Strategia sprzedaży licencji umożliwia firmie maksymalizację dochodu przy minimalizacji dalszych inwestycji. Przedsiębiorca sprzedaje licencję, gdyż nie jest zdolny do efektywnego wykorzystania własności intelektualnej (innowacji) w porównaniu z licencjobiorcą. Częstość stosowania strategii sprzedaży licencji zwiększa się wraz ze wzrostem konkurencyjności na danym rynku i komplementarności kluczowych zasobów niezbędnych do stworzenia i eksploatacji

własności intelektualnej<sup>6</sup>. Zmniejsza się natomiast przy niskim stopniu ochrony praw do własności intelektualnej<sup>7</sup>. Organizacja może też budować swoje kompetencje i kształtować swoją reputację przez wytwarzanie i sprzedaż własności intelektualnej lub dążenie do stworzenia standardu technologii na rynku – technologii przełomowych. Licencjodawca, na podstawie analizy zasobów finansowych, osobowych, ryzyka wejścia na rynek (finansowego i prawnego), podejmuje decyzję o przekazaniu innemu podmiotowi własności intelektualnych. Proces sprzedaży obejmuje:

- określenie etapu cyklu życia technologii;
- wybór kanałów dystrybucji technologii (mogących przejąć własność intelektualną lub wspomagających przekazanie własności intelektualnej);
- oszacowanie wartości ekonomicznych własności intelektualnych, w tym efektywności kosztowej;
- zabezpieczenie własności intelektualnej w postaci patentu lub umowy *know-how*;
- dostarczenie informacji niezbędnych do negocjacji i zawarcia umowy;
- przeprowadzenie negocjacji, w tym ustalenie zakresu, czasu i obszaru licencji;
- zabezpieczenie środków finansowych w celu sprzedaży licencji;
- pomoc we wdrożeniu wyników badań i technologii.

Amerykański Departament Handlu<sup>8</sup> wskazuje jednakże na negatywne skutki strategii sprzedaży dla właściciela zasobów własności intelektualnej w postaci mniejszych dochodów ze sprzedaży licencji niż w wypadku sprzedaży dóbr wytwarzanych na bazie nowej technologii. Dodatkowo pojawia się ryzyko ochrony własności intelektualnej związanej z internacjonalizacją technologii i niebezpieczeństwem naśladownictwa technicznego rozwiązania.

Odmianami strategii sprzedaży licencji są strategie udzielania franczyzy i *outsourcingu* technologicznego. Franczyza wiąże się z budowaniem kanałów dystrybucji dla własności intelektualnej. *Outsourcing* przede wszystkim umożliwia firmie zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz integrację z dostawcami, na

<sup>6</sup> R. H. Pitkethly, *Intellectual property strategy in Japanese and UK companies: patent licensing decisions and learning opportunities*, „Research Policy” 2001, no. 30, s. 425–442.

<sup>7</sup> Y. J. Kim, *Choosing between international technology licensing partners: an empirical analysis of U.S. biotechnology firms*, „Journal of Engineering and Technology Management” 2009, Vol. 26, s. 57–72.

<sup>8</sup> *A Basic guide to exporting*, U.S. Department of Commerce, International Trade Administrative, Washington, D. C. 2008, s. 85–92 ([www.Unzo.Com./1-800-631-3098](http://www.Unzo.Com./1-800-631-3098)).

przykład komponentów (integracja pionowa)<sup>9</sup>. Strategie zakupu licencji realizują podstawowy cel, czyli zwiększenie zasobów technologicznych. Realizacja strategii zakupu może decydować o rozwoju przedsiębiorstwa. Strategie te są atrakcyjne dla małych i średnich firm, zwiększających swoje zasoby technologiczne, wchodzących na nowe rynki, w tym zagraniczne. Umiejętności zidentyfikowania zewnętrznych technologii i zarządzanie relacjami z dostawcą technologii, ocena innowacyjności technologii oraz rynków docelowych są fundamentem realizacji strategii zakupu licencji.

Strategie licencjonowania można również podzielić ze względu na zakres przekazanej własności intelektualnej. Strategia licencjonowania wyłącznej własności intelektualnej odnosi się do przekazania praw autorskich lub do patentu – licencjodawca może dokonać kopiowania i dystrybucji własności intelektualnej. Strategie licencjonowania technologii i produktu obejmują transfer praw do własności intelektualnej, dokumentacji, procedur i sekretów handlowych, tak aby była możliwa reprodukcja technologii, jej użycie oraz produkcja i sprzedaż opartego na danej technologii nowego produktu<sup>10</sup>.

Strategia licencjonowania, jako realizacja transferu technologii, stanowi też alternatywę dla komercjalizacji technologii przez utworzenie nowej firmy. Dużą rolę w wyborze strategii licencjonowania, zamiast wejścia w udziały nowej firmy, będą odgrywały efekt dochodowy i kosztowy. Utworzenie nowej firmy w celu wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia nowego produktu na rynek wiąże się z większymi kosztami niż sprzedaż licencji. Z drugiej strony sprzedaż produktów przynosi większe dochody niż sprzedaż licencji. Analiza dochodowości i kapitałochłonności (ocena potencjału rynku i wycena technologii) jest kluczowym etapem w podejmowaniu decyzji odnośnie do wyboru strategii. Ponadto można wskazać trzy inne warianty działania dla przedsiębiorstw budujących swoją pozycję konkurencyjną na zasobach technologicznych: zakup firmy, *joint venture* oraz strategiczne aliance.

#### 4.4.2. Strategia ochrony i sprzedaży własności intelektualnej na rynkach

Rozwijając strategie ochrony własności intelektualnej, można wybrać dwa sposoby realizacji celów przedsiębiorstwa: ofensywny i defensywny. Pierwszy z nich dąży do ochrony własności intelektualnej, która daje organizacji korzyści

<sup>9</sup> C. Weigelt, *The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance*, „Strategic Management Journal” 2009, Vol. 30, s. 595–616.

<sup>10</sup> *Successful technology licensing, IP assets management series*, World Intellectual Property Organization, Geneva 2004, s. 4–7.

wyprzedzenia konkurencji w zdobywaniu pozycji na rynku. Drugi niweluje dystans na przykład technologiczny pomiędzy innymi podmiotami rynku a przedsiębiorstwem.

Ofensywna strategia powinna blokować alternatywne rozwiązania mogące pojawić się na rynku. Zastosowanie strategii ofensywnej wymaga wiedzy w danej dziedzinie, ugruntowanych badań i pozycji na rynku. Zdobywanie patentów przez ich tworzenie, współtworzenie lub ich zakup wyprzedza działania innych firm. Strategia defensywna powinna być stosowana w przypadku niebezpieczeństwa równoległego importu. Równoległy import może się pojawić w sytuacji, gdy konkurent wyprodukuje (lub zakupi) produkt na rynku, którego ceny (wynikające z niższych kosztów wytwarzania czy kosztów pracy) są niższe i dokona dystrybucji produktu na rynku działania danego przedsiębiorstwa po niższych cenach. Ochrona własności intelektualnej w postaci patentu zabezpiecza również import produktów na dany rynek geograficzny. Strategia defensywna przede wszystkim wymaga wiedzy o innych przedsiębiorcach na rynku, ich działalności, zakresie ochrony własności intelektualnej. Strategia defensywna przede wszystkim redukuje dystans pomiędzy konkurencją a danym przedsiębiorstwem. Skutecznym narzędziem strategii defensywnej jest zakup licencji lub połączenie licencji (*cross-licensing*), stworzenie własności intelektualnej na wspólnych zasobach kilku organizacji i jej sprzedaż oraz współpraca w celu wdrożenia nowej technologii lub nowego produktu przez wspólne prace badawcze. Współautorstwo wynalazku i współwłasność patentu dają też duże możliwości wdrożeniowe, ponieważ łączą zasoby kilku organizacji we wdrożeniu nowych rozwiązań. Współautorstwo patentu przedsiębiorcy i ośrodka naukowego lub badawczego pozwala uzyskać synergii w działaniu na rynku. Przedsiębiorca będzie miał zaplecze badawcze, a jako współautor patentu będzie bardziej zdeterminowany do wdrożenia nowego rozwiązania niż w sytuacji zastosowania obcego rozwiązania. Zaangażowanie przedsiębiorcy i podejmowanie większego ryzyka to możliwy dodatkowy efekt współpracy z jednostką naukową na bazie współwłasności do zasobów intelektualnych.

Strategie ochrony i sprzedaży własności intelektualnej na rynkach odnoszą się do technologii, produktu i marki. Dlatego można mówić o strategii patentowania dla uzyskania ochrony na przykład procesów, rozwiązań wchodzących w skład technologii lub produktu, strategii ochrony wzoru przemysłowego dla ochrony nowego produktu i strategii ochrony znaku towarowego w wypadku ochrony firmy i produktu. Rozwijając powyższe strategie, należy ocenić zdolność patentową i korzyści patentowe na rynkach produkcji i sprzedaży technologii oraz produktów. W wypadku ochrony wzoru użytkowego

i znaku towarowego istotne jest uniknięcie konfliktu z innymi zarejestrowanymi wzorami i znakami. Konflikt z istniejącymi wzorami i markami może utrudnić działalność i przyczynić się do braku skuteczności strategii ochrony wzoru przemysłowego i znaku towarowego. Analizując możliwości ochrony własności intelektualnej firma musi przejść przez „ścieżkę śmierci” (*Valley of Death*)<sup>11</sup> polegającą na znalezieniu cech nowości technologicznej nie będących w konflikcie z innymi patentami zarejestrowanymi na rynkach międzynarodowych. Wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowych rozwiązań technologicznych, opartych na własności przemysłowej, wymaga umiejętności rozpoznania wartości technologii na rynkach międzynarodowych i realności wdrożenia oraz obrony przewagi konkurencyjnej (np. przez skuteczną jurysdykcję). Rozszerzenie patentów na wiele rynków i ich utrzymanie jest w przedsiębiorstwie kosztem i możliwe tylko w ściśle określonym czasie po publikacji patentu (pierwszy rok). Oznacza to, że organizacja, która uzyskała patent ma rok na przygotowanie strategii wejścia na rynki międzynarodowe oraz określenie strategii skutecznej i efektywnej ochrony własności intelektualnej. Do skutecznego poruszania się po rynkach zagranicznych i wdrażania strategii komercjalizacji potrzebna jest wiedza, która obejmuje: informacje o powiązaniach kapitałowych, potencjalnych ośrodkach partnerskich, środowisku naukowym, klastrach (kumulujących wiedzę i doświadczenie), sieci powiązań partnerskich, instytucjach okołobiznesowych wspierających transfer technologii i komercjalizację wiedzy, ekspertach wspierających lub hamujących rozwój technologii oraz o administracji lokalnej i centralnej odpowiedzialnej za kontrolę i monitoring rynku.

Udostępnianie własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej lub *know-how* na rynkach międzynarodowych powoduje internacjonalizację technologii. Licencja przede wszystkim wymaga posiadania patentu lub innego skutecznego prawa umożliwiającego dysponowanie własnością intelektualną. Jednak informacja o przyznanej patencie jest jednocześnie jawnym opisem innowacji. Dlatego organizacje nabywają również własność intelektualną przez zawieranie umowy o przekazaniu *know-how*, która pozwala na zachowanie w tajemnicy szczegółów transakcji.

Wdrożenie technologii dzięki wykorzystaniu transakcji sprzedaży licencji lub *know-how* może odbywać się przez różne podmioty:

- właściciela technologii;

<sup>11</sup> C. Petersom, *Perspective on policy: maximizing benefits, minimizing downsides from nanotechnology*, „Foresight Nanotech Update” 2006, Vol. 56, s. 13–14; D. Trzmielak, *High-tech product development, markets and SMEs perspectives*, [w:] *Produktová Politika v Globálnym Obchode*, red. I. Kollár, L. Knošková, Uniwersytet w Bratysławie, Bratysława 2009, s. 59–72.

- pośrednika;
- partnera.

Właściciel technologii, wdrażający własność intelektualną, zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną. W dużej mierze decyduje on o powodzeniu całości przedsięwzięcia. Ochronę i zarządzanie prawami własności intelektualnej można przekazać pośrednikowi. Zarządzaniem własnością intelektualną na rynkach międzynarodowych zajmuje się wtedy wyspecjalizowana firma doradcza, firma zajmująca się sprzedażą licencji lub pośrednik pełniący funkcję integratora. Integrator odgrywa rolę organizatora procesu tworzenia, upowszechniania i ochrony własności intelektualnej (studia filmowe, firmy fonograficzne, centra badawcze)<sup>12</sup>. Sytuacja wdrażania technologii dzięki wykorzystaniu na rynku międzynarodowym partnera jest zbliżona do wprowadzenia technologii rozwiniętej przez międzynarodowe kooperacje. Partnerów konsorcjum, na przykład badawczego, obowiązuje umowa, w której ustalany jest udział w prawach do własności intelektualnej oraz zadania w konsorcjum. Na jej podstawie jeden z partnerów przejmuje zadania sprzedaży własności intelektualnej na swoim rynku lub rynkach międzynarodowych.

### 4.4.3. Strategie współpracy

Przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność lub funkcjonujące na rynku nie będące przedsiębiorstwem użyteczności publicznej stawia sobie zawsze za cel konkurowanie z innymi podmiotami i osiąganie zysku. Rozwój nowoczesnych technologii często wymaga nakładów kapitałowych i wykreowania specjalistycznych zasobów intelektualnych, specyficznych dla danej dziedziny. Sektor przedsiębiorstw B+R jest obszarem działalności, w którym zasoby intelektualne nabierają dużego znaczenia, a stworzenie od podstaw wartości intelektualnych jest długotrwałym procesem. Firmy o dużych zasobach B+R mogą same prowadzić badania naukowe. Firmy o małych zasobach najczęściej nie mają kompetencji do współpracy w zakresie zlecenia badań i wdrażania wyników badań, muszą więc rozważyć pozyskanie zasobów. Jednym ze sposobów jest rozpoczęcie współpracy z innymi podmiotami rynku. Następuje wtedy wspólne wytworzenie i transfer technologii jako przekazanie informacji niezbędnych w postaci wiedzy oraz procedur, przekazanie informacji

<sup>12</sup> P. Kulawczuk, *Strategie rozwoju międzynarodowego polskich przedsiębiorstw oparte na rozwoju własności intelektualnej. Wytyczne ramowe dla polskich przedsiębiorstw*, [w:] *Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku*, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009, s.13–46.

jawnej i/lub chronionej.

Podczas współpracy bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie: jak chronić przepływ informacji, kto i w jakich proporcjach jest właścicielem wspólnie wytworzonej własności intelektualnej, jak chronić i wykorzystywać pozyskaną lub wspólnie wytworzoną własność intelektualną, jakie procedury należy wdrożyć, by zabezpieczyć interes partnerów, a także kto jest odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z partnerem i oszacowanie wartości intelektualnej współpracy.

Można wyodrębnić następujące obszary współpracy o kluczowym znaczeniu dla zarządzania własnością intelektualną:

- pozyskanie wiedzy i technologii;
- wspólne stworzenie nowej wiedzy lub zastosowań praktycznych;
- dostęp do kanałów dystrybucji;
- dostęp do zasobów produkcyjnych i laboratoryjnych;
- pozyskanie marki lub znaku towarowego;
- dostęp do kapitału;
- dostęp do rynków;
- reputacja firmy.

Pozyskanie wiedzy i technologii jest jednym z podstawowych celów współpracy pomiędzy dwoma środowiskami: biznesowym i naukowym. Zdobywanie wiedzy może odbywać się formalnie przez podpisanie umowy o współpracy, licencyjnej, franchisingowej lub innej umowy ustalającej zasady współpracy i wymiany wiedzy lub standardy jakościowe w działalności rynkowej. Zakres pozyskanej wiedzy, sposób jej chronienia wewnątrz firmy i na zewnątrz oraz zakres odpowiedzialności wobec innych podmiotów są kluczowe w prawidłowym zarządzaniu pozyskaną własnością intelektualną. Kolejnymi ważnymi zagadnieniami są wspólne tworzenie i wykorzystanie zasobów intelektualnych powstałych podczas współpracy. Sposób podziału praw do wyników wspólnych badań, prawa autorskie do zgłaszanego patentu umożliwiają uniknięcie naruszeń oraz dają jasny podział potencjalnych zysków. Wartością pozyskanych lub stworzonych zasobów intelektualnych jest nie tylko wartość techniczna, wynikająca z lepszych parametrów nowego produktu, ale przede wszystkim wartość rynkowa, odnosząca się do obniżenia kosztów działalności, zwiększenia dochodu firmy i zwiększenia możliwości konkurowania. Wspólne prace badawcze i porozumienia pozwalające rozszerzyć rynek lub umożliwiające dostęp do kapitału wymagają jasnego określenia zakresu oraz sposobu dostępu i wykorzystania zasobów produkcyjnych i laboratoryjnych. Zasoby produkcyjne i laboratoryjne, a właściwie wiedzę tworzoną z wykorzystaniem tych zasobów, można wykorzystać



do tworzenia kolejnych podmiotów gospodarczych oraz nowych technologii i firm. Stwarza to nową sytuację konkurencyjną. Przy ustalaniu zasad współpracy niezbędne jest określenie, co jest wynikiem współpracy w obszarze własności intelektualnej, kto i na jakich zasadach może wykorzystywać nową wiedzę, własność przemysłową. Nowa wiedza może zostać włączona do zgłoszenia patentowego, a także umożliwić powstanie nowego znaku towarowego. Nowy znak towarowy to nowe szanse na dostęp do rynków i budowanie reputacji przedsiębiorstwa z partnerem lub samodzielnie. Na szczególną uwagę zasługują działania samodzielne, ponieważ mogą one naruszać prawa własności lub interes ekonomiczny partnerów. Współpraca mająca na celu połączenie zasobów materialnych i niematerialnych do budowania i rozwijania zasobów intelektualnych powinna określać strategię ochrony nie tylko obecnych walorów, ale i przyszłych zasobów powstałych wspólnie lub stworzonych samodzielnie przez byłych partnerów. Kontrakt zawarty pomiędzy partnerami powinien określać ścieżkę rozwoju partnerstwa, sposób wdrożenia współpracy, przyszły podział praw i zobowiązań wobec wyników współpracy i sposób wyceny powstałej własności intelektualnej. Ostatnia kwestia nabiera znaczenia w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych. Wartość wyceny ekonomicznej własności intelektualnej wpływa na wartość udziałów, wartość sprzedaży i wartość niezbędnego kapitału dla nowej inicjatywy działania. Z tego powodu kluczowe są odpowiedzi na pytania: Jak strony porozumienia będą realizować przyszłe zadania?, Jakie relacje z innymi podmiotami mogą się rozwijać na podstawie zdobytej lub wytworzonej własności intelektualnej?, Co jest ważniejsze: zasoby laboratoryjne, personalne, kapitałowe, dostęp do rynku, kontakty z innymi podmiotami, reputacja czy wnoszona własność intelektualna (np. patent, znak towarowy)?

### **4.5. Rekomendacje dla przedsiębiorstw w województwie pomorskim**

#### **Rekomendacja 1. Zbudowanie zdolności do ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach**

Konkurowanie na rynku jest jednym z najważniejszych celów każdego przedsiębiorstwa. W erze produktów B+R oraz gospodarek nastawionych na innowacyjność technologii i produktów, źródłem konkurencyjności są zasoby niematerialne. Własność intelektualna to liczące się narzędzie w strategii transferu technologii oraz ich ochrony przed kopiowaniem, naśladowaniem i nieuczciwym wykorzystaniem. Kreatywność przedsiębiorstw i ich zaangażowanie w badania naukowe lub współpracę



z jednostkami naukowymi powinny być chronione, jeśli przedsiębiorstwa chcą budować swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o wiedzę i innowację. System ochrony własności intelektualnej staje się szczególnie istotny w wypadku powstawania firm akademickich, na przykład *spin-off*. Następuje wtedy przeniesienie własności intelektualnej z instytucji naukowej i badawczej do nowo powstałego przedsiębiorstwa. Podmiot gospodarczy, wdrażając technologie, nowe produkty i przenoszący wiedzę pracowników do praktyki, powinien chronić swoje zasoby intelektualne, rozpoznawać możliwości zastosowania, wykorzystywać skuteczne i efektywne narzędzia systemu ochrony własności intelektualnej, takie jak umowy o zachowaniu tajemnicy, umowy *know-how*, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe. Ważne dla przedsiębiorstw są oceny skuteczności egzekwowania praw do własności intelektualnej oraz koszty ochrony i egzekucji praw do nich. Przedsiębiorstwo, tworząc, wprowadzając na rynek i korzystając z własności intelektualnej, funkcjonuje w konkurencyjnym, bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno-społecznym i umiejętność rozpoznania oraz oceny możliwości naruszania praw osób trzecich staje się kolejnym elementem systemu ochrony własności intelektualnej. Nowoczesna polityka innowacyjna przedsiębiorstw eksponuje potrzebę uznawania zasad ochrony własności intelektualnej istniejącej na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce, buduje system ochrony zasobów intelektualnych wewnątrz podmiotu i później wprowadza go do strategii konkurowania na rynku krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

### Działania

- zidentyfikowanie zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie:
  - kluczową wiedzę przedsiębiorstwa i pracowników;
  - kluczowe technologie i produkty;
  - kluczowe umowy z partnerami;
  - niezbędne inwestycje w sferę B+R;
  - niezbędna współpraca z nauką i biznesem w obszarze B+R.
- określenie zasobów intelektualnych niezbędnych do ochrony;
- określenie zasobów intelektualnych niezbędnych do zbudowania lub nabycia;
- wypracowanie zapisów do umów z pracownikami i partnerami niezbędnych do właściwej ochrony własności intelektualnej;
- wprowadzenie niezbędnych zapisów do umów o pracę, o dzieło, sprzedaży i zakupu;
- stworzenie regulaminu dostępu do informacji w przedsiębiorstwie, przekazywania informacji na zewnątrz i wykorzystywania informacji o zasobach

intelektualnych firmy przez pracowników i inne osoby lub instytucje;

- wypracowanie procedur szybkiej weryfikacji wprowadzania niezbędnych zmian w umowach i relacjach wewnętrznych i zewnętrznych;
- wprowadzenie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu ochrony własności intelektualnej wewnątrz przedsiębiorstwa.

### **Efekty**

- zwiększenie zdolności do konkurowania na rynku poprzez zasoby intelektualne;
- poprawa warunków do tworzenia i wykorzystania wiedzy, nowych technologii i nowych produktów w przedsiębiorstwie;
- lepsze wykorzystanie zasobów intelektualnych w firmie;
- szybsze reagowanie na naruszenie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa;
- zwiększenie siły negocjacyjnej w wypadku nabywania zasobów intelektualnych;
- zwiększenie skuteczności ochrony własności intelektualnej.

### **Rekomendacja 2. Wprowadzenie strategii ochrony własności intelektualnej do sposobów realizacji celów konkurowania na rynku**

Nowe cele, które pojawiają się przed przedsiębiorstwami, to przede wszystkim dostarczenie produktów opartych na wiedzy. Coraz częściej przedsiębiorca musi się zastanowić, jaką wartość dodaną dla rynku będą miały jego nowe produkty i usługi. To pytanie jest szczególnie często stawiane w przedsiębiorstwach opartych na produktach B+R. Ocena rezultatów prac badawczych może obejmować aspekt techniczny i rynkowy. Pierwszy z nich będzie uwzględniał przede wszystkim aspekty innowacyjności technologii w porównaniu z innymi istniejącymi lub opracowywanymi technologiami. Lepsze charakterystyki i parametry są determinantami innowacyjności. Kolejny aspekt na pierwszy plan wysuwa ocenę potencjału rynkowego i możliwości konkurowania przedsiębiorstwa na podstawie ocenianej i wycenianej technologii. Ocena wartości badania naukowego, oparta na analizie parametrów technicznych technologii, najczęściej jest wstępna fazą ewaluacji. Audyt technologiczny powinien obejmować, oprócz porównania technologii, również ocenę potencjału rynkowego, czyli możliwości sprzedaży technologii, licencji lub *know-how*.

Z kolei sprzedaż licencji lub *know-how* zależy od strategii ochrony własności intelektualnej. Podstawowym kryterium powodzenia wdrożenia nowej technologii lub wyników badań powinna być analiza potencjału technologicznego i wpływu

ochrony własności intelektualnej na możliwości sprzedaży. Potencjał ten określa możliwości: stworzenia nowej technologii, zbudowania prototypu, testowania prototypu, sfinansowania badań, rozwoju, wprowadzenia i podtrzymania technologii na rynku oraz marketingowego wprowadzenia nowego produktu na rynek.

### **Działania**

- określenie rynków i produktów, które wymagają ochrony własności intelektualnej;
- zbudowanie mapy rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe rynki;
- ocena możliwości finansowych ochrony własności intelektualnej na nowych rynkach.

### **Efekty**

- skuteczniejsza i efektywniejsza ochrona specjalistycznych zasobów firmy opartych na własności intelektualnej;
- szybszy dostęp do informacji wewnętrznej w zakresie zarządzania własnością intelektualną na poszczególnych rynkach.

### **Rekomendacja 3. Włączanie środowiska naukowego w procesy gospodarcze poprzez przełamywanie uprzedzeń**

Źródłem sukcesu pomysłu lub nowej technologii w fazie badawczej jest dobre rozpoznanie potencjału rynkowego. Bardzo trudno jest zidentyfikować rynek, podmiot i miejsce, gdzie można zastosować wyniki badań bez współpracy z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy łatwiej określić użyteczność technologii lub jej produktów niż pracownikom naukowym. Jednakże współpraca środowiska naukowego z biznesowym jest obarczona wieloma barierami i uprzedzeniami uniemożliwiającymi ocenę komercyjności wyników badań oraz prowadzenie projektów naukowych na zamówienie biznesu. W konsekwencji potrzeby przedsiębiorców związane z wykorzystaniem wyników badań są niezaspokojone. Natomiast pracownicy ośrodków naukowo-badawczych pracują nad projektami często niemającymi późniejszego przełożenia na nowe technologie i produkty.

Odmienność myślenia i kultury organizacyjnej w środowisku przedsiębiorców i naukowo-badawczym prowadzi do małego udziału środowiska akademickiego w procesie komercjalizacji wyników badań. Niedostateczna aktywność przedsiębiorców we włączaniu środowiska naukowego w procesy gospodarcze ujawnia również słabości samodzielnych prób konkurowania przedsiębiorstw. Sieci współpracy przedsiębiorstw, a co więcej sieci doświadczeń tworzonych w ramach

współpracy przedsiębiorstw z partnerami rynkowymi i uczelniami stanowią również zasób strategiczny firmy. Jest to coraz częściej potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dlatego przedsiębiorcy powinni przełamywać uprzedzenia w kontaktach ze środowiskiem naukowym i aktywnie włączać się w tworzenie projektów badawczych.

### **Działania**

- inicjowanie rad biznesu tworzonych na uczelniach;
- sprecyzowanie potrzeb związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć;
- inicjowanie umów o współpracy;
- podpisywanie umów o zachowaniu tajemnicy;
- informowanie jednostek uczelnianych wyznaczonych do współpracy z biznesem o działaniach biznesowych.

### **Efekty**

- dostosowywanie wyników badań naukowych do rynku;
- uzyskiwanie przez przedsiębiorców dostępu do efektów prac naukowych;
- włączenie planów biznesowych przedsiębiorców, związanych z wprowadzeniem produktów B+R, do działań naukowych ośrodków naukowo-badawczych.

# 5 Zarządzanie własnością intelektualną w działalności naukowo-badawczej

## **5.1. Badania naukowe a przedsiębiorczość akademicka**

Innowacyjność polskiej gospodarki w znacznej części wynika z jakości transferu technologii i badań naukowych do przemysłu. Jest fundamentalnie związana z działalnością środowiska akademickiego. Innowacyjność gospodarki wynika również z możliwości współpracy środowiska naukowego i biznesowego. Samo połączenie działalności naukowej i biznesowej nie musi przynieść wzrostu innowacyjności gospodarki. Skomercjalizowanie wyników nauki i nowych rozwiązań technologicznych powstałych w firmach skutkuje podniesieniem ich poziomu technologicznego. Można stwierdzić, że innowacyjność gospodarki zależy od dwóch rodzajów działań: pasywnych i aktywnych. Działania pasywne pozwalają tworzyć warunki dla transferu technologii przez na przykład łączenie nauki i biznesu, tworzenie infrastruktury (np. inkubatorów technologii, parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii), sprzyjających uregulowań prawnych i ekonomicznych (np. w dziedzinie tworzenia firm akademickich), ochrony własności intelektualnej. Natomiast działania aktywne umożliwiają komercjalizację nauki i technologii oraz wiążą się z pomocą przy ocenie technologii, przygotowaniu planów wdrożenia, ocenie potencjału rynkowego lub finansowaniu nowych rozwiązań. Stymulowanie warunków do tworzenia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych jest podstawą przyszłej innowacyjności gospodarki.

### **5.1.1. Działania komercjalizacyjne wyników prac badawczych**

W tworzeniu i prowadzeniu badań naukowych istotne jest, aby naukowiec był motywowany do komercjalizacji prac badawczych (urynkowania prac badawczych) oraz miał jasno określoną ścieżkę postępowania. Działaniem, które musi wykonać naukowiec, jest przedstawienie, w jaki sposób wyniki badań rozwiązują problemy przedsiębiorstw i co będzie podstawą działań komercjalizacyjnych wyników prac badawczych. Wyniki badań, które mają zostać skomercjalizowane, stanowią własność intelektualną. Jeżeli wyniki prac badawczych mają potencjał do późniejszego opatentowania lub określenia znaków użytkowych i przemysłowych, to własność intelektualna przyjmuje postać własności przemysłowej. Na tym etapie, który nazywa się inkubacją przyszłych nowych rozwiązań i technologii, muszą się pojawiać organizacje pomagające i wspierające rozwój innowacji, w tym:

- pomagające wybrać ścieżkę transferu technologii:
  - licencję;
  - założenie firmy;

- wspierające lub zapewniające przygotowanie strategii ochrony własności intelektualnej;
- charakteryzujące dalsze kroki w tworzeniu prototypu lub wprowadzaniu wyników badań na rynku;
- pomagające oszacować potencjalny rynek i określić kluczowe etapy od pomysłu do wejścia technologii na rynek;
- wyceniające wartość licencji, opłat stałych lub aportu wnoszonego do spółki;
- pomagające w podpisaniu umowy dotyczącej praw majątkowych, płynących z komercjalizacji nauki lub nowej technologii oraz w określeniu warunków umowy licencyjnej;
- poszukujące licencjobiorcy lub pomagające w założeniu firmy odpryskowej (firmy akademickiej);
- pomagające zidentyfikować źródła finansowania wejścia na rynek nowej technologii lub komercyjnego wykorzystania wyników prac badawczych;
- oferujące podstawową infrastrukturę dla udoskonalenia prototypów lub założenia firmy.

W każdym modelu komercjalizacji nauki z wykorzystaniem zasobów i przedsiębiorczości technologicznej kluczowym zagadnieniem jest pozyskanie kapitału, zarówno intelektualnego, rzeczowego (infrastruktura), jak i finansowego. Dostępność do infrastruktury laboratoryjnej, wiedzy z zakresu komercjalizacji i danej specjalizacji technologicznej, źródeł finansowania, z których mogą skorzystać autorzy wyników badań i wynalazcy (aby można było dokonać transferu technologii), to kolejne stymulanty rozwoju innowacyjności i wdrażania wyników badań naukowych. Zasoby laboratoryjne powinny być przygotowane do ich wykorzystania w sposób komercyjny, na przykład przez firmy *spin-off*. Wymaga to wyceny kosztów wynajmu, na przykład pomieszczeń, aparatury, amortyzacji sprzętu itd. Infrastruktura i kapitał (intelektualny i finansowy) mają znaczenie przy wyborze ścieżki komercjalizacji (przez sprzedaż licencji lub założenie nowej firmy odpryskowej (*spin-off*)), ale również, przy ocenie strategii ochrony własności intelektualnej, przetestowaniu koncepcji lub prototypu, ocenie potencjału rynku, przygotowaniu modelu transferu nauki i technologii.

Przedsiębiorczość akademicka to kreatywne współdziałanie sfery naukowej, biznesowej, publicznej i sektora non-profit. Partnerstwo tych czterech sił może przynieść nie tylko nowe technologie, które mogą być skomercjalizowane i mają szansę wykreowania wartości dodanej dla przedsiębiorców, ale zwiększając efektywność działań wszystkich interesariuszy innowacji. W Stanach Zjednoczonych

przedsiębiorczość akademicka sięga dziewiętnastego stulecia, kiedy to *Hatch Act* stworzył legislacyjne podstawy rozwoju centrum badań rolniczych. Ta pionierska idea miała zapoczątkować badania podstawowe, które zostałyby w przyszłości skomercjalizowane. Niemniej dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zbudowano podstawy współpracy przemysłu i uniwersytetów, stwarzając również możliwości wzrostu konkurencyjności firm. Współpraca pomiędzy przemysłem a uczelniami oparta jest na transferze nauki i technologii, która ma swój dalszy rozwój podczas procesu komercjalizacji dóbr i usług. Dzięki tworzeniu partnerstwa jest kreowana wartość dodana zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla uczelni.

Współpraca pomiędzy sferą nauki a biznesu opiera się na zarządzaniu relacjami między przemysłem a środowiskiem akademickim. Zarządzanie relacjami to zarządzanie kontraktami oraz własnością intelektualną. Inicjatywa uniwersytetu w celu uzyskania współpracy i zawarcia kontraktu generuje strategię pchania (*push*) dla oferty sprzedaży wyników badań. Przedsiębiorstwa wyszukują rezultaty badań najczęściej przez poszukiwanie partnerów naukowych (strategia *pull* – ciągnięcia). Uniwersytety mogą również zarządzać własnością intelektualną powstałą z prac naukowo-badawczych, tworząc przedsiębiorstwa akademickie. Inicjatywa przedsiębiorstw może natomiast zmierzać do zakupu licencji. Najlepszym partnerem do współpracy dla uczelni są firmy o średnich zasobach B+R (np. dysponujące laboratorium, specjalistami, doświadczeniem we wdrażaniu). Firmy o dużych zasobach B+R często same prowadzą badania naukowe. Przedsiębiorstwa o małych zasobach nie mają najczęściej kompetencji do współpracy w zakresie zlecania badań i wdrażania nauki. Przedsiębiorczość akademicka również wynika z konkurowania o środki finansowe na badania naukowe. Im większe znaczenie dla pozycji finansowej i związanej z wizerunkiem mają badania naukowe w porównaniu z publikacjami, tym większe jest zaangażowanie w pozyskanie współpracy z biznesem. Jednak należy dodać, że współpraca z biznesem może wynikać również z rządowych programów dotyczących energii, obronności lub zdrowia. Można uściślić, że to zarządzanie własnością intelektualną na uczelniach daje podstawy do stworzenia połączenia pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim.

### 5.1.2. Obszary aktywności w ramach przedsiębiorczości akademickiej

Przedsiębiorczość akademicka włącza się w nurt działań mających decydujące znaczenie dla wzmocnienia powiązań badań naukowych z potrzebami rynku. Zajęcie się wynalazkami i badaniami naukowymi w celach komercyjnych przez uniwersytety zwiększa konkurencyjność wielu podmiotów w sferze publicznej,



gospodarczej i akademickiej. Dlatego warto identyfikować obszary aktywności naukowej wynalazców, naukowców i studentów w celu lepszego zarządzania nauką i technologią. Można wyszczególnić następujące obszary aktywności skierowanej na przedsiębiorczość akademicką:

- badania naukowe;
- budowanie i testowanie prototypu;
- budowanie wartości własności intelektualnej;
- edukacja i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości akademickiej;
- doradztwo z zakresu oceny i wyceny technologii;
- przygotowywanie planów wdrożenia;
- zakładanie firm akademickich;
- transfer technologii i komercjalizacja wiedzy;
- kształtowanie kultury i atmosfery przedsiębiorczości;
- kształtowanie polityki regionalnej w regionie i poza nim.

Badania naukowe można podzielić na badania podstawowe, przemysłowe i przedkonkurencyjne. Pierwsze z nich to prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Drugie to badania wykonywane w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. W badaniach tych następuje ocena przydatności technologii. Badania przemysłowe nie zapewniają przejścia nowej wiedzy w praktyce, ale poszukują aplikacji, kształtują załączki prototypu, który testują najczęściej w warunkach laboratoryjnych. Konkretnie przełożenie biznesowe mają natomiast badania przedkonkurencyjne. Związane są one z przekształceniem wyników badań przemysłowych w plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, procesów, oprogramowania i usług, takich jak na przykład budowa prototypu rynkowego, który nie może być wykorzystany komercyjnie. Badania te obejmują projekty demonstracyjne bądź pilotażowe<sup>13</sup>. Nauki podstawowe rozwijane przez dociekania naukowców przynoszą zupełnie nowe metody (np. promieniowanie rentgenowskie odkryto dzięki badaniom nad elektrycznością). Badania przemysłowe stawiają sobie za cel rozwiązywanie konkretnych problemów. Budowanie i testowanie prototypu nierozdzielnie wiąże się z nauką częścią działalności ośrodków akademickich i przedsiębiorstw.

<sup>13</sup> Decyzja Komisji nr 478/99 *Ekspertyza prawa europejskiego*, sporządzona w Kancelarii Doradztwa Europejskiego Euroekspert, Warszawa 23.11.2004.

Podstawowym warunkiem przekształcenia badań naukowych w produkty dla biznesu jest kształtowanie wartości intelektualnej. Nawet podstawowe badania muszą być oparte na wartościach dla potencjalnych nabywców. Bez podejścia rynkowego na etapie badań podstawowych znacznie trudniej jest znaleźć późniejsze zastosowanie w praktyce. Podobnie jest z badaniami aplikacyjnymi, które następnie przechodzą w badania przedkonkurencyjne. Powodzenie badań przedkonkurencyjnych daje duże szanse na wdrożenie wartości intelektualnej. Od początku realizacji projektu badawczego naukowiec powinien przewidywać kształtowanie wartości dodanej dla rynku. Budowanie wartości dodanej jest celem komercjalizacji wyników badań. Wdrożenie wyników badań może wymagać patentu lub umowy licencyjnej i *know-how*. Należy jednak pamiętać, że umowy licencyjne na udzielenie praw do wykorzystywania patentu lub umowy *know-how* wykorzystuje się do komercjalizacji przez licencjonowanie lub przekazanie *know-how*. Uzyskanie patentu nie może być jedynym celem działania, ponieważ nie ma on wtedy wartości rynkowej. Dopiero zbudowana wartość rynkowa umożliwia wdrożenie (np. przez sprzedaż technologii lub przez udzielenie licencji) i ukazuje wartość transakcyjną (wdrożeniową/komercjalizacyjną). Wartość prac badawczych wpływa na sposób wdrożenia lub udzielenia licencji (co również może oznaczać komercjalizację).

Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy występują nie tylko dlatego, że naukowiec ma dobry pomysł, natomiast są przede wszystkim wynikiem pracy zespołu i przygotowania koncepcji wdrożenia własności intelektualnej. Przedsiębiorczość akademicka to wdrożenie wyników badań naukowych poprzez udzielenie licencji, *know-how* lub utworzenie nowych przedsiębiorstw akademickich, zakładanych przez studentów, a także pracowników naukowych, oparte na własności intelektualnej wytworzonej na uczelni.

### 5.2. Modele komercjalizacji wiedzy i transferu wyników badań

Modele komercjalizacji wyników badań uzyskanych na uczelni mają dwie podstawowe formy:

- komercjalizacji za pomocą uniwersyteckiego ośrodka transferu technologii, na przykład centrum transferu technologii lub powołanych do tego instytucji;
- samodzielnej komercjalizacji.

Pierwszy model komercjalizacji nazywa się *opting-in* (wejście w relacje z uczelnianymi ośrodkami), drugi to *opting-out* (wyjście poza uczelnię z komercjalizacją). Jeśli uczelnia lub naukowiec wybrali strategię *opting-in*, komercjalizacją zajmuje się uniwersytecki ośrodek transferu technologii, natomiast naukowiec może się zająć dalszymi badaniami. Uczelnia sprzedaje licencję lub wnosi zasoby niematerialne do spółki z udziałami uczelni.

W przypadku wyboru strategii *opting-out* naukowiec może sam zajmować się komercjalizacją lub skorzystać z instytucji prywatnych. Jeśli decyzję o sposobie komercjalizacji podejmuje uczelnia, jednostki naukowe lub badawcze przekazują prawa do zasobów intelektualnych pracownikowi naukowemu. Naukowiec może wnieść prawa do wynalazku do spółki lub sprzedać licencję. Strategia wyjścia *opting-out* oznacza jedynie wybór samodzielnego kształtowania procesu komercjalizacji: ustalania warunków finansowych z innymi podmiotami, sposobu transferu technologii, wyboru modelu biznesowego do wdrożenia wyników badań na rynku.

Strategia *opting-out* pozwala pracownikowi naukowemu uczelni na pełną swobodę komercjalizacji.

### 5.2.1. Modele podziału dochodów z licencji własności intelektualnej na wybranych uniwersytetach amerykańskich

Modele ochrony własności intelektualnej na uczelniach amerykańskich są zróżnicowane i wpływają na to przede wszystkim regulacje prawne w Stanach Zjednoczonych oraz systemy ochrony własności intelektualnej na uczelniach. Ochrona własności intelektualnej na uczelniach w dużej mierze wynika z *Bayh-Dole Act* (uchwalony w 1980 roku), który daje uniwersytetom prawo do własnych wynalazków opracowanych przez pracowników dzięki wykorzystaniu rządowych środków finansowych. Rządowe środki nakładają na uniwersytety następujące wymogi: informowanie instytucji rządowych, przekazywanie wykazu wszystkich wynalazków, zgłoszeń patentowych, udzielonych licencji na wykorzystanie technologii finansowanych z środków rządowych odpowiednim agencjom centralnym.

Na uczelniach amerykańskich najczęściej wymaga się od autora technologii przekazania wszystkich praw i korzyści majątkowych wynikających z jego wynalazku. W zamian uczelnia przeznacza środki finansowe na opatentowanie wynalazków spełniających wymogi ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji.

#### **John Hopkins University**

Analizę praw do własności intelektualnej na uczelniach amerykańskich

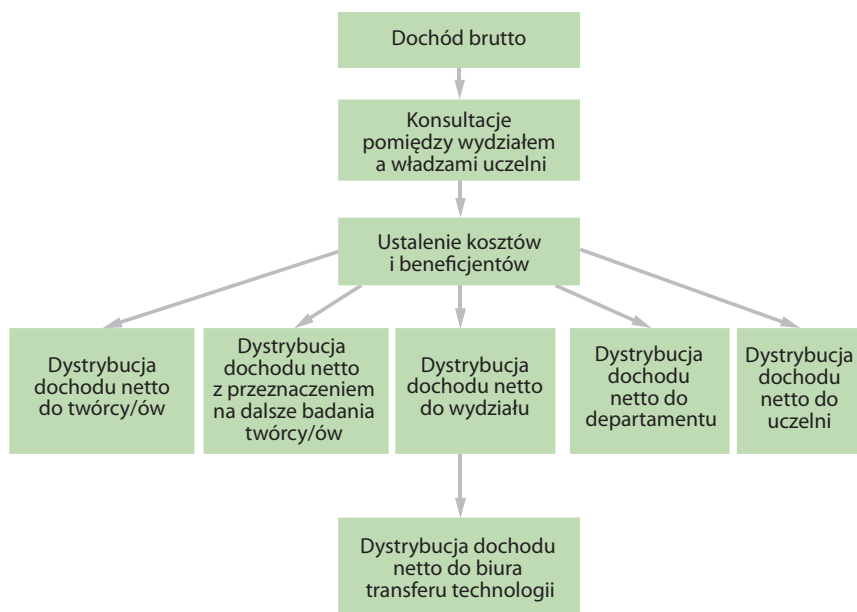
można przeprowadzić na przykładzie John Hopkins University. Uczelnia rości sobie prawa do własności intelektualnej stworzonej w wyniku bezpośredniego finansowania lub dzięki wykorzystaniu uczelnianych kanałów dostępu do źródeł finansowych. Ochrona praw własności intelektualnej dotyczy zarówno rozwiązań, które koncentrują się na własności przemysłowej, jak i tych, dla których ochrona skupia się na prawach autorskich, na przykład bazy danych, rozwiązania informatyczne itp. Regulamin praw własności intelektualnej daje pierwszeństwo naukowcom do uzyskania praw majątkowych do wynalazków przez nich stworzonych na uczelni w wypadku braku możliwości zapewnienia środków finansowych dla komercjalizacji lub ochrony. Uczelnia przyznaje również prawa do własności intelektualnej i do wynikających z nich dochodów pracownikom uczelni dla prac naukowych, takich jak utwory muzyczne, zdjęcia, artykuły, monografie i inne opracowania, przygotowywane przez pracowników uczelni jako część ich pracy dydaktycznej, technicznej lub aktywności badawczej.

Dochód z uczelnianej własności intelektualnej może być osiągany w formie bezpośredniej zapłaty za przekazanie wyników badań, opcji, udziałów w firmie i dochodów z licencji. Dochód z własności intelektualnej, będący do dyspozycji uczelni i dystrybuowany do twórców technologii, szkół, wydziałów, laboratoriów oraz odpowiednich departamentów, jest dochodem netto uzyskanym po odliczeniu wszystkich kosztów i dotacji.

Wszystkie koszty uczelni dotyczące zgłoszeń patentu, jego utrzymania, przygotowania i utrzymania licencji są pokrywane z przychodów ze sprzedaży własności intelektualnej. Poziom kosztów ustalony jest przez wydział, na którym została stworzona własność intelektualna oraz przez centralę uczelni. Dziekan i prezydent uczelni podejmują ostateczną decyzję o podziale środków płynących ze sprzedaży wyników badań.

John Hopkins University, jak większość uczelni amerykańskich, założył biuro transferu technologii. Zadania biura skupiają się głównie na sprzedaży licencji i wyników badań oraz na poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju technologii. Koszty tej działalności są pokrywane z dochodów, jakie poszczególne wydziały uzyskują ze sprzedaży wyników badań. John Hopkins University znajduje się w grupie uczelni, która dystrybuuje dochód ze sprzedaży wyników badań do laboratoriów, w których prowadzono badania. Dochody laboratoriów nie mogą jednocześnie oznaczać dochodów katedr, ponieważ departamenty uczelni mają swój odrębny udział w podziale dochodów ze sprzedaży wyników badań. Dlatego dochody laboratorium przede wszystkim przeznacza się na dalsze badania autora wyników badań (rys. 10).

Finansowanie badań naukowych wiąże się też z konfliktami interesów. Dzieje się tak w wypadku uzyskiwania przez naukowca środków sponsorowanych. Regulacje wewnętrzne na John Hopkins University zakładają powoływanie komisji do oceny finansowania badań mogących wywołać konflikt interesów. Rezultaty analizy przygotowanej przez komisję przedstawiane są dziekanowi, który podejmuje decyzje związane z prowadzeniem badań.



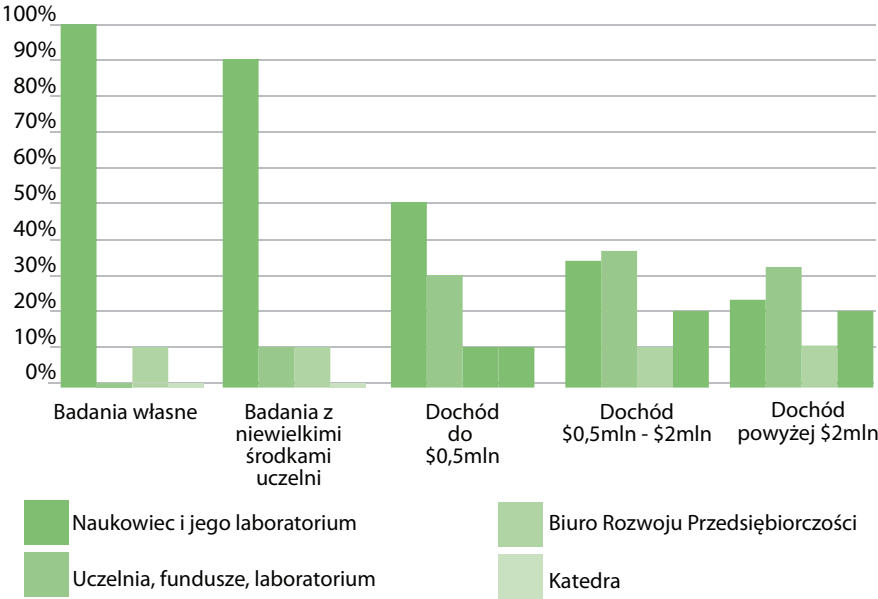
**Rysunek 10.** Model przyznawania dochodu z własności intelektualnej w John Hopkins University w Baltimore

*Źródło: opracowanie własne.*

### **Duke University**

Podział dochodów z licencji własności intelektualnej inaczej rozwiązano w Duke University. Wyniki prac badawczych uzyskane przez naukowców z wykorzystaniem środków oraz dzięki wykorzystaniu sprzętu Duke University należą do uczelni. Natomiast regulamin prac badawczych zaznacza, że pracownicy mogą patentować i komercjalizować wyniki prac badawczych uzyskanych podczas badań poza uczelnią w wypadku finansowania własnego lub obcego w czasie pracy niezwiązanym z wykonywaniem uniwersyteckich obowiązków. Dochód uzyskiwany przez wynalazcę należy do niego w całości. Najistotniejsze w patentowaniu i komercjalizacji dokonywanej

wyłącznie przez pracownika naukowego jest uzyskanie wyników badań z prac prowadzonych poza obowiązkami uczelnianymi (np. związanymi z projektami uczelnianymi lub działalnością dydaktyczną). Przepisy uczelni zezwalają na prowadzenie własnych prac badawczych (niezwiązanych z komercjalizacją w ramach uczelni, opatentowanych z wykorzystaniem własnych środków) na uczelni z niewielkim wykorzystaniem środków finansowych Duke University. Dochód ze sprzedaży dzielony jest pomiędzy uczelnię a pracownika uczelni w proporcji 10%/90% dochodu brutto. W powyższym wypadku wymaga się podpisania przez pracownika uczelni umowy z uczelnią. Badacz jest zobligowany do składania raportów, w których informuje uczelnię o sprzedaży wyników badań. Rektor uczelni lub upoważniony pracownik może zredukować dochód uczelni, jeśli 10% dochodu uczelni jest dużo większe w porównaniu z dochodem netto pracownika uczelni (tabela 4, rys. 11).



**Rysunek 11.** Procentowe zmiany dochodu podmiotów uczestniczących w komercjalizacji wyników badań na Duke University w Durham  
*Źródło: opracowanie własne.*

**Tabela 4.** Rozkład dochodu pomiędzy pracownika uczelni a uczelnią i jej departamenty (Duke University w Durham)

| Podmiot                                    | Badania prowadzone przez naukowca poza uczelnią i z wykorzystaniem jego środków | Badania prowadzone przez naukowca na uczelni z wykorzystaniem niewielkich środków uczelnianych | Badania prowadzone lub finansowane przez uczelnię |                                            |                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                                            |                                                                                 |                                                                                                | Dochód do 0,5 mln dolarów                         | Dochód od 0,5 mln dolarów do 2 mln dolarów | Dochód > 2 mln dolarów |
| Autor wyników badań                        | 100%                                                                            | ≥ 90%                                                                                          | 50%                                               | 33%                                        | 25%                    |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości           | 0%                                                                              | 0%                                                                                             | 10%                                               | 10%                                        | 10%                    |
| Laboratorium autora badań                  | 0%                                                                              | 0%                                                                                             | 10%                                               | 15%                                        | 15%                    |
| Departament/ Katedra autora badań          | 0%                                                                              | 0%                                                                                             | 10%                                               | 15%                                        | 15%                    |
| Szkoła, w której prowadzone były badania   | 0%                                                                              | 0%                                                                                             | 0%                                                | 7%                                         | 5%                     |
| Uczelnia                                   | 0%                                                                              | < 10%                                                                                          | 20%                                               | 20%                                        | 20%                    |
| Fundusz uczelniany wspierający doktorantów | 0%                                                                              | 0%                                                                                             | 0%                                                | 0%                                         | 10%                    |

Źródło: opracowanie własne.

**Model własności intelektualnej Texas University w Austin i Texas University w Arlington**

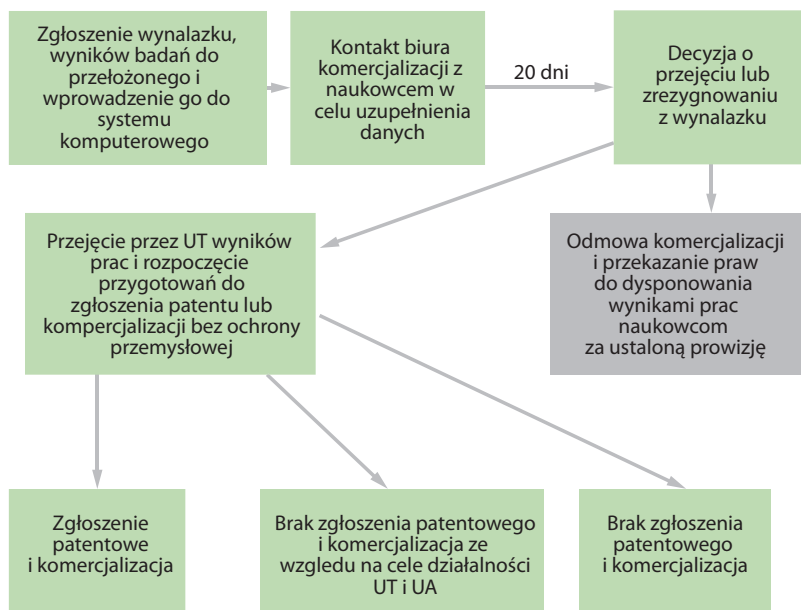
Uniwersytety Tekszańskie w Austin i Arlington wyraźnie roszczą sobie prawo do każdego projektu i wyników badań, które mogą przynieść własność intelektualną. Jednocześnie wskazują ścieżkę wraz z harmonogramem postępowania z własnością uczelnianą. Autor wyników badań uzyskuje informację, czy uniwersytety zamierzają komercjalizować jego wynalazek, czy będą próbowały sprzedawać wyniki badań lub złożą zgłoszenie patentowe. W przeciwnym wypadku naukowiec uzyskuje prawo dysponowania prawami do wyników badań. W cały system własności intelektualnej

włączone są biura: licencyjne, centrów transferu technologii, komercjalizacji lub przedsiębiorczości. To one opiniują, prowadzą sprzedaż i zadania komercjalizacyjne, w tym zarządzają ochroną własności intelektualnej (rys. 12). Trzy podstawowe problemy wyłaniają się z analizy systemu przypisania praw własności do nowych technologii, innowacji stworzonych na Uniwersytetach Tekszańskich w Austin i Arlington: prawa i zobowiązania wynikające z własności intelektualnej wytworzonej na uczelni, udziały we własności intelektualnej i udział biznesu w tworzeniu własności intelektualnej na uczelni. Dwie charakterystyczne kwestie wypływają z praw i zobowiązań wobec uczelni wynalazcy pracującego na uniwersytecie na etacie naukowca, studenta lub doktoranta, którzy wykonują badania naukowe w ramach studiów lub pracy w jednostce naukowej:

- każdy naukowiec, prowadzący projekt naukowy, tworzący prototyp, uzyskujący wyniki badań, które mogą być skomercjalizowane lub z których mogą wynikać prawa własności intelektualnej, jest zobligowany do przedstawienia swoich wyników prac dyrektorowi lub dziekanowi instytucji, w której prowadzone były badania;
- instytucja badawcza, w której powstały nowe technologie lub innowacje mogące przynieść korzyści z własności intelektualnej, jest zobowiązana do kontaktowania się z autorem prac i informowania o procesie podejmowania decyzji względem zgłoszonej technologii.

Model własności intelektualnej Uniwersytetu Teksńskiego w Austin (UT) i Arlington (UA) wyraźnie wskazuje, że UT rości sobie prawo do każdego projektu, wyników badań, które mogą przynieść własność intelektualną. Jednocześnie w ciągu określonego czasu (dla UT w Austin jest to 20 dni roboczych) wynalazca – autor wyników badań – uzyska informację, czy uniwersytet zamierza komercjalizować jego wynalazek, będzie próbował sprzedawać wyniki badań lub czy złoży zgłoszenie patentowe. Dodatkowo uzyskuje on informację, jakie posiada prawa. W cały system własności intelektualnej włączone są biura transferu technologii i komercjalizacji. To one opiniują i ewentualnie zajmują się komercjalizacją, w tym ochroną własności intelektualnej (rys. 12).





**Rysunek 12.** Ścieżka komercjalizacyjna Uniwersytetu Teksasńskiego w Austin (UT) i Arlington (UA)

Źródło: opracowanie własne.

Wynalazek, nowa technologia, wyniki prac patentowych, które zostaną przejęte przez Uniwersytet Teksasński, mogą być komercjalizowane w dowolnym czasie. O sposobie komercjalizacji decyduje rektor uczelni, który może ukierunkować komercjalizację ze względu na interes uczelni, szczególnie jeśli nowy projekt dotyczy sfery służby zdrowia, nauczania, uczelni lub instytucji non-profit. Jednak system Uniwersytetu Teksasńskiego nie daje możliwości ograniczenia praw ekonomicznych autora wynalazku, wyników badań itd., który partycypuje w przychodach z licencji lub sublicencji udzielonej innemu podmiotowi w wysokości 50% dochodów netto<sup>14</sup>. Wynika to bezpośrednio z *Bayh-Dole Act* zmieniającego model nauki amerykańskiej z otwartej w licencyjną. Należy jednak dodać, że Uniwersytet Teksasński zastrzega sobie prawo nie tylko zwrotu kosztów ochrony patentowej, ale również kosztów operacyjnych biura transferu technologii, które bezpośrednio jest odpowiedzialne za sprawy patentowe i przygotowanie sprzedaży licencji.

<sup>14</sup> *The University of Texas System Rules*, Texas 2009, materiały Uniwersytetu Teksasńskiego

Model własności intelektualnej Uniwersytetów Teksańskich w Austin i Arlington umożliwia uniwersytetowi uzyskanie udziałów w spółkach w zamian za przekazaną licencję lub prawo do własności intelektualnej<sup>15</sup>. Uniwersytet Teksański może być współfundatorem biznesowego przedsięwzięcia. Kreator własności intelektualnej jest uprawniony do uzyskania części dywidendy z dochodów założonego podmiotu we wspomnianej wcześniej wysokości. Ze względu na konflikt interesów, zapisy regulacyjne nie zachęcają do tworzenia lub wchodzenia z udziałami do spółki przez Uniwersytet Teksański razem z naukowcem zatrudnionym na uczelni. Wyraźnie nakazują one wynalazcy lub autorowi badań sprzedaż udziałów lub zaprzestanie dalszych badań, gdy pozostaje on udziałowcem. Regulacje uniwersyteckie wskazują, że to uniwersytet komercjalizuje własność intelektualną, a nie naukowiec.

### 5.2.2. Modele ochrony własności intelektualnej na uczelniach Europejskich – przykłady z Cambridge i Cadiz

#### **Uniwersytet w Cambridge**

Europejski przykład uczelnianego modelu komercjalizacji i podziału dochodu oparto między innymi na regulacjach wewnętrznych Uniwersytetu w Cambridge. Uniwersytet w Cambridge nie domaga się praw do wynalazku lub wyników badań. Naukowiec ma swobodę wyboru ścieżki komercjalizacji. Uniwersytet poprzez działania okołobiznesowe, na przykład doradztwo i rozbudowę infrastruktury okołobiznesowej, tworzenie parków naukowych czy centrów przedsiębiorczości zachęca do komercjalizacji nauki i technologii w ramach struktury wewnętrznej. Parki naukowe i centra transferu technologii<sup>16</sup> nie tylko przygotowują ścieżkę patentową i strategię ochrony własności intelektualnej, ale także sposób licencjonowania, warunki licencyjne oraz prowadzą negocjacje biznesowe z potencjalnym nabywcą wyników badań. Jednostki okołobiznesowe Uniwersytetu w Cambridge umożliwiają dostęp do specjalistów z większości dziedzin naukowych. Zaletą wyboru ścieżki wewnętrznej komercjalizacji jest dostęp do funduszu kapitału zaangażowanego, który pozwala na dalsze finansowanie badań, przygotowanie prototypu, testowanie wynalazku i rynku lub utworzenie firmy.

Wysokość finansowania zależy od celu inwestycyjnego, którym może być:

<sup>15</sup> *Intellectual Property Handbook*, 2009 [materiały Uniwersytetu w Arlington].

<sup>16</sup> W strukturach uczelni oraz poza nimi funkcjonują centra transferu technologii. Należy nadmienić, że nawnictwo w Polsce nie jest jednolite. W wielu wypadkach centra transferu technologii noszą nazwę centra innowacji i transferu technologii, rzadziej wyłącznie centra innowacji.

- znalezienie ścieżki komercjalizacyjnej (udzielenie licencji, utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, alianse z innymi podmiotami rynku);
- określenie strategii ochrony własności intelektualnej;
- rozwój koncepcji (przeprowadzenie badań przemysłowych, stworzenie prototypu, testowanie, dalsze badania naukowe, zmierzające do stworzenia koncepcji technologii lub produktów możliwych do wdrożenia na rynek, przygotowanie badań przedkonkurencyjnych);
- preinkubacja w inkubatorze;
- utworzenie nowej firmy;
- rozwój firmy.

Pierwszą zasadniczą cechą modelu ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie w Cambridge jest swoboda wyboru ścieżki komercjalizacji wynalazcy-naukowca (rys. 13). Nie jest on związany restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi wykorzystania zasobów uniwersyteckich. Naukowiec pracujący na Uniwersytecie w Cambridge jest zobligowany do uwzględnienia źródeł finansowania badań naukowych. Ten, kto finansuje badania naukowe, będzie miał prawo do wyników badań. Chociaż pozycja autora badań i naukowca jest dość silna, to strona finansująca badania decyduje, co robi z wynikami badań i wynalazkiem. W wypadku braku umowy o przeznaczeniu wyników badań może on wybrać dwie opcje:

- komercjalizacji we współpracy z uniwersyteckim działem przedsiębiorczości (Cambridge Enterprise);
- komercjalizacji samodzielnej.

Regulacje Uniwersytetu w Cambridge wyraźnie wskazują, że autor wynalazku czy badań jest właścicielem pomysłu, ale musi on uwzględnić prawa osób trzecich wynikających z finansowania badania. Stosunek pracy nie ma dużego znaczenia dla naukowca pod warunkiem, że uwzględni on prawa uczelni do korzyści materialnych z wyników badań.

W obu sytuacjach pierwszym działaniem, jakie musi wykonać naukowiec, jest zgłoszenie się do Cambridge Enterprise i potwierdzenie jego praw do wyników badań. Następnie naukowiec sam określa strategię komercjalizacji. Wybór samodzielnej komercjalizacji oznacza, że Cambridge Enterprise może nadal pomagać autorowi wynalazku lub wyników badań, ale pomoc będzie miała komercyjny charakter<sup>17</sup> (rys. 13). Wybór przez naukowca strategii komercjalizacji oraz wielkość

<sup>17</sup> <http://www.enterprise.cam.ac.uk/ipandlicensing.php?subsub=21> (10 listopada 2010).

potencjalnych przychodów decyduje o podziale praw majątkowych. W wypadku komercjalizacji nauki przez uczelnię uniwersytet zastrzega sobie prawo do dochodu 10–66% z wartości netto. Jeśli dochody netto wynoszą poniżej 100 000 funtów, to wynalazca otrzymuje 90%, a jeśli dochody przekroczą 200 000 funtów, naukowiec otrzymuje 34% (tabela 5).

Wybór przez naukowca samodzielnej drogi komercjalizacji decyduje, że w 100% czerpie on korzyści majątkowe z wyników prac badawczych w sytuacji, gdy dochód netto z własności intelektualnej wynosi do 50 000 funtów. W innym wypadku uczelnia angielska ma prawo do 15% z dochodów netto. Dodatkowo w systemie Uniwersytetu w Cambridge wskazuje się, że korzyści finansowe z komercjalizacji uzyskuje również jednostka, w której prowadzono prace badawcze. Udział w dochodach netto jednostki badawczej uczelni wynosi 50% części przynależnej Uniwersytetowi w Cambridge<sup>18</sup>.

W praktyce sytuacje są bardziej skomplikowane, ponieważ prace badawcze często sponsorują firmy zewnętrzne, fundacje lub są finansowane z grantów krajowych i zagranicznych. W tych sytuacjach regulacje Uniwersytetu w Cambridge wymagają uwzględnienia praw osób trzecich. Ścieżka komercjalizacyjna wyników prac badawczych na Uniwersytecie w Cambridge jest dość klarowna. Każdy z pracowników naukowych ma całkowitą swobodę prowadzenia prac badawczych i wyboru sposobu komercjalizowania wyników. Jednakże w pierwszej kolejności musi zgłosić wynalazek do jednostki zajmującej się komercjalizacją (Cambridge Enterprise). Uzyskuje tam potwierdzenie praw do wyników badań, co pozwala mu swobodnie zarządzać innowacją (rys. 13).

Model własności intelektualnej na Uniwersytecie w Cambridge można scharakteryzować jako bardzo przyjazny dla naukowca. Potwierdza to, że płaca naukowca jest w centrum uwagi. Regulacje dbają przede wszystkim o interesy naukowca, a do niego należy wybór, co zrobić z wynikami badań. Uniwersytet, z wyjątkiem praw materialnych, nie domaga się praw do wynalazku lub wyników badań. Naukowiec ma swobodę w wyborze partnerów, sposobie wdrażania na rynek. Uniwersytet, poprzez działania doradcze i rozbudowę infrastruktury okołobiznesowej, zachęca do komercjalizacji nauki i technologii w ramach struktury wewnętrznej. Cambridge Enterprise nie tylko przygotowuje wnioski patentowe, strategię ochrony własności intelektualnej, ale także warunki licencyjne oraz umożliwia dostęp do specjalistów w większości dziedzin naukowych. Nie ma tu znaczenia, jaką strategię komercjalizacji wybrał naukowiec.

<sup>18</sup> *Cambridge University Reporter*, Cambridge 2005, [materiały Uniwersytetu w Cambridge].

W obu opcjach zakres pomocy jest taki sam. Niewątpliwie zakres prac, jakie wykonuje Cambridge Enterprise, zachęca do komercjalizacji wewnątrz uniwersytetu. Istotną zaletą wyboru ścieżki wewnętrznej komercjalizacji jest dostęp do funduszu kapitału zalążkowego Cambridge Enterprise Seed Funds, który pozwala na dalsze finansowanie badań, przygotowanie prototypu lub utworzenie firmy. Wysokość finansowania zależy od celu inwestycyjnego, którym może być:

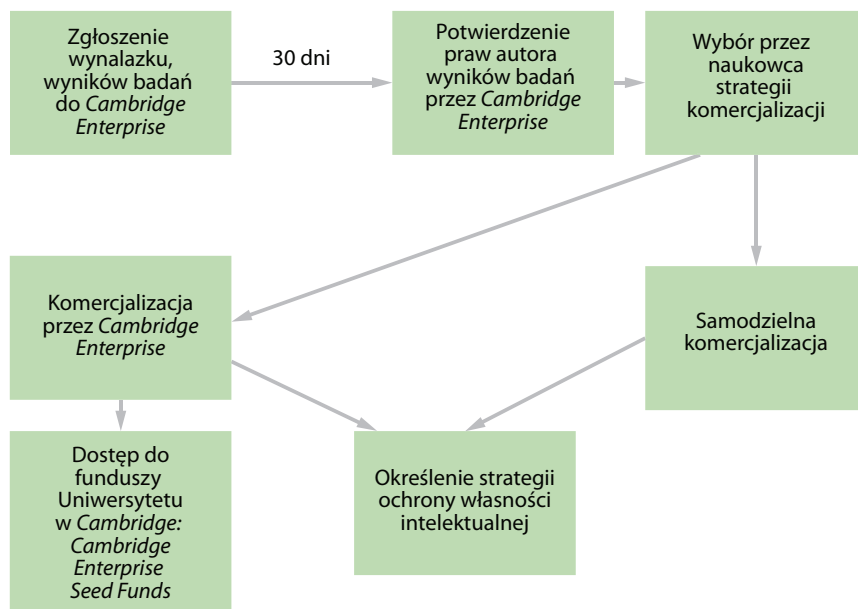
- znalezienie ścieżki komercjalizacyjnej (zależnej od oceny własności intelektualnej, potencjału rynku lub strategii wdrażania);
- rozwój koncepcji (stworzenie prototypu, testowanie, dalsze badania naukowe zmierzające do stworzenia koncepcji technologii lub produktu możliwych do wdrożenia na rynek);
- utworzenie nowej firmy.

Pierwszy cel inwestycyjny pozwala na finansowanie do 10 000 funtów. Rozwój koncepcji stwarza możliwość uzyskania finansowania w wysokości 60 000 funtów. Natomiast utworzenie firmy pozwala na skorzystanie z funduszy do 250 000 funtów (tabela 5).

**Tabela 5.** Podział praw majątkowych pomiędzy Uniwersytetem w Cambridge a pracownikiem naukowym

| <b>Dochód netto z komercjalizacji<br/>wyników badań dokonanej przez<br/>uczelnię</b> | <b>Udział Uniwersytetu<br/>w Cambridge</b> | <b>Udział<br/>naukowca</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| < 100 000 funtów                                                                     | 10%                                        | 90%                        |
| Od 100 001 do 200 000 funtów                                                         | 40%                                        | 60%                        |
| > 200 000 funtów                                                                     | 66%                                        | 34%                        |
| <b>Dochód netto z komercjalizacji<br/>wyników badań dokonanej przez<br/>naukowca</b> | <b>Udział Uniwersytetu<br/>w Cambridge</b> | <b>Udział<br/>naukowca</b> |
| < 50 000 funtów                                                                      | 0%                                         | 100%                       |
| > 50 000 funtów                                                                      | 15%                                        | 85%                        |

Źródło: Intellectual Property Right, paragraf 39, regulacje wewnętrzne Uniwersytetu w Cambridge.



**Rysunek 13.** Ścieżka komercjalizacyjna Uniwersytetu w Cambridge

Źródło: opracowanie własne.

### Uniwersytet w Cadiz (Hiszpania)

Hiszpania zapoczątkowała zmiany w systemie ochrony własności intelektualnej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zauważono bowiem konieczność innego podejścia do nauki. Uniwersytety zaczęły wprowadzać zmiany, które skupiły się na prawach naukowców. W analizie systemu własności intelektualnej na Uniwersytecie w Cadiz widoczny jest podział korzyści materialnych pomiędzy naukowców i uczelnię w procesie komercjalizacji wyników badań. Przynosi on korzyści przede wszystkim twórcom. Model Cadiz można określić jako system zdominowany przez decyzje kierownika projektu badawczego (a nie rektora, tak jak to się dzieje na uczelniach amerykańskich). Od decyzji kierownika projektu zależy, w jaki sposób nastąpi redystrybucja dochodu netto. System podziału dochodów z komercjalizacji własności intelektualnej jest wyjątkowy, trudno bowiem znaleźć, poza systemem w Cambridge (Wielka Brytania), system, w którym naukowiec decyduje, co się będzie działo z dochodami netto z komercjalizacji. Na uczelniach amerykańskich regulamin wewnętrzny określa procent dochodu, który należy się poszczególnym beneficjentom występującym w procesie komercjalizacji, takim jak twórca, jego katedra, laboratorium, wydział (szkoła), uczelnia (rektor).

W mniejszym stopniu korzyści mogą czerpać również fundusze wspierające studentów, doktorantów lub inne projekty badawcze. Na Uniwersytecie w Cadiz regulacje wewnętrzne wskazują dwóch beneficjentów: uczelnię i twórcę lub twórców badań i wyników badań. Twórcy lub zespoły badawcze otrzymują 90% dochodu netto z wdrożenia lub sprzedaży licencji, 10% otrzymuje uczelnia. W podziale dochodu netto nie uczestniczą bezpośrednio wydziały, katedry i laboratoria. Ich dochód zależy od tego, jaką decyzję podejmą twórcy badań lub kierownik projektu badawczego. Oni decydują o wielkości redystrybucji środków finansowych do jednostek uczelnianych. W praktyce można wyróżnić trzy sytuacje:

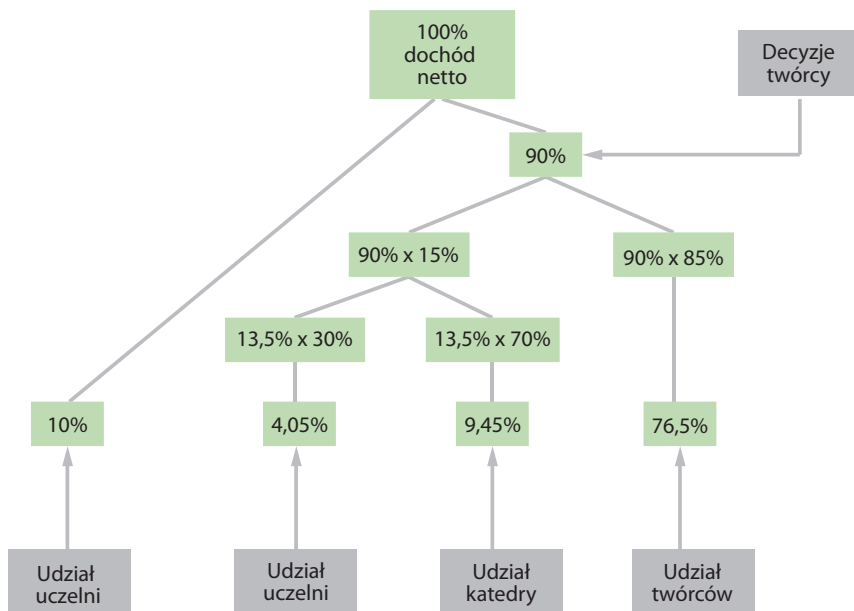
- twórcy badań zachowują 90% dochodu netto;
- twórcy badań cały swój dochód przeznaczają na dalsze badania;
- twórcy badań część dochodu zachowują, a część przekazują na dalsze badania lub ich laboratorium.

W pierwszym przypadku z 90% dochodu netto uczelnia odejmuje 15% środków, które w proporcji 30% i 70% przekazuje odpowiednio centrali i katedrze (rys. 14). W drugim przypadku całość dochodu netto naukowców jest przekazywana laboratorium, w którym pracują twórcy badań. W trzecim przypadku dochód netto w części jest przekazywany do laboratorium badawczego, natomiast z drugiej części 10% jest przekazywane do centrali uczelni i katedry w proporcji odpowiednio 30% i 70% (rys. 15).

Analiza rozwiązań Uniwersytetu w Cadiz pokazuje dość elastyczny proces decyzyjny, zależny od decyzji naukowców. Podział dochodu netto jest w znacznej części zdecentralizowany, pobudza odpowiedzialność naukowców za decyzje finansowe w katedrze i laboratorium oraz pozwala im inwestować w ich miejsce badawcze. Niewątpliwie system podziału dochodu z transferu własności intelektualnej przerzuca również ciężar dofinansowania jednostek badawczych na naukowców komercjalizujących wyniki badań.

Na Uniwersytecie w Cadiz dochodzi jeszcze jeden element zarządzania w finansowaniu prac naukowo-badawczych. Jeżeli naukowiec przeznaczy pozyskane z komercjalizacji środki finansowe na swoje dalsze prace badawcze, uczelnia dodaje środki finansowe z puli udziału uczelni na wskazane badania. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego wynalazcy zależy od przyjętego systemu zarządzania oraz inicjatywy finansowej wynalazcy. W ten sposób stworzono również namiastkę finansowania wyników badań, w sytuacji gdy uczelnia nie ma w swojej infrastrukturze okołobiznesowej funduszy kapitałowych lub silnego związku z przedstawicielami przemysłu, którzy finansowałiby badania naukowe. Rozwiązanie hiszpańskie to dobry

przykład aktywności uniwersytetu w pobudzaniu przedsiębiorczości akademickiej w sytuacji ograniczonego dostępu do silnego finansowania nauki z przemysłu i budżetu centralnego.



**Rysunek 14.** Przykładowy podział dochodu netto z komercjalizacji pomiędzy uczelnię i twórców (Uniwersytet w Cadiz) – naukowcy zachowują 90% dochodu netto

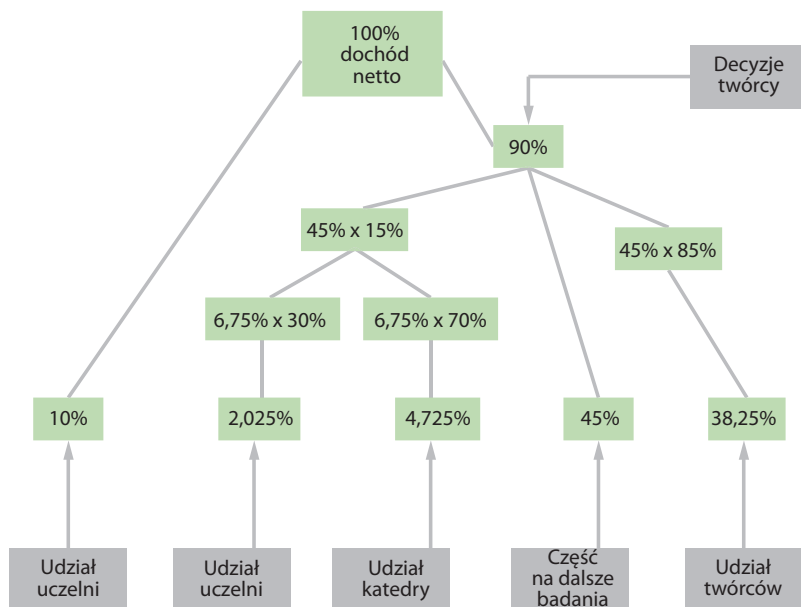
Źródło: opracowanie własne.

Modele ochrony własności intelektualnej Uniwersytetu w Cambridge i Uniwersytetu Teksańskiego w Austin są znacząco odmienne. Po pierwsze dlatego, że zgodnie z Amerykańskim *Inventors Protection Act*<sup>19</sup> uczelnia amerykańska przejmuje prawa do własności intelektualnej, która w niej powstała. Naukowiec w zależności od uregulowań wewnętrznych ma jedynie prawo do uzyskiwania dochodu z przeprowadzonych prac badawczych. Uczelnia i jej departamenty mają silną pozycję ze względu na to, że to do nich należy decyzja, jak komercjalizować wyniki prac badawczych.

W wypadku Uniwersytetu w Cambridge naukowiec ma więcej swobody w dysponowaniu własnością intelektualną powstałą na uczelni. Regulacje uczelni

<sup>19</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/index.htm> (12.11.2010).





**Rysunek 15.** Przykładowy podział dochodu netto z komercjalizacji pomiędzy uczelnie i twórców (Uniwersytet w Cadiz) – naukowcy zachowują 50% dochodu netto

Źródło: opracowanie własne.

angielskiej wyraźnie wskazują proces komercjalizacji, który zależy od naukowca. Uczelnia rozbudowała cały system doradztwa, źródeł finansowania komercjalizacji, powstało bardzo wiele jednostek wokół Uniwersytetu Cambridge (np. St John's Innovation Center, parki naukowe, takie jak Trinity College Science Park), które umożliwiają komercjalizację i sprawiają, że jeśli twórca, mając do zaoferowania własność intelektualną, nie zamierza rozpocząć współpracy z firmą odpryskową w zamian za udziały w niej, to korzysta z uczelnianej ścieżki komercjalizacji. Proces komercjalizacji na uczelni angielskiej jest nastawiony na swobodę prowadzenia prac naukowych i swobodę komercjalizacji. Jeżeli porówna się dwa modele własności intelektualnej funkcjonujące na amerykańskiej uczelni (np. w Austin i Arlington) oraz angielskiej w Cambridge, to silna pozycja Uniwersytetu w Cambridge wynika z rozbudowanej funkcji doradczej uczelni, natomiast na Uniwersytetach Tekszańskich to prawo federalne i uczelniane stawiają uniwersytety w silnej pozycji względem naukowca. Druga różnica pomiędzy systemami opisywanych uczelni to możliwość obejmowania udziałów w spółkach kapitałowych przez UT. Natomiast model Uniwersytetu w Cambridge jest nastawiony na komercjalizację i transfer technologii

do biznesu przez sprzedaż licencji i promowanie aktywności komercjalizacyjnej naukowca.

### **5.3. Strategie zarządzania własnością intelektualną w działalności naukowo-badawczej**

Zarządzanie własnością intelektualną na uczelni ma dwa aspekty: parametryzacji jednostek podstawowych i komercjalizacji wiedzy i technologii. Pierwszy aspekt wiąże się z budowaniem wartości organizacji w celu uzyskania najlepszej oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezależnych ośrodków badających pozycję uczelni w Polsce, Europie i na świecie. Drugi intensyfikuje współpracę z przemysłem w celu transferu technologii i wdrożeń wyników badań na rynku. Oceniając działalność uczelni odnoszącą się do zarządzania własnością intelektualną, należy pamiętać o obu kryteriach. Zmiany gospodarcze i społeczne oraz wzrost kosztów badań naukowych zachęcają do aktywności w transferze wyników badań do przemysłu, jednocześnie wzrost liczby studentów wymaga zwrócenia uwagi na jakość kształcenia i jakość kadry naukowej. Oba wyzwania nie muszą być przeciwstawne i mogą się uzupełniać, o ile, w zrównoważony sposób podchodzi się do zarządzania własnością intelektualną w ośrodkach naukowo-badawczych.

#### **5.3.1. Własność intelektualna w aktywności naukowo-badawczej i stymulowaniu transferu technologii**

W parametryzacji uczelni liczy się jej wartość określona najczęściej według metody ratingowej. Pod tym względem zarządzanie własnością intelektualną wiąże się z zarządzaniem wiedzą, budowaniem pozycji przede wszystkim naukowej organizacji w otoczeniu. Ranga uczelni wynika m.in. z liczby publikacji w renomowanych czasopismach, liczby i wartości prowadzonych badań naukowych, liczby i rangi nagród za dokonania naukowe, liczby studentów przybywających z zagranicy, liczby wizytujących profesorów z zagranicy, liczby uzyskanych patentów, zasięgu patentów, liczby i wartości wdrożeń. Zarządzanie własnością intelektualną sprowadza się do kreowania wartości uczelni przez jej misję naukową i edukacyjną. Publikacje i badania naukowe zmierzają do odkrywania wiedzy i zachęcają do jej wykorzystania w działalności poszczególnych organizacji. Zarządzanie własnością intelektualną w odniesieniu do praw autorskich i przemysłowych ma bierny charakter. Uczelnie tworzą własność intelektualną,

by tworzyć naukę i wykorzystywać ją w dydaktyce. Praktyczne wykorzystanie nauki, na przykład w gospodarce, ma podrzędną rolę. Ważne jest, aby wiedza była aktualna, możliwa do wykorzystania przez studentów, organizacje współpracujące, przedsiębiorców i ekspertów. Jednakże uczelnie nie wspierają aktywnie procesów rozwojowych w gospodarce lub społeczeństwie.

W podejściu parametryzacyjnym istotne jest tworzenie zasobów. Sposób i możliwość ich wykorzystania stanowi kryterium poboczne. Uczelnie uzyskują w pierwszej kolejności patenty, nie w celu ochrony rynku i sprzedaży licencji, a dla podniesienia rangi swoich badań i nauki. Wdrożenie jest możliwe, o ile przedsiębiorca zauważy wartość patentu wynikającą z możliwości wdrożenia własności przemysłowej. Wdrożenia i transfer własności intelektualnej odgrywają istotną rolę w naukach technicznych, eksperymentalnych, ale nie są one aktywnie stymulowane wewnętrznie.

W procesie zarządzania własnością intelektualną w aspekcie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii ośrodki akademickie mają za zadanie uaktywnienie relacji nauka–biznes. Uczelnie uczestniczą w procesach gospodarczych i społecznych przez tworzenie warunków dla przedsiębiorczości akademickiej i wspieranie skutecznego i efektywnego transferu własności intelektualnej do otoczenia. Aktywne uczestnictwo w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw, we wprowadzaniu wyników badań do przemysłu wymaga podporządkowania tworzenia i zarządzania własnością intelektualną rynkowi i procesom w nim występującym. Badania naukowe już w fazie podstawowej powinny odpowiadać na pytania: czy możliwe będą praktyczne zastosowania; czy wartość naukowa stworzona podczas badania może tworzyć wartość transakcyjną dla uczelni, generującą umowy licencyjne i przekazanie *know-how*; czy parametry techniczne można zamienić na parametry rynkowe, związane z zaspokojeniem potrzeb odbiorcy (np. przedsiębiorcy).

W dobie globalizacji, rozwoju nowych segmentów rynku, zaniku podziału sektorowego w gospodarce i rozwoju badań interdyscyplinarnych inspirowanych przez przemysł, zarządzanie własnością intelektualną na uczelni będzie nabierać na znaczeniu. Współpraca sfery naukowej i badawczej z przemysłem nie jest oparta na oczekiwaniu, że partner zakupi licencję, bo parametry techniczne nowej technologii są lepsze od obecnie istniejących. Partnera gospodarczego wprowadza się do procesu badań, uwzględniając jego potrzeby i cele działalności na rynku. Przekazywanie licencji opartej na wynikach badań naukowych zawiera w sobie nie tylko patent, ale również *know-how*. Patent ma służyć celom gospodarczym partnera, ochronie jego pozycji konkurencyjnej, być rekompensatą za finansowanie badań,

często sponsorowanych również ze środków publicznych.

Własność intelektualna, w tym własność przemysłowa odnosząca się do rozwiązań technologicznych stworzona na uniwersytecie, może być również podstawą do rozpoczęcia nowej działalności. W takiej sytuacji wyniki badań i nowe rozwiązania technologiczne są udostępnione na atrakcyjnych warunkach w ramach licencji w formie udziałów w przedsiębiorstwie lub opłat licencyjnych. Aktywne stymulowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wymaga tworzenia na uczelni wyspecjalizowanych jednostek działających na pograniczu nauki i biznesu. Wyspecjalizowane instytucje działające jako wewnętrzne struktury lub niezależne podmioty prawne przejmują zarządzanie własnością intelektualną na uczelni, by profesjonalnie zajmować się budowaniem powiązań nauki i biznesu. W obu wymienionych wypadkach organizacje otoczenia biznesu aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym i społecznym, wypełniając lukę pomiędzy nauką a gospodarką. W zarządzaniu własnością intelektualną w celu komercjalizacji, tworzenie zasobów uczelni i ośrodków badawczych jest podporządkowane ich praktycznemu wykorzystaniu.

W modelach zarządzania własnością intelektualną na uczelni uzupełniają się dwa wymienione aspekty: parametryzacja i komercjalizacja wyników badań. Cele jak najlepszej parametryzacji są bowiem istotne, natomiast rola naukowa i dydaktyczna jest kluczowa w każdej uczelni. Komercjalizacja powinna zostać włączona do celów pracowników naukowych. Zwiększenie finansowania pochodzącego z biznesu jest niemożliwe bez podniesienia rangi transferu technologii w ośrodkach akademickich. Dopuszczenie możliwości tworzenia spółek *spin-off* i wsparcie dla spółek *spin-out* ma przełożenie na jakość nauki i dydaktyki. Nie należy jednak upatrywać w komercjalizacji wiedzy i technologii panaceum na problemy finansowe. Komercjalizacja powinna się przyczynić do aktywizacji uczelni na rynku, w kontaktach z przedsiębiorcami i administracją publiczną. Włączenie przede wszystkim przedsiębiorców do zadań naukowych i dydaktycznych zbuduje zasoby uczelni do wykorzystania przez różne sfery życia gospodarczego i społecznego. Komercjalizacja powinna natomiast dominować w instytutach naukowych, gdzie nie występuje dydaktyka. Prowadzenie badań niekończących się wdrożeniami i transferem technologii do przemysłu nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Nie oznacza to, że wszystkie badania powinny kończyć się wdrożeniem na rynek, tylko że rynek wyznacza cel badań i uzasadnienie badań.

W praktycznym ujęciu publikacje są podporządkowane możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej (np. ochrony patentowej). Ich celem nie jest przekazanie *know-how*, a opisanie problemów i sposobów ich rozwiązania. Publikacje z dziedziny nauk technicznych i eksperymentalnych, które w największym stopniu mają wartość wdrożeniową, powinny zostać poddane przede wszystkim rygorom

przechodzenia poszczególnych etapów ścieżki ochrony własności intelektualnej. Dodatkowo patentowanie jest podporządkowane możliwościom sprzedaży własności przemysłowej, zainteresowaniom przedsiębiorców nowymi rozwiązaniami. W momencie zgłoszenia wniosku patentowego powinien zostać uruchomiony proces komercjalizacji. Uruchamiana jest procedura oceny i wyceny własności intelektualnej, poszukiwania partnerów, planowanie źródeł finansowania, strategia komercjalizacji i transferu technologii (np. sprzedaż licencji, partnerstwo, pozwolenie na utworzenie firmy *spin-off*, wniesienie udziału uczelni do firmy *spin-off*). Uzyskanie patentu jest już ostatnim sygnałem dla potrzeby znalezienia rynku dla wytworzonej własności intelektualnej. Należy pamiętać, że patent jest ochroną na rynkach geograficznych. Ochrona patentowa będzie obowiązywać w tych krajach, w których go zgłoszono i uiszczono stosowne opłaty. Rozszerzenie pierwotnie ustalonego rynku jest możliwe dwanaście miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o ochronę patentową (dlatego bardzo skutecznym sposobem ochrony jest zgłoszenie ochrony np. w procedurze patentu europejskiego). Oznacza to, że ochrona patentowa w późniejszym okresie jest niemożliwa na tych rynkach, na których nie został zgłoszony wynalazek.

Planowanie ochrony patentowej i poszukiwanie partnera nie dotyczy tylko uczelni, te same zasady komercjalizacji obejmują również przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo musi planować swoje działania i możliwości komercjalizacyjne przed zgłoszeniem patentowym. W strategii działalności przedsiębiorstwa nie obowiązuje pojęcie parametryzacji naukowej. Przedsiębiorstwo działa dla celów komercyjnych. Nowe rozwiązania mogą być wykorzystane w praktyce bez ochrony patentowej. Przewagą konkurencyjną tworzą nie tylko patenty, ale doświadczenie, umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby rynku, partnerstwa itd. Nadanie patentu jest zalecane, gdy ochrona jest realna lub przedsiębiorstwo ma możliwości egzekwowania praw do patentu. W wypadku przedsiębiorstwa znacznie większą rolę niż na uczelni odgrywa znak towarowy. Może on stanowić własność intelektualną budującą wizerunek i lojalność nabywców. Lojalność nabywców do produktów opatrzonych znakiem towarowym jest często lepszą ochroną niż patent, nie wskazuje bowiem cech technicznych konkurentom. Poza tym budowanie lojalności i wizerunku organizacji na podstawie znaku towarowego może dotyczyć również usług instytucji. Znak towarowy może zostać wniesiony do spółki i stanowić wartość dla rynku, gdyż kryje za sobą potencjalnych klientów (ma potencjał rynku określany w sposób ilościowy i jakościowy).

Uczelnie mogą wносить własność intelektualną do przedsiębiorstwa lub przekazywać, za wynagrodzeniem, prawa do wykorzystywania własności intelektualnej. Produkcja i sprzedaż, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, nie wchodzi w zakres celów ich działalności. Z tego względu formalna ochrona własności

intelektualnej jest w przeważającej liczbie wypadków konieczna. Dodatkowo dochodzi znaczenie formalnej ochrony (np. patentu) dla celów naukowych, budowania karier naukowych i pozycji naukowej w środowisku akademickim. Dlatego dążenie, aby strategii ochrony własności intelektualnej podporządkować strategię komercjalizacji (sposób dojścia do wdrożenia wyników badań i technologii), nie musi być oczywiste. Przedsiębiorca najczęściej patentuje wynalazek, by uzyskać dodatkowe korzyści do konkutowania na rynku. Konkurencyjność może uzyskiwać również dzięki utrzymaniu rozwiązania w tajemnicy. Nie stanie się ono częścią stanu techniki i nie musi być przeszkodą w gospodarczym wykorzystaniu nowego rozwiązania. Ochrona przedsiębiorcy jest ograniczona do takiej formy, która jest możliwa do uzyskania na przykład na bazie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzyskanie praw wyłącznych musi mieć dla przedsiębiorcy znaczenie ekonomiczne, natomiast dla naukowca przede wszystkim naukowe. Uzyskanie ochrony formalnej dla własności intelektualnej uczelni stwarza możliwość komercjalizacji i przeniesienia prawa do nowego rozwiązania z wykorzystaniem na przykład umowy licencyjnej na rzecz przedsiębiorcy za uzgodnioną opłatą lub nieodpłatnie. Ważne jest, aby nie zapominać, że patent ułatwia ochronę, ale nie gwarantuje sprzedaży technologii lub nowych produktów przedsiębiorstwom. W działalności gospodarczej ważniejsze są możliwości komercjalizacyjne: zastosowanie w przemyśle, rozwiązywanie problemów klientów przedsiębiorstwa, zaspokojenie potrzeb nabywców technologii i nowych produktów.

### 5.3.2. Zarządzanie własnością intelektualną i proces komercjalizacji

Transfer technologii przybiera dwie podstawowe formy: udostępnienie własności intelektualnej za pomocą licencji oraz wprowadzenie własności intelektualnej na rynek przez założenie nowego podmiotu lub przejęcie udziałów (rys. 16). Proces transferu technologii z uniwersytetu do biznesu przechodzi przez cztery fazy. Pierwsza faza obejmuje przyjmowanie zgłoszeń w centrum transferu technologii zawierające pojawienie się wyników badań, prac mogących stanowić wartość dla przedsiębiorców. Przeprowadzana jest wtedy ocena legalności wdrożenia wyników badań na rynek. Określenie statusu obiektów własności intelektualnej jest najważniejsze w pierwszej fazie procesu. Ochrona patentowa, określenie praw autorskich to te punkty oceny, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W zależności od systemu ochrony własności intelektualnej rola i zadania zarządzającego i jednostki wspierającej komercjalizację mogą być różne. Pięć najczęściej spotykanych systemów to:

- z dominującą rolą wewnętrznego ośrodka innowacji i transferu technologii;
- z samodzielną, niezwiązaną formalnie z ośrodkami wspierającymi komercjalizację rolą rzecznika patentowego;
- zdecentralizowany;
- scentralizowany;
- zrównoważony.

W pierwszym systemie ochrony własności intelektualnej zadaniami związanymi z ochroną własności intelektualnej zajmuje się ośrodek wspierający komercjalizację. W krajach rozwiniętych przyjmują one nazwy: centrów komercjalizacji, przedsiębiorczości, innowacji lub transferu technologii oraz biur licencyjnych. Rzecznik patentowy może, ale nie musi być w strukturach uczelni. Jednostka zajmująca się komercjalizacją, w zależności od potrzeb, może korzystać z kancelarii rzeczników patentowych działających na rynku. Zarządzający jednostką rozstrzyga o potrzebie patentowania lub innej formie ochrony własności intelektualnej. Samodzielna, niezwiązana formalnie z ośrodkami wspierającymi komercjalizację, rola rzecznika patentowego powoduje, że proces i strategie ochrony własności intelektualnej zależą od niego. Osoba zarządzająca, na przykład centrum transferu technologii, nie ma formalnych instrumentów wpływających na strategię ochrony. Ośrodki wspierające komercjalizację są pomijane w procesie decyzyjnym dotyczącym patentowania lub uzyskiwania wzoru przemysłowego lub użytkowego. Systemy zdecentralizowane ochrony własności intelektualnej funkcjonują na uczelniach, w których samodzielne jednostki organizacyjne (np. wydziały) są odpowiedzialne za komercjalizację i ochronę własności intelektualnej. Centra transferu technologii włączają się w doradztwo biznesowego wykorzystania własności intelektualnej. System scentralizowany charakteryzuje się tym, że jedna jednostka zajmuje się wszystkimi zadaniami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji. Kolejny zrównoważony system ochrony własności intelektualnej zawiera powiązania formalne pomiędzy rzecznikiem patentowym a ośrodkiem transferu technologii. Rzecznik patentowy podejmuje działania ochronne własności intelektualnej po zaciągnięciu opinii w centrum transferu technologii lub kierownik centrum komercjalizacji uwzględnia obligatoryjne opinie rzecznika patentowego. Poszczególne jednostki organizacyjne samodzielnie komercjalizują swoje dobra materialne i niematerialne z wykorzystaniem struktur centralnych uczelni.

W drugiej fazie procesu komercjalizacji kierownictwo centrum transferu technologii i specjaliści uniwersyteccy zajmujący się wdrażaniem technologii na rynek oceniają potencjalny rynek. Ocena techniczna projektu jest konfrontowana

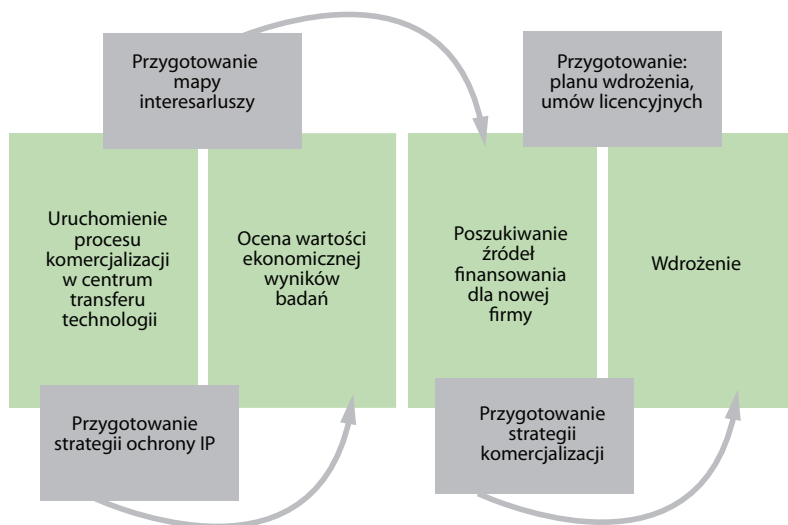


z oceną możliwości sprzedaży lub innego komercyjnego wykorzystania technologii lub produktu, będącego rezultatem wdrożenia wyników badań lub technologii w przedsiębiorstwie. Techniczne cechy nowego rozwiązania zamieniane są na korzyści rynku docelowego, który wybrano i stanowi centrum uwagi zespołu oceniającego. Kto może nabyć technologię lub nowy produkt?, Jakie potrzeby nowy produkt zaspokaja?, Ile i komu można sprzedać nowych produktów? - są to główne pytania, na które szuka się odpowiedzi podczas oceny potencjału rynkowego nowego produktu.

Trzecia faza procesu transferu technologii to rozwój planu wdrożenia, w którym uwypuklane są cechy innowacyjne technologii. Wskazuje się jej zastosowanie na rynku docelowym, określa się prawdopodobną konkurencję i realne sposoby komercjalizacji, na przykład udzielenie licencji dla innej funkcjonującej na rynku firmy, założenie nowej firmy, rozpoczęcie produkcji na zasadach podwykonawstwa, w przedsiębiorstwie akademickim (np. *spin-off*).

Ostatni etap komercjalizacji technologii (rys. 16), przed wdrożeniem wyników badań lub technologii to poszukiwanie przez centrum transferu technologii funduszu na powstanie firmy *spin-off*, partnera do komercjalizacji lub potencjalnego licencjobiorcy. Fazy mogą być rozbudowywane w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się nowa technologia (nowy produkt). Jeżeli pomysł wymaga zbudowania prototypu, uwaga skupia się również na znalezieniu źródeł finansowania budowy prototypu i testów technicznych umożliwiających stworzenie wersji nowego produktu optymalnego dla rynku docelowego (najbardziej użytecznego dla nabywców przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów produkcji i ceny). W wypadku tworzenia nowego podmiotu niezbędnym etapem w procesie komercjalizacji jest też zbudowanie zespołu zarządzającego firmą. Bardzo często innowatorzy nie chcą zarządzać nową firmą lub nie mają do tego predyspozycji i wiedzy. Nowa firma wymaga zasilania finansowego, które niemal zawsze przekracza możliwości ich właścicieli lub samych twórców. Dlatego poszukuje się tzw. aniołów biznesu i kapitału załączkowego, którzy wzmocnią kapitałowo nowe przedsiębiorstwo i jednocześnie dostarczą środków na zbudowanie prototypu, na testy techniczne i rynkowe oraz wprowadzenie produktu na rynek.





**Rysunek 16.** Uproszczony proces komercjalizacji technologii

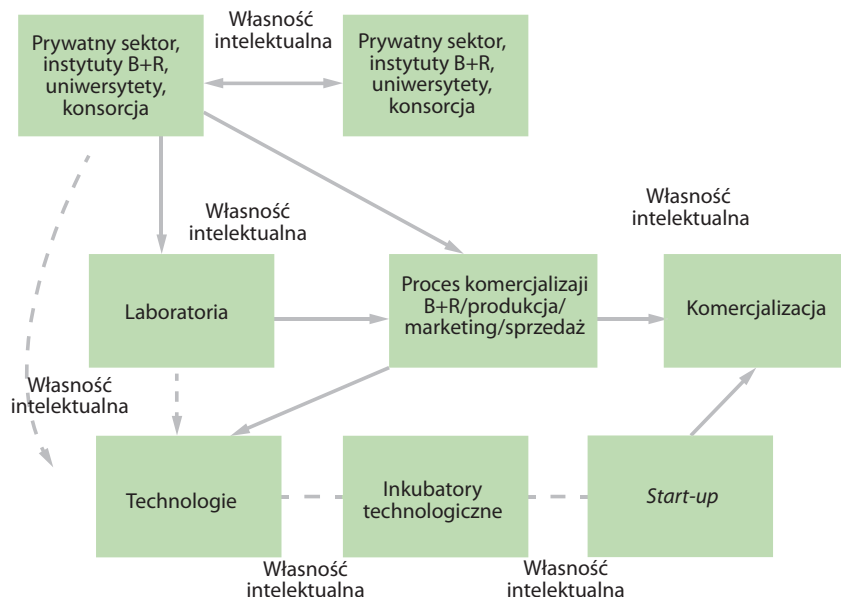
*Źródło: opracowanie własne.*

Powstanie inkubatora technologii na uczelni lub udział uczelni w parku naukowym lub naukowo-technologicznym to bardzo istotne elementy przyczyniające się do komercjalizacji własności intelektualnej. Wiele światowych ośrodków może się poszczycić inkubatorami technologicznymi lub przedsiębiorczości, ale nie każdy ośrodek poprzez transfery technologii z uczelni do biznesu, wpływa na zmiany na mapie gospodarczej regionu. Aktywne zarządzanie własnością intelektualną uczelni przyczynia się do powstania wielu idei, które przeradzają się w technologie, nowe rozwiązania i nowe produkty, a następnie zostają skomercjalizowane. Możliwości transferu technologii (stworzonej na uczelni) do biznesu pozwalają tworzyć nowe podmioty gospodarcze przez osoby przedsiębiorcze spośród studentów i naukowców. Wyniki badań zespołów pracujących w laboratoriach, instytutach badawczo-rozwojowych lub poza nimi mogą być sprzedawane w formie licencji firmom w sektorze zaawansowanych technologii. Nowe firmy, z udziałem uczelni lub bez niej dojrzewają w inkubatorze technologicznym i gdy staną się konkurencyjne, są wprowadzane na rynek. Klucz do wzrostu ekonomicznego to jednak nie tylko zachęty dla przedsiębiorczości w postaci niższych opłat w inkubatorze lub pomoc w sprzedaży licencji, ale także umiejętności przełożenia kreatywności naukowej na nowe idee

gospodarcze, nowe przedsiębiorstwa w sektorze zaawansowanych technologii. Te umiejętności powinny być ukształtowane przez ośrodki innowacyjności i transferu technologii, a system ochrony własności intelektualnej powinien pomagać w komercjalizacji. Ochrona własności intelektualnej musi umożliwiać przygotowanie modelu biznesowego do ewentualnych wdrożeń. W ten sposób naukowcy pokonują największe bariery wynikające z braku umiejętności wyboru strategii ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji, braku umiejętności zarządzania własnością intelektualną oraz braku biznesplanu do wdrożenia nowej technologii, nowego rozwiązania na rynek. Prawidłowe zarządzanie własnością intelektualną pozwala na dostęp do sieci wiedzy i kapitału, co w konsekwencji daje przychody uczelni z komercjalizacji lub współpracy z przedsiębiorstwem.

Zarządzanie własnością intelektualną na uczelni stanowi podstawę inkubacji przedsiębiorstw i tworzenia sieci współpracy. Uczelnia tworzy ją w oparciu o dobra materialne i niematerialne podporządkowane transferowi technologii. Obejmują one, oprócz dostępu do innych uczelni i ośrodków badawczych, dostęp do kontaktów ze specjalistami z każdej dziedziny i instytucjami otoczenia biznesu (izby przemysłowe, grupy biznesowe, profesjonalne stowarzyszenia, np. przedsiębiorców, wynalazców) mogącymi wesprzeć przedsiębiorstwa na początkowym etapie działalności (kanały transferu technologii i komercjalizacji wiedzy przedstawiono na rysunku 17). Sieć współpracy obejmuje również dostęp do aniołów biznesu i kapitału zaangażowanego. Właściwe zarządzanie własnością intelektualną buduje wizerunek uczelni przedsiębiorczej i działającej na rzecz przedsiębiorczości technologicznej. Wszystko to sprawia, że podmioty angażujące swój kapitał w nowe przedsięwzięcia oceniają rozwiązania i technologie pojawiające się na uczelni jako mniej ryzykowne i zwiększające bezpieczeństwo inwestycji. Komunikacja pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu jest łatwiejsza, a proces podejmowania decyzji krótszy i oparty na ściśle określonych ścieżkach.

Cele, jakie mogą wyznaczyć organizacje naukowe, ośrodki naukowo-badawcze, centra transferu technologii w zarządzaniu własnością intelektualną, odnoszą się przede wszystkim do zwiększenia: liczby wynalazków, pomysłów, nowych firm, dochodów ze sprzedaży licencji, liczby przedsiębiorstw zlecających badania, liczby skomercjalizowanych technologii, patentów lub wniosków patentowych. Jednakże wymienione cele stają się nierealne, jeśli zabraknie systemu ochrony własności intelektualnej pokazującego, jak powinien postąpić naukowiec po uzyskaniu innowacyjnych wyników badań i technologii lub która jednostka zajmuje się opieką w poszczególnych etapach komercjalizacji wyników badań.



**Rysunek 17.** Kanały transferu technologii

Źródło: D. Gibson, prezentacja w Centrum Transferu Technologii UŁ 28.10.2010.

Każdy region lub miasto ma swoje specyficzne i niepowtarzalne zasoby. Z tego powodu nie wydaje się możliwe, aby można było skopiować zarządzanie własnością intelektualną. W jednym regionie znajduje się więcej technologii dla przemysłu ciężkiego, w innym dla przemysłu kreatywnego. Jedne uczelnie współpracują bez formalnych porozumień i dzielą prawa do własności intelektualnej, inne mają bardzo szczegółowe, procedury i nie mogą wygenerować firm *spin-off* lub udzielać licencji. Można jednak z dużą pewnością stwierdzić, że aby zwiększać szanse na komercjalizację wyników badań i technologii, musi istnieć prawidłowo określony proces transferu technologii z ośrodków badawczych, jednostek uniwersyteckich do przemysłu przy aktywnym zarządzaniu własnością intelektualną. Zarządzanie własnością intelektualną powinno być podporządkowane nie tylko celom naukowym, ale również rynkowym. W tym procesie kluczową rolę odgrywają systemy ochrony własności intelektualnej i jednostki okołobiznesowe. Istotne dla komercjalizacji własności intelektualnej i jej transferu do nowych firm są organizacje wspierające, które przede wszystkim dostarczają narzędzi do poprawnej oceny wyników badań i technologii, ich szans rynkowych. Skuteczne zarządzanie własnością intelektualną wynika z:

- ustalenia jasnego sposobu pomiaru sukcesu naukowców;

- dostarczenia informacji o potrzebach rynku;
- integracji wiedzy i kompetencji na uczelni;
- usług doradczo-szkoleniowo-finansowych związanych z formalną ochroną własności intelektualnej dla inkubowanych firm;
- ustalenia racjonalnego procesu oceny i selekcji nowych firm.

### 5.3.3. Strategie ochrony własności przemysłowej poprzez budowę strategii patentowania

Strategie patentowania powinny być postrzegane przez naukowców jako ważne narzędzie ochrony przed nieporządanym dostępem rynku. Innowacyjna organizacja patentuje własność intelektualną (wynalazek), zwiększając swoje możliwości komercjalizacji własności intelektualnej, wdrożenia nowego rozwiązania na rynek. W szczególności ma to znaczenie w wypadku strategii udzielania licencji. Należy dodać, że licencje mogą obejmować nie tylko patenty, ale i prawa autorskie, *know-how*, *know-why*. Patentowanie stwarza uprawnioną, w przeważających wypadkach, pozycję monopolistyczną organizacji, posiadającej nową technologię, uzasadnioną dużymi wydatkami badawczymi. Patent powinien chronić rynek. Często jednak niepoprawnie stwarza ochronę pomysłu, co jest zasadne w pracach naukowych, ale mało zasadne w komercjalizacji. W konsekwencji doprowadza to do wyjawienia wynalazku i podsunięcia innych nowych pomysłów. W zamian za podjęcie ryzyka badawczego i finansowego następuje blokowanie rynku dla celów komercyjnych w wybranych krajach (segmentach geograficznych). Dysponowanie patentami może odbywać się przez udzielanie licencji (która obejmuje prawo do wykorzystania czasowego lub bez ograniczeń własności przemysłowej) oraz przez bezpośrednią sprzedaż patentu, na przykład na aukcji. Sprzedaż patentów, jako sposobów na wdrożenie nowej technologii, na aukcji odgrywa znacznie mniejszą rolę niż udzielanie licencji w ramach poszukiwania partnera biznesowego czy też wniesienie własności intelektualnej do nowej bądź już istniejącej firmy. Wynika to z tego, że bardzo trudno ocenić wartość rynkową samego patentu. Przegląd i ocena patentów pojawiających się przed aukcją jest trudny i nasuwa podejrzenia, dlatego właściciele wyprzedają patenty. O ile wartość intelektualna jest zapewniona, to nie oznacza to możliwości wykorzystania i skomercjalizowania wynalazku. Poza tym wystawienie patentu na aukcji może oznaczać trudności w nawiązaniu współpracy lub znalezieniu firmy chcącej wykorzystać własność przemysłową.

Patenty powinny być traktowane na uczelni jako element strategii komercjalizacji. Pomagają wygenerować dochód z komercjalizacji oparty na

sprzedaży samego patentu, technologii i/lub produktu<sup>20</sup>. Dochód z technologii i produktu można uznać jako zrealizowanie komercyjnych celów badań naukowych. Dodatkowy dochód może zostać wygenerowany również na podstawie opłat licencyjnych (stałych i zależnych od dochodów ze sprzedaży technologii i produktów w określonym czasie). Patenty to także źródło informacji. Może ono być wykorzystane do inicjowania nowych pomysłów lub przygotowania strategii imitacji. Patent ma ograniczenie geograficzne, dlatego strategia ochrony własności intelektualnej powinna odpowiadać nie tylko na pytanie, jak patentować, ale czy i gdzie patentować<sup>21</sup>. Patent może też ograniczać konkurencyjność innych organizacji. Na konkurencyjność patentu na danym rynku wpływa siła systemu ochrony własności intelektualnej. Dlatego każda jednostka naukowa patentująca wyniki badań i nowe rozwiązanie powinna już w momencie publikacji patentu mieć plan komercjalizacji i od niego uzależnić zakres geograficzny rozszerzenia patentowego i zasadność ponoszenia dalszych opłat.

Zarządzanie własnością intelektualną na uczelniach sprowadza się do oceny wartości rynkowej prac badawczych, wykonania analizy strategii ochrony własności intelektualnej, planowania procesu patentowania lub określania zakresu sprzedaży *know-how* oraz podejmowania decyzji w zakresie przekazywania licencji lub *know-how*. Można wyróżnić kilka kategorii związanych z powstawaniem własności intelektualnej w ośrodkach naukowych i warunkujących umowy licencyjne:

- istnieje współpraca pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a przedsiębiorcą i naukowcy mają prawa do wyników prac badawczo-rozwojowych;
- jednostki naukowe mają patent, zgłoszenie patentowe oraz inne wyniki badań, które mogą być wartościowe dla przedsiębiorcy;
- jednostka naukowa poszukuje partnera biznesowego, który dostarczy pewne zasoby, takie jak dostęp do rynku, pieniądze na badania, koncepcje nowej technologii lub produktu, marketing itd. do dalszych prac badawczych;
- jednostka naukowa stworzyła zespół, który bazując na wynikach badań dokonanych w ramach prac badawczych, może utworzyć nową firmę akademicką (*spin-off*) w celu komercjalizowania wyników prac badawczych;
- przedsiębiorca poszukuje partnera do realizacji działań B+R i oferuje finansowanie prac badawczych i/lub współpracę;

<sup>20</sup> L. Striukova, *Patent and corporate value creation: theoretical approach*, „Journal of Intellectual Capital” 2007, Vol. 8, nr 3, s. 431–443.

<sup>21</sup> W. M. Brown, *Intellectual Property, Methods in molecular medicine*, [w:] *Diagnostic and Therapeutic Antibodies*, red. A. J. T. George, C. E. Urch, Humana Press Inc., New York 2000, Vol. 40, s. 227–241.

- przedsiębiorca ma zespół, który bazując na wynikach badań dokonanych w firmie, może utworzyć nową firmę (*start-up*) w ramach struktury okołobiznesowej uczelni.

### 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną na największych uczelniach w województwie pomorskim

Zarządzanie własnością intelektualną na pomorskich uczelniach znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie. Najbardziej zaawansowaną uczelnią – zarówno w zakresie przyjętych regulacji, jak i struktur organizacyjnych – jest Politechnika Gdańska (PG). Na Politechnice od czerwca 2007 roku obowiązuje Regulamin ochrony i korzystania z własności intelektualnej przyjęty uchwałą senatu uczelni. W strukturach PG istnieje kiluosobowy Dział Współpracy z Gospodarką (wcześniej Biuro Transferu Technologii) zajmujący się między innymi zarządzaniem własnością intelektualną oraz transferem technologii. Regulamin postępowania z projektami wynalazczymi oraz korzystania z wyników prac intelektualnych obowiązuje także od stycznia 2010 roku na Akademii Morskiej w Gdyni.

Pozostałe uczelnie (w tym Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny) obecnie znajdują się na etapie przygotowywania regulaminów w zakresie zarządzania własnością intelektualną<sup>22</sup> i budowania niezbędnych struktur. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Uniwersytet Gdański rozważa opcję kontraktowania usług w zakresie transferu i komercjalizacji technologii od zewnętrznego podmiotu wyspecjalizowanego w tym zakresie<sup>23</sup>. W strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obecnie działa Uczelniany Punkt Kontaktowy Innowacji (Business Point) zatrudniający jedną osobę, ma on zajmować się zarządzaniem własnością intelektualną i współpracą z otoczeniem gospodarczym. Ponadto Gdański Uniwersytet Medyczny, który nie zatrudnia obecnie rzecznika patentowego, podpisał z PG umowę o współpracy patentowej.

Najbardziej rozbudowaną strukturą dysponuje, jak już wspomniano, Politechnika Gdańska. W Dziale Współpracy z Gospodarką zatrudnionych jest 6

<sup>22</sup> Na Uniwersytecie Gdańskim została w tym celu powołana – zarządzeniem rektora z lutego 2010 roku – Komisja ds. opracowania zasad ochrony własności intelektualnej. Komisja składa się z Zespołu Sterującego (tj. Prorektora ds. Nauki, Kanclerza UG i Kwestora UG) oraz z Zespołu Wdrożeniowego obejmującego pracowników naukowo-dydaktycznych z poszczególnych wydziałów.

<sup>23</sup> Zakłada się, że podmiot taki przeprowadzi też ogólnouczelniany audyt w zakresie „produkcji” własności intelektualnej i możliwości komercjalizacji wyników badań. Jego zadaniem ma być także szukanie firm, które zlecą badania uczelni lub będą chciały nabyć gotowy już produkt lub technologię. Firma zewnętrzna ma otrzymywać prowizję od zawartych umów z biznesem.

pracowników, w tym jeden rzecznik patentowy. Drugi rzecznik patentowy jest zatrudniony w Regionalnym Centrum Informacji Patentowej, funkcjonującym przy Bibliotece Głównej PG. Centrum to zatrudnia 2 pracowników.

Do zadań Działu Współpracy z Gospodarką PG należą:

- ochrona własności intelektualnej;
- przygotowywanie umów i dokumentów związanych z ochroną własności intelektualnej;
- komercjalizacja i promocja wyników prac badawczo-intelektualnych;
- promocja przedsiębiorczości wśród pracowników i studentów PG;
- kojarzenie zapytań ofertowych środowiska gospodarczego z zespołami badawczymi PG;
- udział i organizacja imprez targowych promujących ideę gospodarki innowacyjnej.

Dział Współpracy z Gospodarką prowadzi na swojej stronie internetowej (<http://www.pg.gda.pl/oferta/index.htm>) bazę wynalazków i wzorów użytkowych, a także prezentuje ofertę badawczą (kierunków prowadzonych badań) poszczególnych wydziałów Politechniki skierowaną do przedsiębiorstw<sup>24</sup>.

Głównym zadaniem Regionalnego Centrum Informacji Patentowej PG jest upowszechnianie literatury i informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki. Ponadto oferuje ono nieodpłatne szkolenia dla studentów i doktorantów trójmiejskich uczelni wyższych w zakresie poszukiwania informacji patentowej i wprowadzenia do zagadnień własności intelektualnej<sup>25</sup>. Drugie tego typu centrum funkcjonuje w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Ów Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w Gdyni zatrudnia 2 osoby, w tym rzecznika patentowego. Oprócz bezpłatnych usług informacyjnych i edukacyjno-szkoleniowych świadczy także odpłatne usługi konsultacyjno-doradcze<sup>26</sup>.

Dział Współpracy z Gospodarką PG jest finansowany ze środków własnych uczelni oraz pozyskiwanych z zewnątrz, w tym z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, z którego finansowane są między innymi warsztaty „ABC prowadzenia i zakładania Biznesu”. Z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności” korzystają także inne uczelnie i podmioty

<sup>24</sup> Szczegółowo patrz: <http://www.pg.gda.pl/oferta/ofertaprzem.htm> (1.12.2010).

<sup>25</sup> Więcej informacji na stronie: <http://www.bg.pg.gda.pl/?cont=RCIP> (1.12.2010).

<sup>26</sup> Więcej informacji na stronie: <http://www.ppnt.gdynia.pl/osrodek-informacji-patentowej.html> (1.12.2010).

z województwa pomorskiego, w tym Uniwersytet Gdański i parki naukowo-technologiczne. Duży projekt w ramach tego programu – „InnoPomerania: Pomorska Platforma Innowacyjnej Współpracy Akademicko-Przemysłowej” – realizuje także Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT. Z kolei Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje projekt „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed” finansowany z działania 1.5.2. Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania wybranych uczelni w województwie pomorskim w zakresie własności intelektualnej zaprezentowano w tabeli 6.

Jak już wspomniano, formalnym uregulowaniem kwestii ochrony własności intelektualnej zajmują się odpowiednie regulaminy, które w tym zakresie przyjęły na razie tylko Politechnika Gdańska i Akademia Morska w Gdyni. Poniżej przedstawiono najważniejsze charakterystyki przyjętych uregulowań.

Oba regulaminy wskazują na konieczność zgłoszenia projektu wynalazczego lub rozwiązania innowacyjnego do kierownika jednostki, któremu przydzielone jest dokonanie wstępnej oceny oraz podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. W wypadku Politechniki twórca ma także prawo dokonać zgłoszenia do Działu Współpracy z Gospodarką<sup>27</sup>. Regulamin Akademii Morskiej nie przewiduje funkcjonowania tego typu wyspecjalizowanej jednostki i wskazuje, że po decyzji kierownika jednostki, twórca przystępuje do prac związanych ze zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego (w praktyce we współpracy z rzecznikiem patentowym).

Oba regulaminy zastrzegają, że twórca projektu wynalazczego powinien się powstrzymać od ujawnienia wyników pracy, tak aby nie pozbawiać uczelni możliwości uzyskania ochrony prawnej lub możliwości ich gospodarczego wykorzystywania, przy czym regulamin Akademii Morskiej odwołuje się wprost do złożenia zgłoszenia patentowego.

Zarówno na Politechnice Gdańskiej, jak i Akademii Morskiej regulamin przewiduje możliwość przeniesienia własności intelektualnej na twórcę – odpowiednio decyzją rektora (PG) i prorektora ds. nauki (AM) – przy czym jest to obwarowane zastrzeżeniem, że nie zostaną naruszone żadne uprawnienia ani zobowiązania uczelni (PG) lub że projekt wynalazczy według oceny kierownika jednostki nie ma zdolności patentowej i potencjału komercyjnego.

<sup>27</sup> W regulaminie wymienia się jeszcze Biuro Transferu Technologii, które przekształciło się w Dział Współpracy z Gospodarką.



Regulamin Akademii Morskiej stanowi, że koszty związane z patentowaniem ponoszone są przez wydział lub wydziały, z którego pochodzą twórcy, zobowiązując jednocześnie twórców do występowania z wnioskiem o dofinansowanie lub refundowanie tych kosztów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach istniejącego programu „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”. Koszty ochrony patentowej na Politechnice także są ponoszone przez poszczególne wydziały, jakkolwiek nie wynika to wprost z regulaminu. Co ciekawe, na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym istnieją fundusze centralne przeznaczone na ten cel, którymi zarządza prorektor ds. nauki<sup>28</sup>.

Jeżeli chodzi o podział korzyści, to zarówno regulamin Politechniki Gdańskiej, jak i Akademii Morskiej przypisuje standardowo twórcom lub twórcom 50% wpływów uzyskanych z komercjalizacji. W wypadku Politechniki Gdańskiej pozostała część jest dzielona pomiędzy: wydział, fundusz nagród dla osób współpracujących przy wdrożeniu i Dział Współpracy z Gospodarką z przeznaczeniem na działalność innowacyjną, prowadzoną przez uczelnię, przy czym nie określa się szczegółowo parametrów tego podziału<sup>29</sup>. Regulamin Akademii Morskiej jest bardziej precyzyjny i wskazuje, że do wydziału na fundusz wspomagający rozwój dóbr intelektualnych oraz na fundusz rektora AM trafia odpowiednio 10% i 15% zysków uzyskanych z komercjalizacji. Żadna z uczelni nie stosuje dygresywnego podziału korzyści, który dawałby twórcom wyższy udział w przychodach z komercjalizacji w wypadku mniejszych projektów, jakkolwiek regulamin PG wprost przewiduje możliwości negocjowania wynagrodzenia dla twórcy<sup>30</sup>. Konsultacje z UG i GUMed wskazują, że najprawdopodobniej przyjmą one podobny standardowy model podziału korzyści przypisujący twórcom lub twórcom 50% wpływów z komercjalizacji.

Regulamin PG zawiera kilka odwołań do zarządzeń rektora, które bardziej szczegółowo regulują następujące kwestie:

- tryb zgłaszania projektów wynalazczych, utworów i rozwiązań innowacyjnych, ich administracyjnej obsługi i prowadzonego postępowania oraz zasad podziału uzyskanych korzyści majątkowych;
- tryb przekazania wyników pracy intelektualnej do publikacji w wydawnictwach wewnętrznych i zewnętrznych oraz Biblioteki Cyfrowej PG;
- tryb wyboru i zatwierdzania tematyki pracy, składania stosownych oświadczeń oraz wzory oświadczeń i umów, a także zasady udzielania

<sup>28</sup> Według uzyskanych informacji wartość tego funduszu na UG wynosi 20 000 zł.

<sup>29</sup> Zwyczajowo do wydziału trafia 40% wpływów z komercjalizacji.

<sup>30</sup> Szczególnie, gdy dokonanie projektu wynalazczego, utworu lub rozwiązania innowacyjnego nastąpiło z niewielkim zaangażowaniem potencjału badawczego uczelni lub bez niego.

studentom (doktorantom) pomocy przez uczelnię oraz uprawnień promotora (opiekuna) do wyniku pracy.

**Tabela 6.** Działalność wybranych uczelni w województwie pomorskim w zakresie własności intelektualnej

| Uczelnia                     | Regulamin/Zarządzenia Rektora                                                                                                                                                                             | Struktury odpowiedzialne za IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politechnika Gdańska         | Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 140/07/XXI z 20 czerwca 2007 r. Regulamin ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Gdańskiej                                              | Dział Współpracy z Gospodarką<br><a href="http://www.pg.gda.pl/oferta/index.htm">http://www.pg.gda.pl/oferta/index.htm</a><br>(wcześniejsza nazwa Biuro Transferu Technologii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uniwersytet Gdański          | W przygotowaniu – Zarządzenie nr 7/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z 8 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania zasad ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Gdańskim | Obecnie Komisja ds. opracowania zasad ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gdański Uniwersytet Medyczny | W przygotowaniu                                                                                                                                                                                           | Od 1 lipca 2009 roku Projekt „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed” (skrótowa nazwa „Nauka i Biznes”). Partnerzy: GUMed + GPN-T-PSSE + PPN-T-Gdyńskie Centrum Innowacji. Utworzono centralny punkt informacyjno-kontaktowy ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym – <i>Business Point</i> . Na terenach parków technologicznych planuje się uruchomienie dwóch punktów kontaktowych ds. współpracy z nauką – <i>Science Point</i> |
| Akademia Morska              | Regulamin postępowania z projektami wynalazczymi oraz korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w Akademii Morskiej w Gdyni z 28 stycznia 2010 roku                                           | Zespół ds. Nauki przy Prorektorze ds. Nauki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Źródło: opracowanie na podstawie danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

| Oferta uczelni do biznesu                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rzecznicy patentowi                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości<br/>Dział Współpracy z Gospodarką<br/><a href="http://www.pg.gda.pl/oferta/index.htm">http://www.pg.gda.pl/oferta/index.htm</a>, baza wzorów użytkowych, baza wynalazków (1992–2006), oferta wydziałów w podziale na poszczególne katedry, wymieni partnerzy</p> | <p>Dwóch rzeczników patentowych – pierwszy zatrudniony w strukturze Działu Współpracy z Gospodarką i drugi zatrudniony w Regionalnym Centrum Informacji Patentowej przy Bibliotece Głównej PG</p> |
| <p>Oferty niektórych katedr na ich stronach (np. Katedra Analizy Środowiska Wydziału Chemii)</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>Praca na zlecenie</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>Oferta usługowa na poszczególnych stronach katedr i zakładów. Ponadto: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny Centrum Medycyny Rodzinnej, Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne</p>   | <p>Umowa z PG o obsłudze patentowej</p>                                                                                                                                                           |
| <p>Na stronie wymienia się jedynie partnerów biznesowych Akademii Morskiej (<a href="http://www.am.gdynia.pl/text/79_pl.php">http://www.am.gdynia.pl/text/79_pl.php</a>)</p>                                                                                                                            | <p>Twórcy indywidualnie zlecają pracę zewnętrznym rzecznikom patentowym</p>                                                                                                                       |

Mimo przyjęcia regulaminu w 2007 roku zarządzenia nie zostały jednak jeszcze wydane. Przyjęta na PG dokumentacja zawiera także: Druk zgłoszenia rozwiązania innowacyjnego i Druk zgłoszenia projektu wynalazczego.

Regulamin PG obejmuje także zagadnienia komercjalizacji przez tworzenie firm akademickich. Firmę akademicką definiuje się jako nowo powstałe przedsiębiorstwo, założone, jak też i kierowane przez pracownika naukowego zatrudnionego na Politechnice Gdańskiej w ramach stosunku pracy i korzystające z wyników prac intelektualnych na podstawie umowy zawartej z Politechniką Gdańską. Podmiotem uprawnionym do zawarcia takiej umowy, a także określenia wysokości opłat z tytułu korzystania z wyników prac intelektualnych uczelni, jest rektor. W praktyce PG stosuje licencyjny model komercjalizacji wyników badań poprzez firmy akademickie (co oznacza, że nie obejmuje w nich udziałów). Średnio rocznie na PG powstaje jedna spółka *spin-off*. Przegląd pomorskich uczelni pod kątem działań w zakresie własności intelektualnej przedstawiono w tabeli 6.

### 5.5. Rekomendacje dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych w województwie pomorskim

#### Rekomendacja 1. Zbudowanie systemu ochrony własności intelektualnej

Aktywna współpraca z otoczeniem gospodarczym wiąże się z realizacją projektów celowych i rozwojowych, a tym samym większą liczbą grantów na badania. Bardziej prawdopodobne staje się także otrzymanie od firm (w tym udanych *spin-off*) darowizny na rzecz uniwersytetu lub konkretnego wydziału, katedry itp. Dzięki takim przedsięwzięciom można finansować rozwój bazy laboratoryjnej i sprzętowej. Przekłada się to bezpośrednio na długofalowe zwiększenie potencjału naukowego i przyciąga nowych studentów i zleceniodawców. Transfer technologii jest więc procesem o dodatnim sprzężeniu zwrotnym, musi być jednak odpowiednio realizowany, jego wyniki zaś – rozreklamowane.

Uczelnia, która zyska markę kompetentnej jednostki naukowo-badawczej, będzie także naturalnym adresatem zapytań dotyczących problemów technologicznych. Zapotrzebowanie na konsulting i ekspertyzy pozwala pracownikom osiągać dodatkowe znaczące przychody i jest ważnym kanałem transferu technologii, którego znaczenia nie należy bagatelizować. Pozwala także na budowanie zaufania we wzajemnych stosunkach na linii nauka–gospodarka i pozyskania wiedzy przez naukowców na temat najbardziej aktualnych potrzeb przemysłu.

Po upływie kilku lat uczelnia, która prowadzi udaną politykę transferu technologii, zyskuje grono byłych pracowników i studentów, którzy dzięki możliwościom, stworzonym przez uczelnię, odnieśli sukces gospodarczy. Te osoby stanowią ważne zaplecze dla uczelni, ponieważ może ona liczyć na ich wsparcie finansowe, logistyczne, sprzętowe i merytoryczne. Uczelnia powinna więc utrzymywać z nimi dobry kontakt i zadbać, żeby – nawet w wypadku rozstania – była przez nich dobrze postrzegana. Wówczas może liczyć na dobrą współpracę i powrót doświadczonych jednostek, które chciałyby przekazać swoją wiedzę studentom w ramach wykładów i prelekcji.

Poprawny transfer technologii i komercjalizacja nowych rozwiązań, skuteczna i efektywna budowa zasobów laboratoryjnych i pozyskanie nowych źródeł finansowania są możliwe po właściwym uprzedmiotowieniu własności intelektualnej i upodmiotowieniu autorów nowych rozwiązań.

### Działania

- jasne określenie przedmiotów własności intelektualnej i sposobu zarządzania nimi;

Uczelnia powinna sprecyzować, o które prawa będzie zabiegała i które uważa za kluczowe w ochronie własności intelektualnej. Wydaje się zasadne, by uczelnie miały co najwyżej prawo do pierwszej publikacji doktoratu lub habilitacji. Ograniczenie swobody publikowania innych prac może hamować rozwój naukowy pracowników i negatywnie odbić się na liczbie publikacji i jakości w wypadku oryginalnych badań i innowacyjnych prac. Uczelnie powinny natomiast zastrzec sobie prawo do afiliacji wszystkich utworów wytworzonych przez pracownika.

Uczelnie mogą również zachować prawa majątkowe do programów komputerowych i baz danych, umożliwiając korzystanie z materiału zawartego w utworze naukowym.

Uczelnie, jako pracodawcy, w polskim systemie prawnym są właścicielami rozwiązań naukowo-technicznych i *know-how*. Przysługuje im prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo do odmian roślin, mikroorganizmów, zwierząt, dokumentacji technicznej, instrukcji, opisu lub schematu oraz prawo do ich komercjalizacji. Regulamin korzystania z własności intelektualnej powinien precyzować, kiedy pracownik naukowy i autor rozwiązania może przejąć prawa majątkowe do stworzonej przez niego własności przemysłowej i na jakich warunkach. Powinien brać również pod uwagę zasady finansowania obowiązują-

ce w procesie tworzenia strategii ochrony własności przemysłowej.

- jasne określenie przedmiotów własności intelektualnej i sposobu zarządzania tą własnością.

Twórcy rozwiązania naukowo-technicznego przysługują prawa osobiste, w szczególności prawo do wymieniania go w opisach, rejestrach, publikacjach oraz we wszelkich innych dokumentach związanych z rozwiązaniem techniczno-naukowym. W wypadku uzyskania przez uczelnię korzyści majątkowych regulacje dotyczące własności intelektualnej powinny określać prawa do wynagrodzenia na określonych zasadach.

Postanowienia dotyczące rozwiązań naukowo-technicznych powinny określać również prawa do *know-how*. Prawa twórcy na uczelni powinny odnosić się zarówno do pracowników naukowych, jak i doktorantów. Doktorant niebędący pracownikiem uczelni jest właścicielem praw do własności przemysłowej, stworzonej podczas przygotowywania pracy doktorskiej. Jednakże jego udział w projektach badawczych, wykonywanych dla biznesu lub skutkujących możliwościami utworzenia spółki akademickiej bez jasno określonych praw (w tym wypadku ograniczonych praw twórcy i rozszerzonych praw ekonomicznych) może naruszać interes uczelni i pozostałych autorów. Pracownicy naukowcy ze względu na obowiązujący stosunek pracy nie mogą swobodnie dysponować wytworzoną własnością przemysłową. Natomiast doktorant, który nie jest związany żadną umową z uczelnią może swobodnie wykorzystać swoją część praw przemysłowych, tworząc nowy podmiot, przenosząc swoją część praw przemysłowych ze szkodą dla pozostałych, ale bez konsekwencji prawnych i ekonomicznych do innych podmiotów. Doktorant powinien być związany z uczelnią umową o dzieło gwarantującą mu odpowiednie wynagrodzenie za wniesiony wkład. Umowa o dzieło powinna przenosić prawa autorskie na uczelnię lub inne podmioty reprezentujące ośrodki akademickie.

Podobna sytuacja występuje podczas budowania projektu badawczego. W tym wypadku projekt badawczy charakteryzuje się w przeważających przypadkach własnym budżetem i ma możliwość finansowania prac i regulowania wynagrodzenia w zamian za prace naukowo-badawcze. Prawa do własności przemysłowej mogą zostać sformułowane w indywidualnych umowach zbiorczych pomiędzy partnerami projektu.

### **Efekty**

- skuteczniejsze zarządzanie własnością intelektualną;
- relacje między jednostką naukowo-badawczą a twórcą oparte na przejrzystości

stych zasadach.

## **Rekomendacja 2. Wypracowanie strategii ochrony dóbr własności przemysłowej**

W procesie ochrony dóbr własności przemysłowej należy określić poszczególne etapy postępowania z własnością intelektualną w organizacji oraz wskazać kluczowe osoby podejmujące decyzje w sprawie rozwoju i finansowania własności intelektualnej. Proces ochrony własności intelektualnej wiąże się z tworzeniem odpowiednich bodźców dla uczelni oraz centrów innowacji i transferu technologii, jak i pewnego rodzaju komfortu dla twórców. Wprowadzenie regulacji powinno wpływać na uruchomienie automatycznych działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych lub skutkujących przeniesieniem praw własności na twórców w sytuacji, kiedy uczelnia uzna, że dany wynalazek czy rozwiązanie nie są wystarczająco interesujące, aby ponosić koszty związane z procesem jego komercjalizacji, lub też nie będzie w stanie skutecznie tego procesu przeprowadzić. Takie rozwiązania są stosowane na zagranicznych uczelniach, w specyficznych polskich warunkach zaś mają mobilizować uczelnie do powoływania profesjonalnych i sprawnych centrów transferu technologii i jednocześnie tworzyć bardziej sprzyjające warunki dla przedsiębiorczości naukowców. Uzupełnieniem tych rozwiązań powinna być także dostępność środków na samodzielne uzyskiwanie ochrony patentowej przez naukowców. Dlatego też należy podjąć opisane poniżej działania.

### **Działania**

- sprecyzowanie etapów postępowania w sytuacji tworzenia i rozwoju oraz zarządzania nowymi rozwiązaniami;
- wyznaczenie podmiotów decyzyjnych (Rektor, dyrektor Centrum Transferu Technologii, Kanclerz, rzecznik patentowy, rada naukowa, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej);
- określenie maksymalnego czasu niezbędnego do podjęcia decyzji w sprawie ochrony dóbr własności przemysłowej i ich rozwoju (w tym komercjalizacji wiedzy);
- określenie źródła finansowania (w zależności od zakresu ochrony – krajowa, zagraniczna);
- wskazanie zakresu tajemnicy w wypadku sprzedaży *know-how*, na przykład kierownik jednostki może podejmować decyzję o objęciu rozwiązania tajemnicą uniwersytetu i jest zobowiązany do stworzenia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających dochowanie poufności, zwłaszcza przez określenie listy osób mających dostęp do danych wraz z ich

pisemnym zobowiązaniem do zachowania tajemnicy przez określony czas (nie krótszy niż 2 lata).

### **Efekty**

- stworzenie bodźców do ochrony własności intelektualnej;
- ułatwienie uzyskania szybkiej i skutecznej ochrony własności intelektualnej.

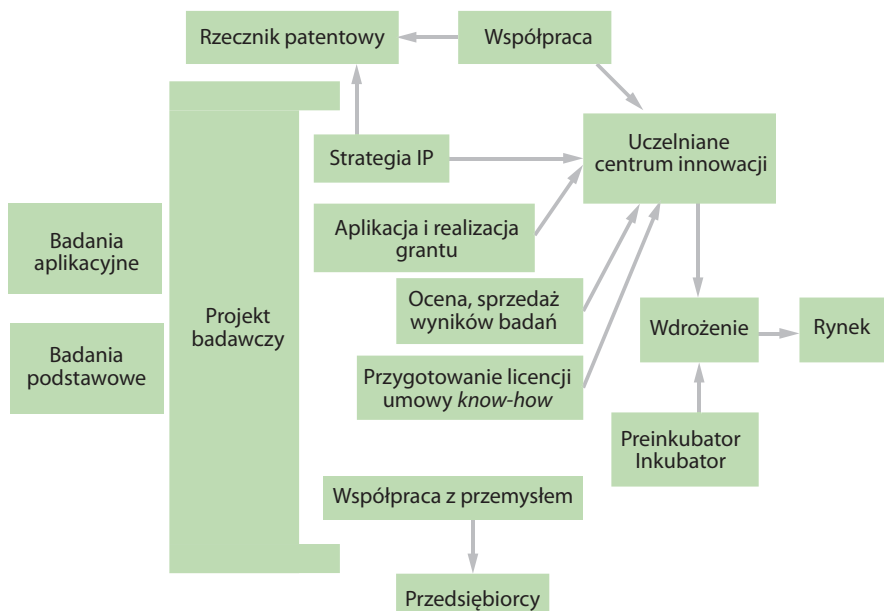
### **Rekomendacja 3. Określenie ścieżki komercjalizacji własności intelektualnej**

Uczelnie mogą komercjalizować dobra własności intelektualnej i przemysłowej należące do instytucji naukowo-badawczej przez:

- udostępnianie ich osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie licencji albo udostępnienie *know-how*:
  - sprzedaż wyników badań;
  - udzielenie licencji na własność przemysłową;
- przeniesienie praw na rzecz osób trzecich za wynagrodzeniem:
  - umowy o przekazanie *know-how*;
  - odpłatnie lub nieodpłatnie udzielenie licencji na własność przemysłową;
- utworzenie odrębnego podmiotu z udziałem uniwersytetu, do którego zadań będzie należała komercjalizacja przysługujących mu praw, w szczególności tworzenie spółek *spin-off* (rys. 19).

Dwa pierwsze kierunki zalecane są w sytuacji, gdy nie wiadomo dokładnie, jaka jest wartość rynkowa własności intelektualnej. Sygnały rynkowe związane z zainteresowaniem przemysłu i ocena ekspertów najczęściej sugerują możliwości zainteresowania się przemysłu własnością intelektualną powstałą na uczelni lub w instytucji badawczej. Wskazane możliwe zainteresowanie rynku stanowi powód do podjęcia działań sprzedażowych przez uczelniane ośrodki innowacyjności. Podejmowanie prób komercjalizacji przez wewnętrzne struktury uczelni (centra transferu technologii) pozwala minimalizować koszty procesu. Ośrodki innowacyjne mogą finansować koszty poszukiwania rynku dla własności intelektualnej, wykonując inne ważne dla uczelni zadania. Poza tym sprzedaż licencji przez samą uczelnię jest efektywniejsza, ponieważ nie pociąga kosztów wniesienia aportu do spółki. Proponowaną ścieżkę komercjalizacji własności intelektualnej poprzez sprzedaż licencji przedstawiono na rysunku 18.





**Rysunek 18.** Ścieżka komercjalizacji przez udzielenie licencji

Źródło: opracowanie własne.

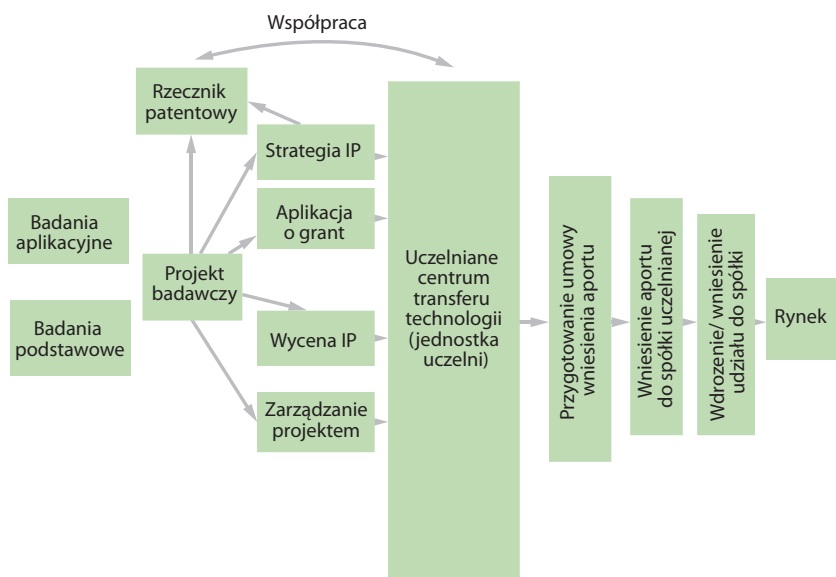
Trzecia ścieżka komercjalizacji może być preferowana, gdy określono jej własność przemysłową i zastosowanie w przemyśle. Uczelnie chcą wyodrębnić działania komercjalizacyjne, mieć udział w spółkach wdrażających, wdrażać własność przemysłową. Utworzenie spółki pociąga za sobą przede wszystkim konieczność wniesienia aportu do spółki. Aport niekiedy wymaga dokonania pogłębionej wyceny, a zawsze – odprowadzenia podatku VAT. Wycena własności przemysłowej często nie jest jednoznaczna. Dopiero po wdrożeniu będzie można oszacować jej realne koszty i dochody. Ponoszenie ryzyka tworzenia spółki powinno być rekompensowane większą elastycznością i szybkością działania i wyodrębnieniem ryzyka wdrożenia. Główną misją uczelni jest dydaktyka i nauka, a instytutów badawczych – nauka i dlatego wyłączenie działalności gospodarczej poza struktury jest zasadne, jeśli przynosi dochody. Spółka uczelniana może być rekomendowana w sytuacji poszukiwania do współpracy partnera przemysłowego lub finansowego i pojawienia się dużej liczby projektów innowacyjnych na uczelniach oraz w instytutach badawczych. Duża liczba projektów innowacyjnych powinna być zarządzana przez odrębny podmiot w celu:

- zwiększenia elastyczności kontaktów z biznesem;

- umożliwienia inwestycji kapitałowych;
- umożliwienia uruchomienia produkcji z partnerem;
- umożliwienia wchodzenia z udziałami do spółek *spin-off*;
- umożliwienia wchodzenia z udziałami do spółek *spin-out*;
- odzyskiwania nakładów na inkubator technologiczny przez nabywanie udziałów w powstających spółkach;

Istnieje szansa, że kilka projektów będzie na tyle dochodowych, że pokryje koszty profesjonalnego zarządu.

Ścieżkę komercjalizacji wiedzy i wyników badań poprzez powołanie spółki uczelnianej przedstawiono na rysunku 19.



**Rysunek 19.** Ścieżka komercjalizacji poprzez powołanie spółki uczelnianej

Źródło: opracowanie własne.

### Działania

- zbudowanie i przedstawienie pracownikom uczelni ścieżki komercjalizacji;
- wskazanie procesu decyzyjnego dotyczącego formy komercjalizacji;
- określenie czynności o charakterze proceduralnym i pomocniczym związanych z komercjalizacją dobra niematerialnego przez wniesienie udziałów do spółki.

### **Efekty**

- zwiększenie skuteczności systemu decyzyjnego na uczelni;
- zwiększenie przejrzystości procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników badań.

## **Rekomendacja 4. Tworzenie dobrego klimatu do komercjalizacji i zakładania spółek *spin-off***

### **Spółki *spin-off***

Dobry klimat dla komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w ośrodkach naukowo-badawczych jest podstawą zachęcania do tworzenia przedsiębiorczości akademickiej i spółek *spin-off*. Komercjalizacja dobra niematerialnego może nastąpić za pośrednictwem odrębnego podmiotu (z udziałem uczelni), powołanego w celu rozwijania i komercjalizacji tego dobra (spółka *spin-off*). Podejmując decyzję o utworzeniu spółki *spin-off*, należy wziąć pod uwagę między innymi interes uczelni, interes pracownika-twórcy (zwłaszcza gdy występuje on z wnioskiem o założenie spółki), najlepszy sposób komercjalizacji dobra, wpływ na obecne i przyszłe zaangażowanie czasowe pracowników uczelni, którzy mają być zatrudnieni w spółce *spin-off*. Uniwersytet jako wkład do spółki *spin-off* może wnieść przysługujące mu prawo do dobra niematerialnego, know-how lub licencję prawa. Jeżeli nadzór nad spółką sprawuje rada nadzorcza, należy określić prawo mianowania członków rady nadzorczej.

### **Udział pracowników uczelni w spółce *spin-off***

Pracownik będący twórcą dobra niematerialnego może być współnikiem spółki *spin-off*, członkiem organów spółki, konsultantem lub jej pracownikiem. Uczelnia może zaoferować pracownikom udziały w spółce *spin-off*, biorąc pod uwagę ich wkład w tworzenie własności intelektualnej.

### **Działania**

- określenie potencjalnych źródeł konfliktów interesów i wskazanie rozwiązania problemu w regulaminie tworzenia spółek *spin-off*;
- określenie podziału i wykorzystanie zysków z komercjalizacji.

Decyzje dotyczące komercjalizacji dóbr niematerialnych są podejmowane w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności, w podejmowaniu decyzji o komercjalizacji, nie mogą uczestniczyć ci, którzy są

osobiście lub majątkowo powiązane z podmiotami zewnętrznymi w stosunku do uczelni, uczestniczącymi w procesie komercjalizacji, w tym licencjodawcy oraz nabywcy praw. Przepisy wewnętrzne powinny oddzielnie regulować zakres, w jakim twórca współdecyduje o utworzeniu spółki *spin-off* ze swoim udziałem. Uczelnia ma kilka możliwości transferu własności intelektualnej do spółek *spin-off*:

- transfer dobra za wynagrodzeniem w spółce tworzonej z udziałem twórcy dobra niematerialnego bez udziału uniwersytetu;
- transfer dobra za wynagrodzeniem w spółce tworzonej z udziałem twórcy dobra niematerialnego z udziałem uniwersytetu;
- wniesienie własności intelektualnej aportem do spółki w 100% uczelnianej;
- wniesienie własności intelektualnej aportem do spółki tworzonej z innymi udziałowcami.

Transfer technologii utworzonej na uczelni do spółek *spin-off* może skutkować koniecznością korzystania z zasobów laboratoryjnych uczelni. Dlatego dla dobra obu stron umowa spółki powinna określać zasady korzystania za wynagrodzeniem z infrastruktury uczelni, w tym z pomieszczeń oraz z aparatury technicznej.

Podział zysków powinien określać korzyści majątkowe uczelni z tytułu eksploatacji praw na dobrach własności przemysłowej, zwłaszcza w postaci opłat licencyjnych, zapłaty za przeniesienie praw, zysku przypadającego uczelni z tytułu komercjalizacji dobra niematerialnego przez spółkę *spin-off*.

### **Efekty**

- pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej;
- poprawa relacji pomiędzy przedsiębiorcami komercjalizującymi wyniki badań a uczelniami.

### **Rekomendacja 5. Tworzenie dobrego wizerunku uczelni**

Budowanie relacji uczelni należy odnosić do wewnętrznych i zewnętrznych procesów. Zapewnienie odpowiednich bodźców zachęcających do angażowania się przez naukowców w procesy komercjalizacji wiedzy jest elementem wewnętrznej relacji uczelnia–pracownik naukowy. Wymaga to precyzyjnego określenia, jakich korzyści może się spodziewać twórca w wypadku realizacji transferu technologii przez uczelnię, w jaki sposób uczelnia będzie promować jego prace naukowe i badawcze na zewnątrz.

Posiadanie własności intelektualnej często wpływa na inne zobowiązania

uczelni. Decyzje dotyczące komercjalizacji oraz podziału zysków uczelni z tytułu komercjalizacji mogą naruszać umowy o sponsorowaniu badań, umowy o współpracy naukowo-badawczej lub inne wcześniej zawarte umowy. Dlatego regulacje dotyczące własności intelektualnej powinny określać zakres zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie wykorzystania wyniku prac intelektualnych, a w szczególności kwestie: udzielania licencji, uczestnictwa w porozumieniach dotyczących komercjalizacji dobra, wykorzystywania go w działalności poza uczelnią.

### Działania

- określenie obowiązków twórcy po ustaniu stosunku pracy w przepisach dotyczących komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej.

### Efekty

- uporządkowany system ochrony własności intelektualnej.

### Rekomendacja 6. Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi transferu technologii na uczelni

Istotną kwestią jest konieczność zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi procesu transferu technologii realizowanego przez uczelnię, która w tym zakresie może być postrzegana jako usługodawca w stosunku do twórcy. Wymaga to najczęściej funkcjonowania wyspecjalizowanego centrum transferu technologii (CTT) dysponującego odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi (część prac można zlecać na zewnątrz – np. niezależnym rzecznikom patentowym, ekspertom oceny technologii itp.). Jeżeli transfer technologii ma się dokonywać przez zakładanie firm *spin-off*, pożądane może być także funkcjonowanie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. Niezależnie od regulacji w zakresie praw własności intelektualnej naukowiec (twórca) powinien być przekonany, że opłaca mu się współpracować z uczelnianym centrum transferu technologii. Nieefektywne centrum transferu technologii będzie postrzegane jako dodatkowe obciążenie biurokratyczne i może raczej zniechęcać do podejmowania komercjalizacji wewnątrz uczelni. Taka sytuacja zachodzi, jeżeli naukowcy będą musieli zgłaszać do centrum transferu technologii wszystkie utwory w celu uzyskania odpowiednich instrukcji odnośnie do sposobu publikacji wyników badań. Publikowanie wyników jest bardzo wrażliwą kwestią, ponieważ z jednej strony może zniweczyć skuteczne ubieganie się o ochronę patentową, z drugiej strony zaś jest niewątpliwie istotne dla kariery naukowej.

Podejmując tematykę finansowania CTT, warto pamiętać, że z jednej strony zasadne jest motywacyjne powiązanie budżetu i wynagrodzeń centrum transferu

technologii z obsługiwanym strumieniem dochodu z tytułu sprzedaży technologii (w wielu modelach podziału dochodu z komercjalizacji określony procent wpływów z opłat licencyjnych zasila budżet uczelnianego CTT). Z drugiej strony, w wypadku nielicznych uczelni, które są w stanie generować odpowiednie przepływy z tytułu transferu technologii, uczelniane CTT będą w stanie się samofinansować. To zaś oznacza konieczność wygospodarowania odpowiednich kwot na funkcjonowanie takiego centrum, zwłaszcza w początkowym okresie jego działalności.

Zakres działania profesjonalnego CTT obejmuje najczęściej obsługę procesu komercjalizacji technologii od momentu zgłoszenia wynalazku do momentu podpisania umowy licencyjnej lub utworzenia spółki *spin-off*. Pracownicy CTT przeprowadzają wstępną ocenę danego rozwiązania, jakkolwiek decyzja odnośnie dalszego procedowania jest często podejmowana przez organ jednoosobowy (rektor ds. nauki, kanclerz) lub kolegialny (odpowiednią komisję). W celu sprawdzenia technicznej wykonalności i potencjału rynkowego wykorzystywani są także eksperci zewnątrzni (CTT powinno tworzyć sieć takich osób). Często każdemu projektowi komercjalizacji jest przydzielany menedżer projektu, który odpowiada za jego przeprowadzenie – w tym uzyskanie ochrony patentowej, znalezienie licencjobiorcy i wynegocjowanie umowy licencyjnej. Menedżer projektu z ramienia CTT i twórca muszą oczywiście ze sobą współpracować, przy czym ten pierwszy jest zobowiązany do przedstawiania twórcy okresowych raportów. Na etapie zgłoszenia wynalazku CTT powinno także doradzić twórcy, jaką strategię należy przyjąć w wypadku upublicznienia wyników badań.

### Działania

- określenie zasad finansowania CTT;
- promowanie CTT w ramach uczelni;
- oddanie zarządzania własnością intelektualną do CTT;
- stworzenie procedury informowania CTT o zamierzeniach rzeczownika patentowego.

### Efekty

- profesjonalizacja działań centrów innowacji i transferu technologii;
- lepsze dotarcie ośrodków innowacji i transferu technologii do badań i wyników badań o potencjale rynkowym.

### Rekomendacja 7. Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi spółek *spin-off*

Podczas powoływania spółki *spin-off* często zadaniem CTT jest pomoc

w przygotowaniu biznesplanu oraz znalezieniu odpowiedniego menedżera i inwestora. Centrum transferu technologii pomaga także w strukturalizowaniu udziałów oraz formalnym założeniu spółki. W wypadku stworzenia centrum transferu technologii w formie spółki usługi CTT mogą być opłacane w formie obejmowania dodatkowych udziałów w nowej spółce akademickiej. Wsparcie dla *spin-off* akademickiego może także wiązać się z pakietem usług inkubacyjnych świadczonych w ramach akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. W ramach inkubatora firma akademicka może uzyskać dostęp do odpowiedniej powierzchni biurowej i laboratoryjnej, standardowych usług prawnych, księgowych itp. Najważniejszy wydaje się jednak dostęp do zasobów uczelni – zarówno laboratoriów, aparatury, jak również kadry naukowej. Pomocne może być także korzystanie z logo uczelni. Przez inkubację firmy akademickiej rozumie się także często odroczenie opłat licencyjnych, które dana firma jest zobowiązana przekazywać uczelni. Cesją na rzecz firmy może być także udzielenie bezpłatnego urlopu twórcy, który jest zaangażowany w tworzenie firmy lub zmniejszenie zakresu jego obowiązków (np. w wypadku pracy dydaktycznej) na rzecz uczelni.

Centrum transferu technologii powinno również na bieżąco utrzymywać kontakty z przemysłem, a nawet przeprowadzać badania potrzeb firm. Centrum transferu technologii może także organizować różnego rodzaju sieci – firm zainteresowanych wiedzą opracowywaną na uczelniach, funduszy *venture capital*, inwestorów prywatnych (*business angles*) itp.

### Działania

- określenie zasad współpracy CTT z podmiotami typu *spin-off*;
- oddanie CTT zarządzania relacjami z przedsiębiorczością akademicką;
- stworzenie usług proinnowacyjnych dla firm *spin-off*;
- stworzenie spółki będącej własnością uczelni zarządzającej udziałami uczelni w innych podmiotach gospodarczych.

### Efekty

- zwiększenie skuteczności systemu transferu technologii i komercjalizacji wyników badań;
- uproszczenie procesu zakładania firm akademickich zachęcające do działalności gospodarczej na bazie własności intelektualnej.

## **Rekomendacja 8. Budowanie kompetencji centrum transferu technologii i świadomości własności intelektualnej w regionie**

Zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego zespołu pracowników CTT i jego właściwe motywowanie wymagają niewątpliwie znacznych zasobów finansowych i odpowiedniej kultury funkcjonowania. Zasadne może być rozwijanie w województwie pomorskim jednego regionalnego centrum transferu technologii świadczącego określone usługi dla kilku uczelni. Regionalne centrum może przyjąć formę wydzielonego podmiotu (spółki). Pomysł Regionalnego Centrum Transferu Innowacji jest zapisany w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego. Potencjalnie funkcję wspólnego centrum transferu technologii w obszarze biotechnologii może także pełnić Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej rozwijane dzięki wsparciu władz samorządowych województwa przez trzy pomorskie uczelnie – Uniwersytet Gdański, Akademię Medyczną w Gdańsku i Politechnikę Gdańską. Odpowiednie zasoby powinny być także tworzone w poszczególnych placówkach (m.in. w celu zarządzania własnością intelektualną tych placówek, komunikacji z twórcami itp.). Odpowiednio musiałyby zostać także rozwiązane kwestie potencjalnego konfliktu interesów – takie regionalne centrum powinno funkcjonować jako samodzielny podmiot niezależny od dominujących wpływów jednej czy drugiej uczelni.

Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania pomorskich uczelni, rozwój przedsiębiorczości akademickiej z pewnością musi wiązać się ze zmianami w zakresie świadomości, w tym także akceptacji w środowisku naukowym karier związanych z komercjalizacją wyników badań lub realizacją badań na potrzeby przedsiębiorstw. Zmiany te muszą być umiejętnie inicjowane przez władze uczelni, które powinny dostrzegać związane z tym korzyści (bardziej praktyczny profil kształcenia, zwiększenie użyteczności uczelni dla regionu, a także zwiększenie atrakcyjności uczelni dla studentów i młodych naukowców), przy jednoczesnym zadbanie o rozwój karier *stricto* naukowych, ponieważ wysoki poziom nauki przekłada się na atrakcyjność komercyjną powstających na nich rozwiązań.

Jednocześnie, na wzór zagranicznych uczelni, muszą pojawić się regulacje i kodeksy, zarządzające konfliktami interesów, które niewątpliwie mogą się pojawiać w sytuacji realizacji misji publicznej i prywatnych czy komercyjnych przedsięwzięć. Jest to konieczne także po to aby, zapobiec niesłusznym skojarzeniom przedsiębiorczości akademickiej z szarą strefą i wykorzystywaniem publicznych zasobów uczelni przez pracowników naukowych. Takie przekonania blokują bowiem transfer technologii ze sfery B+R do gospodarki i izolują naukę i badania naukowe. Warto również budować świadomość, że przedsiębiorczość naukowców ma nie tylko wymiar prywatny, ale przynosi szersze korzyści w postaci dyfuzji technologii i wiedzy



do gospodarki.

### **Działania**

- zidentyfikowanie podmiotów mających potencjał do dokonywania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy;
- określenie potencjału innowacyjnego ośrodków naukowych;
- wskazanie podmiotu, który może pełnić funkcję lidera regionalnego w transferze nauki i technologii.

### **Efekty**

- wzrost skuteczności i efektywności działań związanych z pobudzaniem innowacyjności w ośrodkach naukowych;
- zwiększenie możliwości badawczych ośrodków naukowych i badawczych.



# 6

## Wsparcie publiczne dla zarządzania własnością intelektualną

## 6.1. Instrumenty dostępne w kraju i w województwie pomorskim

### 6.1.1. Instrumenty wspierające zarządzanie własnością intelektualną dostępne w kraju

#### ***Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013<sup>31</sup>***

Dofinansowanie jest udzielane na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych przez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności przez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej. Instytucją wdrażającą to działanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” dofinansowaniu podlegają dwa typy projektów:

- Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, wiąże się z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony.
- Drugi typ projektów, zwany „Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej”, wiąże się z pokryciem kosztów wynikających ze wszczęcia i prowadzenia postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

O wsparcie w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochro-

<sup>31</sup> <http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programyministra/kreator-innowacyjnosci> (1.12.2010).

ny własności przemysłowej” mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedsiębiorca będący osobą fizyczną powinien mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „PATENT PLUS” - Wsparcie patentowania wynalazków<sup>32</sup>**

Głównym celem programu „PATENT PLUS” jest unowocześnienie procesu transferu technologii ze środowiska naukowego do gospodarki przez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych. Obecnie program zawiera zadania, które pokrywają swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, regionalne (w tym europejskie), a także procedurę międzynarodową. Dodatkowym elementem programu jest podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz ułatwienie jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu „PATENT PLUS — wsparcie patentowania wynalazków” (Dz. U. nr 156, poz. 971) beneficjentami programu mogą być:

- uczelnie;
- akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
- centra transferu technologii;
- jednostki naukowe;
- parki technologiczne;
- konsorcja badawczo-rozwojowe;
- podmioty działające na rzecz nauki;
- centra doskonałości;
- fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczości, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach „PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków” są finansowane następujące rodzaje zadań:

- dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej

<sup>32</sup> <http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/patent-plus/> (1.12.2010).

Polskiej oraz w procedurze międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, w tym również czynności rzecznika patentowego;

- finansowanie zadania związanego z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

***Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”<sup>33</sup>***

Program ma na celu budowanie powiązań między sferą nauki i biznesu, poprzez wspieranie inicjatyw studentów, doktorantów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorczości akademickiej. Program ma zachęcać do podnoszenia kwalifikacji kadr akademickich w zakresie komercjalizacji, a w szczególności zarządzania własnością intelektualną. Beneficjentami Programu mogą być:

- uczelnie;
- akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
- centra transferu technologii;
- jednostki naukowe;
- parki technologiczne;
- konsorcja badawczo-rozwojowe;
- podmioty działające na rzecz nauki.

W ramach Programu będą finansowane następujące rodzaje zadań:

- tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji nowoczesnych technologii;
- przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach;
- tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach badań naukowych;
- zakup usług doradczych i szkoleniowych;
- udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami;
- działalność informacyjno-promocyjna, polegająca na prowadzeniu działań

<sup>33</sup> <http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/kreator-innowacyjnosci> (1.12.2010).

- edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej;
- zakup sprzętu i wyposażenia.

### **Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju<sup>34</sup>**

Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy podniesieniu efektywności i skuteczności procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki przez dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii na rzecz jednostek naukowych lub mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii. Zamierzeniem Programu jest wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce.

Wymaganym celem przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu BroTech jest doprowadzenie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy transferu technologii bądź umowy określającej warunki i zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdrożenia innowacji technologicznej.

Z budżetu Programu BroTech pokrywane są koszty usług doradczych, obejmujące:

- usługi związane z transferem technologii;
- doradztwo w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami;
- doradztwo w zakresie umów licencyjnych.

### **Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju<sup>35</sup>**

Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. Program adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań. Głównym celem Programu KadTech jest wsparcie procesów komercjalizacji technologii poprzez:

- dofinansowanie zatrudnienia u przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowanego personelu wykonującego zadania związane z badaniami naukowymi, pracami

<sup>34</sup> [http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com\\_content&task=view&id=809&Itemid=371](http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=371) (1.12.2010).

<sup>35</sup> [http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com\\_content&task=view&id=758&Itemid=360](http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=758&Itemid=360) (1.12.2010).

rozwojowymi lub z działalnością innowacyjną; wysoko wykwalifikowany personel tworzą: pracownicy naukowo-badawczy, osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub osoby wykonujące projekty w ramach działalności innowacyjnej – legitymujące się wyższym wykształceniem i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym; zatrudnienie personelu jest obowiązkowym komponentem wniosków składanych w ramach Programu;

- dofinansowanie zakupu usług wsparcia innowacji polegających na: korzystaniu z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury, pozyskiwaniu informacji z banków danych, korzystaniu z bibliotek technicznych, badaniu rynku, uzyskaniu certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową.

### **Program IniTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju<sup>36</sup>**

W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowywane są projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w gospodarce oraz wykonanie czynności przygotowawczych do wdrożenia wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej. Ponadto dofinansowywane będą usługi doradcze (polegające na pomocy jednostkom naukowym, małym lub średnim przedsiębiorcom albo konsorcjom naukowo-przemysłowym w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ich projektów badawczo-rozwojowych). Zadania, które będą dofinansowane w ramach Przedsięwzięcia „IniTech”, to:

- faza badawcza – badania naukowe lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej, czyli takie, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R w praktyce;
- faza przygotowań do wdrożenia – czynności, których celem jest przygotowanie wyników prac B+R do zastosowania w działalności gospodarczej (wdrożenia):
  - badanie rynku dla przyszłego produktu;
  - sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wdrożenia;
  - opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem prac B+R;
  - postępowanie dotyczące przyznania praw własności przemysłowej;
  - postępowanie normalizacyjne;
  - certyfikacja;

<sup>36</sup> [http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com\\_content&task=view&id=485&Itemid=398](http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=398) (1.12.2010).



- zakup usług doradczych w zakresie innowacji: sporządzenie analizy biznesowej fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia będących przedmiotem wniosku, zawierającej wstępny plan inwestycyjny, w tym:
  - opis możliwości zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej;
  - szacunkową relację między spodziewanymi przychodami z komercjalizacji wyników fazy badawczej a nakładami koniecznymi do doprowadzenia do tej komercjalizacji;
  - wskazanie przedsiębiorcy, który wyrazi gotowość zastosowania w działalności gospodarczej wyników fazy badawczej, w przypadku gdy wcześniej wnioskodawca nie znalazł takiego przedsiębiorcy.

Beneficjenci przedsięwzięcia „IniTech” to:

- dla projektów wymagających dofinansowania fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia:
  - przedsiębiorcy;
  - jednostki naukowe;
  - konsorcja naukowo-przemysłowe;
- dla projektów umożliwiających zakup usług doradczych w zakresie innowacji:
  - małe i średnie przedsiębiorstwa;
  - jednostki naukowe.

### ***Bon na Innowacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości<sup>37</sup>***

Bon na innowacje jest programem, którego celem jest zachęcanie mikro- i małych przedsiębiorstw do nawiązywania kontaktów z jednostkami naukowo-badawczymi. Beneficjent programu otrzymuje dotację maksymalnie w wysokości 15 000 złotych, która musi być przeznaczona na zakup usług badawczych i eksperckich.

Program Bon na Innowacje jest przeznaczony dla polskich mikro- i małych przedsiębiorstw na wykonanie badań w jednostkach naukowo-badawczych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych). Przedsiębiorcy składają wnioski w ramach dorocznych konkursów ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. We wniosku wskazują temat planowanych do zakupu usług badawczych, wykonawcę i planowany budżet badań. Firmy uzyskują dotacje na

<sup>37</sup> <http://www.parp.gov.pl/index/index/1415> (1.12.2010).

podstawie poprawnie wypełnionych wniosków i według kolejności zgłoszeń. Przedsiębiorca uzgadnia przedmiot badań wykonywanych w jednostce naukowo-badawczej, zamawia badania, otrzymuje wyniki i fakturę, a następnie podpisuje protokół odbioru zamówienia. Na podstawie faktury opłaca podatek VAT, który nie jest refinansowany przez program.

Program Bon na Innowacje przyczynia się do tworzenia własności intelektualnej w oparciu o współpracę środowiska nauki i biznesu. Poza badaniami naukowymi ośrodki naukowo-badawcze mogą oferować także usługi związane z wdrożeniem lub rozwojem technologii i nowych produktów. Naukowcy dzięki programowi mogą komercjalizować wiedzę powstałą w środowisku akademickim. Jednocześnie Bon jest instrumentem zachęcającym przedsiębiorców do współpracy z uczelnią. Przedsiębiorcy mogą zamówić badania do 15 000 zł. Powyżej tej kwoty, pokrywają różnicę z własnych środków finansowych.

***Program Innowator Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – wsparcie finansowe i szkoleniowe projektów wdrożeniowych<sup>38</sup>***

Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w zakresie wspierania transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpoczęła w 2006 roku realizację nowego programu wspierającego wdrożenia innowacyjne, którego celem jest, z jednej strony zaznajomienie naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami działalności biznesowej, a z drugiej pomoc doradcza i finansowa w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komercjalizacji.

Program Innowator jest skierowany do młodych uczonych (doktorantów lub młodych doktorów zajmujących się dowolną dyscypliną naukową) i zespołów badawczych dysponujących patentami, zgłoszeniami patentowymi lub pomysłami na przedsięwzięcia innowacyjne mające potencjał komercyjny. O zakwalifikowaniu kandydata do programu decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego przedstawiony przez niego we wniosku konkursowym. Pod uwagę bierze się przede wszystkim projekty dotyczące nowoczesnych technologii, o nowatorskim charakterze.

Program realizowany jest w trzech etapach:

- I etap – kwalifikacja (wybór) 2–25 projektów innowacyjnych (dotyczących technologii lub usługi) spośród zgłoszonych do programu, najlepiej spełniających kryteria konkursu, a następnie zaproszenie ich autorów

<sup>38</sup> [http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne\\_programy\\_fnp/wspieranie\\_transferu\\_tehnologii/program\\_innowator](http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_tehnologii/program_innowator) (1.12.2010).

do udziału w intensywnym 2–4-miesięcznym praktycznym szkoleniu, obejmującym zasady i sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie zakończy się przygotowaniem przez jego uczestników biznesplanów realizacji (wdrożeń) zgłoszonych przez nich pomysłów;

- II etap – dofinansowanie przez FNP realizacji kilku najlepszych projektów autorstwa uczestników szkolenia, zgodnie z przedstawionymi przez nich biznesplanami oraz pomoc finansowa i organizacyjna przy uruchomieniu przedsięwzięcia biznesowego;
- III etap – skierowanie laureatów do zewnętrznych instytucji finansowych i pomoc w rozmowach oraz negocjacjach związanych z pozyskiwaniem dalszego finansowania wdrożeń.

W II i III etapie programu będą mogły wziąć udział także osoby nieuczestniczące w szkoleniu, lecz spełniające kryteria regulaminowe i mające wartościowe projekty wdrożeń, rekomendowane przez instytucje wsparcia biznesowego, działające w środowisku naukowym (takie jak inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii), z którymi Fundacja podpisze porozumienie o współpracy.

***Program Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów***<sup>39</sup>

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:

- studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia;
- absolwentów (do 3 lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych;
- doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-

<sup>39</sup> [http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne\\_programy\\_fnp/wspieranie\\_transferu\\_techologii/program\\_ventures](http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_techologii/program_ventures) (1.12.2010).

dydaktycznych.

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają:

- imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3000 zł miesięcznie dla doktorantów);
- grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 000 zł rocznie.

Program jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

### 6.1.2. Instrumenty wspierające zarządzanie własnością intelektualną dostępne w województwie pomorskim

#### ***InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów<sup>40</sup>***

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program InnoDoktorant zakłada przyznanie w latach 2007–2013 stypendiów 203 doktorantom w wysokości 30 000 zł. Stypendia otrzymają doktoranci, których prace ukierunkowane są na wdrożenie nowych rozwiązań, wyników badawczych, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego. Stypendia mają za zadanie przezwyciężenie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, zdobywaniem materiałów, wzrost poziomu wiedzy i nowoczesnych metod badawczych. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty przewód w placówkach naukowych na terenie województwa pomorskiego. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

<sup>40</sup> <http://www.wrotapomorza.pl/pl/innodoktorant> (1.12.2010).

### **Patent na własność – jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa<sup>41</sup>**

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. realizuje projekt „Patent na własność” od 1 lipca 2010 roku do 31 października 2011 roku dzięki finansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 w ramach Poddziałania 5.4.2. „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”.

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o znaczeniu własności intelektualnej dla działalności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt Patent na własność jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski.

Działania, które są realizowane w ramach projektu, obejmują:

- bezpłatne seminaria;
- bezpłatne warsztaty;
- bezpłatną infolinię obsługiwaną przez rzeczników patentowych;
- konferencję inauguracyjną i kończącą projekt;
- ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną uświadamiającą przedsiębiorcom korzyści i możliwości ochrony własności intelektualnej.

Inne działania:

- budowa lub powiększanie potencjału badawczego organizacji, w tym także przez szkolenia, realizację projektów badawczych, które stworzą nową wiedzę;
- transfer technologii jako proces innowacyjny związany z uzyskaniem dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka lub usług wspierających działalność biznesową i innowacyjną; opracowanie nowych produktów bądź usług lub ich udoskonalenie, unowocześnienie procesów/organizacji/strategii marketingowej;
- rozwój przedsiębiorstwa, na przykład poprzez założenie innowacyjnej spółki, poszerzenie bądź internacjonalizację firmy, założenie nowej spółki handlowo-technologicznej.

## **6.2. Rekomendacje dla Samorządu Województwa Pomorskiego**

### **Rekomendacja 1. Platforma wiedzy w regionie**

Tworzenie warunków rozwoju nowych technologii i produktów zależy

<sup>41</sup> <http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=497> (1.12.2010).

w głównej mierze od przedsiębiorców. W dziedzinie B+R dużego znaczenia nabiera własność intelektualna, sposób jej ochrony i transfer z przedsiębiorstw na rynek, z jednostek naukowych i badawczych do przedsiębiorstw. Podmioty gospodarcze powinny uzyskać wsparcie od jednostek samorządu regionalnego i lokalnego w budowaniu zasobów intelektualnych, ich wykorzystania i rozwoju. Jakość zasobów intelektualnych przedsiębiorstw i ich rozwój stanowią o postępie w regionie. Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy są możliwe dzięki różnym instytucjom wspierającym sferę przedsiębiorczości w regionie, między innymi inkubatorom technologicznym, centrom transferu technologii, centrom innowacji, akceleratorom technologii. Są one tworzone i rozwijane z inicjatywy lub wsparcia regionalnych władz i interesariuszy. Ich zadaniem jest uczenie potencjalnych firm rynkowego myślenia i zachowania. Poza tym instytucje okołobiznesowe dopasowują zasoby ośrodków akademickich do potrzeb przedsiębiorstw. Dobrze to wpływa na rynek, ponieważ występuje stopniowe przystosowywanie i dopasowanie przedsięwzięć do warunków rynkowych.

Osiągnięcie regionalnego wzrostu ekonomicznego jest możliwe dzięki wykorzystaniu działań, których podstawą jest komercjalizacja nowych technologii:

- relokacji działalności w sektorach przemysłowych;
- kreowania *know-how* i ekspansji;
- budowania nowych firm opartych na wiedzy;
- budowania partnerstwa dla uzyskania efektu mnożnikowego.

Wszystkie działania wymagają budowania świadomości roli własności intelektualnej oraz obejmują zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie lub instytucjach naukowych i badawczych.

Dużą rolę odgrywają tu władze regionalne i lokalne. W regionie powinny funkcjonować sieci współpracy, bazy wiedzy oraz system promocji wiedzy, technologii i nowych produktów. Sieci współpracy wymagają budowania wiedzy regionu oraz wsparcia władz regionalnych. Uczestnictwo w sieciach współpracy przedstawicieli władz regionalnych daje prestiż i zachęca do współpracy. Jak pokazuje doświadczenie innych regionów Unii Europejskiej, zintegrowane bazy wiedzy i technologii najczęściej są inicjowane i budowane przez władze regionalne lub lokalne. Tworzą one podstawy do ujednolicania informacji o własności intelektualnej powstałej w regionie. Przedsiębiorcy potrzebują własności intelektualnej z ośrodków naukowych i badawczych. Dobrze zbudowane bazy własności intelektualnej pozwalają również na wskazywanie potrzeb przedsiębiorców. Kolejnym elementem identyfikacji i budowy programu integracji wiedzy w regionie jest system promocji

własności intelektualnej. Wsparcie w tym obszarze motywuje przedsiębiorców do prowadzenia lub wykorzystania prac B+R lub ułatwia zakup własności intelektualnej z zewnątrz.

### **Działania**

- inicjowanie przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami naukowymi i badawczymi w celu przemysłowego wykorzystania wyników badań;
- wypracowanie regionalnych dobrych praktyk w transferze technologii do przemysłu;
- integracja wiedzy w regionie w celu rozpoznania potrzeb przedsiębiorstw w obszarze zasobów niematerialnych oraz ich zaspokojenia w konkurencji na rynku;
- wsparcie promocji wiedzy, technologii i nowych produktów przedsiębiorstw w celu zainicjowania nowych badań w ośrodkach naukowych i badawczych oraz wzmocnienie działań marketingowych podmiotów gospodarczych;
- dokonanie przeglądu polityki innowacyjności w obszarze kreowania i rozwoju wiedzy w regionie;
- usprawnienie mechanizmów współpracy departamentów urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego z przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi i badawczymi.

### **Efekty**

- sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy różnymi podmiotami rynku o przygotowywanych i realizowanych badaniach naukowych;
- zinwentaryzowane zasoby wiedzy w regionie;
- lepsza współpraca wewnątrz środowiska naukowego i pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami naukowymi i badawczymi;
- lepszy dostęp przedsiębiorców do badań naukowych.

### **Rekomendacja 2. Intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi i naukowymi**

Polityka regionalna powinna charakteryzować się stałością struktur organizacyjnych i zasad tworzenia regionalnego systemu innowacji. W innym wypadku rozwój rynku na podstawie współpracy pomiędzy biznesem a nauką, zmierzający do transferu technologii i komercjalizacji innowacji, nie będzie skuteczny.

Stały rozwój rynku nauki, technologii i nowych produktów biznesu wymusza na strukturach władzy lokalnej ciągłe inicjowanie działań, tworzenie bodźców do współpracy, wymiany informacji. Dopiero stworzenie trwałych mechanizmów transferu technologii może pozwolić na monitorowanie i podtrzymywanie realizacji strategii innowacji. W kontekście zarządzania własnością intelektualną działania władz samorządowych powinny zmierzać do wspierania budowania zasobów intelektualnych i kompetencji na rzecz wzmacniania innowacyjności i transferu technologii.

Duża liczebność ośrodków okołobiznesowych w regionach nie przekłada się na siłę ich oddziaływania. Każda uczelnia dąży do budowania własnego centrum transferu technologii, tworzy własne zasoby intelektualne do komercjalizacji nauki i technologii. Rozproszenie działań, brak koordynacji, brak współpracy powodują słabość instytucjonalną oraz lokalny zasięg działania tych podmiotów, które zamiast ze sobą współpracować i się uzupełniać, konkurują, powielając ofertę i aplikując o te same środki finansowe w projektach strukturalnych. Samorząd regionalny powinien podejmować próby koordynacji działań instytucji funkcjonujących w regionalnych systemach wsparcia innowacji. W sytuacji rozwoju współpracy i pojawieniu się lidera samorząd powinien oddać inicjatywę jednemu z podmiotów reprezentujących biznes, naukę lub organizacje okołobiznesowe. Można również dążyć do budowania regionalnej zinstytucjonalizowanej sieci transferu technologii i komercjalizacji nowych rozwiązań, która będzie reprezentować wszystkie podmioty. Wymaga to jednak silnej konsolidacji podmiotów zajmujących się transferem technologii, komercjalizacją i zarządzaniem własnością intelektualną.

### Działania

- koncentrowanie środków finansowych na wspólnych działaniach organizacji naukowych, biznesowych i zajmujących się usługami innowacyjnymi;
- zorganizowanie sieci współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi, badawczymi, biznesowymi i okołobiznesowymi w celu wymiany informacji, usług, analizowania potrzeb, budowania wspólnej oferty;
- zainicjowanie stworzenia formalnej lub nieformalnej platformy zarządzania kompetencjami i usługami proinnowacyjnymi w celu uzupełniania ofert ośrodków naukowo-badawczych i przekazywania klientów w sytuacji niemożności zaspokojenia jego potrzeb przez jedną organizację.

W wypadku niezrealizowania usługi organizacje nie przekazują sobie klientów. Powoduje to, że w szczególności małe i średnie firmy nie mogą uzyskać



nowych rozwiązań. Zarządzanie badaniami i powstałą w ten sposób wiedzą powinno odbywać się na poziomie regionalnym. Dzięki temu przedsiębiorcy łatwiej dotrą do potrzebnej im informacji, a potrzeby przedsiębiorców mogą być skuteczniej monitorowane.

### **Efekty**

- uzyskanie efektu skali w zarządzaniu wiedzą w regionie;
- skuteczniejszy przepływ informacji dla podejmowania inicjatyw badawczych, wdrożeniowych itd.;
- skuteczniejsze rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców przez ośrodki akademickie i organizacje wspierające transfer technologii.

### **Rekomendacja 3. Promocja działań uczelni pomorskich zmierzających do transferu technologii i komercjalizacji wiedzy**

Władze samorządowe powinny nakłaniać uczelnie, by nie tylko skupiały się na krótkoterminowych celach związanych z publikacjami, ale także na długoterminowym kształtowaniu trwałych relacji z biznesem. Transfer technologii do gospodarki coraz częściej stawiany jest jako trzecie zadanie uczelni – obok kształcenia i rozwijania nauki. Pojawia się w związku z tym konieczność, by uczelnie angażowały się w komercjalizację technologii i promowanie przedsiębiorczości akademickiej. Konieczność ta powinna być silnie postulowana, co nie oznacza zminimalizowania wsparcia realizacji dwóch podstawowych funkcji. Uczelnie powinny angażować się w komercjalizację technologii i wiedzy. Wymaga to dobrego i przemyślanego zarządzania własnością intelektualną, które jest nie tylko nastawione na bezpośrednie i szybkie korzyści finansowe z dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale i wynikającego z parametryzacji wydziałów uczelni. Publikacje są najłatwiejszym sposobem budowania wiedzy. W naukach technicznych i przyrodniczych nie będą one skutecznie przyczyniały się do transferu technologii, jeśli nie będą poprzedzone analizą możliwości komercjalizacyjnej. Publikowanie powinno być przemyślanym zadaniem tam, gdzie powstaje wiedza mogąca tworzyć własność przemysłową. Opublikowanie wyników badań może utrudnić komercjalizację, istnieje również ryzyko, że przyczyni się to do utraty możliwości uzyskania patentu na nowe rozwiązanie. W długim okresie zgłoszenia patentowe, patenty i wdrożenia przynoszą zdecydowanie więcej korzyści naukowych. Mogą również przynieść korzyści finansowe dla twórców i właścicieli własności intelektualnej.

Zgłoszenia patentowe, rejestracje wzorów użytkowych i przemysłowych

pozwalają planować komercjalizację, która ma jeden cel: wdrożenie na rynek własności intelektualnej. Wdrożenia na rynek własności intelektualnej z kolei dają korzyści gospodarcze i społeczne regionowi. Dlatego działania promocyjne zmieniające nawyki naukowców z automatycznego na przemyślane publikowanie wyników badań jest ważnym zadaniem samorządu regionalnego w obszarze zarządzania własnością intelektualną w regionie. Brak transferu technologii i komercjalizacji wyników badań wynika również z niewiedzy o prowadzonych przez uczelnie projektach i posiadanych rozwiązaniach.

### Działania

- organizowanie wspólnych dla przedsiębiorców i naukowców spotkań, targów, konferencji prezentujących dorobek naukowy ośrodków naukowych i badawczych;
- organizowanie lub wspieranie konkursów na najlepszą pracę doktorską (magisterską) napisaną na podstawie problemu biznesowego;
- tworzenie powiązań międzynarodowych dla transferu technologii i komercjalizacji innowacji poprzez organizowanie lub wspieranie spotkań, targów i konkursów razem z regionami partnerskimi.

### Efekty

- wzmocnienie transferu technologii i komercjalizacji innowacji;
- ukształtowanie wizerunku regionu na podstawie zasobów intelektualnych;
- motywowanie do realizowania wspólnych zadań proinnowacyjnych i probiznesowych;
- promowanie dobrych zagranicznych praktyk.

### Rekomendacja 4. Intensyfikacja współpracy w ramach regionalnego systemu innowacji

Komercjalizacja wiedzy i technologii zależy od częstych kontaktów wynalazców, twórców nowych rozwiązań i przedsiębiorców. Szybkie dotarcie z jednej strony naukowców do przedsiębiorców, a z drugiej przedsiębiorców do autorów wyników badań zależy od infrastruktury w regionie. Jednym z jej ważnych elementów jest system informowania o podejmowanych badaniach, posiadanych i kształtowanych kompetencjach, planowanych działaniach biznesowych i potrzebach produktowych oraz usługowych. Podjęcie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami jest stymulowane przez strumień informacji wpływających z przedsiębiorstw i do przedsiębiorstw, z uczelni i do uczelni. W modelach zarządzania

własnością intelektualną centralną rolę w przepływie informacji odgrywają jednostki okołobiznesowe działające na rynku i uczelniach. To one gromadzą informację i przekładają ją na język biznesowy lub naukowy. W województwie pomorskim współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami (tak jak w całej Polsce) powinna przechodzić z prostych form współpracy, takich jak doradztwo, szkolenia, ekspertyzy, wzajemne zapraszanie się na seminaria i konferencje, do bardziej zaawansowanych opartych na systematycznych zleceniach projektów badawczych, znalezieniu zadowalającego rozwiązania technologicznego na podstawie badań naukowych.

### **Działania**

- inwentaryzacja zasobów uczelni;
- określenie głównych i pobocznych obszarów kompetencji uczelni;
- przygotowanie mapy potrzeb badawczych przedsiębiorstw;
- konfrontacja mapy potrzeb przedsiębiorców i zasobów uczelni;
- informowanie o potrzebach przedsiębiorców w kontekście znanych zasobów uczelni;
- informowanie o kompetencjach uczelni zbieżnych z potrzebami rynku.

### **Efekty**

- wiedzę i kompetencje naukowców mogą wykorzystać przedsiębiorcy; przedstawiciele biznesu będą częściej sięgać po wyniki badań naukowych;
- zwiększy się zaufanie przedsiębiorstw do nauki, a pracownicy uczelni będą mogli pracować na praktycznych zastosowaniach ich badań naukowych;
- zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych.

## Słowniczek

**Alians strategiczny** – związek pomiędzy firmami, którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu kilku partnerów, zwykle o długotrwałym charakterze. Powstaje, gdy pomiędzy partnerami sojuszu występuje słaba rywalizacja i silna współpraca.

**American Inventors Protection Act** – prawo federalne uchwalone 29 listopada 1999 r. w USA. Na jego mocy uczelnia amerykańska przejmuje prawa do własności intelektualnej, która w niej powstała.

**Anioł biznesu** – inwestor prywatny, który inwestuje swój kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania w zamian za objęcie udziałów.

**Bayh-Dole Act** – ustawa uchwalona w 1980 r. w USA. Stworzyła jednolite warunki patentowe umożliwiające uczelniom patentowanie wyników badań finansowanych ze środków publicznych.

**Badania aplikacyjne** – badania wykonywane w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia (znaczących) ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług.

**Badania przedkonkurencyjne** – przekształcenie wyników badań aplikacyjnych w plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, procesów, oprogramowania i usług, takich jak budowa prototypu, który nie może być wykorzystany komercyjnie. Projekty mogą posiadać charakter demonstracyjny bądź pilotażowy.

**Copyright** – (ang.), prawa autorskie

**Cybersquatting** – (ang.), praktyka polegająca na rejestrowaniu domen internetowych znanych marek, osób lub nazw identycznych z nazwą wybranej firmy i odsprzedawania ich po zawyżonej cenie.

**Degeneracja znaków** – zjawisko związane z przechodzeniem oznaczeń do języka potocznego, ale nie jako określeń konkretnego produktu, lecz całej grupy rodzajowej produktów. Degeneracja nie pozbawia praw do rejestracji znaku, ale często prowadzi do utraty jego wartości.

**Firma odpryskowa** – firma powstała z przeniesienia lub wniesienia praw do własności intelektualnej z innego podmiotu.

**Fundusz kapitału załóżkowego** – to fundusz kapitału podwyższonego ryzyka (*venture capital*) inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.

**Hatch Act** – ustawa podpisana w 1887 r. w USA. Stworzyła legislacyjne podstawy rozwoju centrum badań rolniczych. Zapoczątkowała w USA badania podstawowe, które mogły zostać w przyszłości skomercjalizowane.

**Instytucja B+R** – jednostka zajmująca się systematycznym prowadzeniem prac twórczych podjętych dla zwiększenia zasobów wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz poszukiwaniem nowych rozwiązań dla tej wiedzy. W województwie pomorskim są to m.in.: Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Elektrotechniki oddział Gdańsk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

**IP** (ang. *intellectual property*) – własność intelektualna

**k.c.** – Kodeks cywilny

**Klaster** – geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale również współpracujących.

**Know-how** – (ang.), wiedza mająca praktyczne zastosowanie

**Know-why** – (ang.), schematy, rysunki, opisy stanowiące techniczną dokumentację dla know-how

**Komercjalizacja technologii i wiedzy** – działania związane z budowaniem modelu biznesowego technologii, kształtowanie procesu wdrożenia jej na rynek lub budowanie jej wartości dodanej dla odbiorcy na rynku.

**Licencja** – dokument, który zezwala na korzystanie z praw wyłącznych do dóbr niematerialnych (utworów, wynalazków itp.). Upoważnia również do korzystania z cudzej myśli technicznej w szczególności zarejestrowanych wzorów użytkowych jak i składników własności przemysłowej, wzory zdobnicze i znaki towarowe. Licencjodawca może udzielić innej osobie licencji do korzystania z jego wynalazku i zawiera tzw. umowę licencyjną. Opisane są w niej prawa i obowiązki przysługujące licencjobiorcy.

**Licencja Creative commons** – (ang.), narzędzie prawne; zestaw licencji, które wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrzeczenia się praw autorskich. Dzieła objęte tą licencją nie trafiają do domeny publicznej – prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie dzieła szerokiemu gronu użytkowników.

**Licencja otwarta** – licencja zezwalająca na korzystanie z praw do własności intelektualnej przez wszystkich bez ograniczeń, przy zachowaniu szczególnych warunków tej licencji.

**Licencja przymusowa** – w określonych przez prawo wypadkach, odpłatna licencja niewyłączna na czas określony na dany patent udzielana przez Urząd Patentowy niezależnie od zgody uprawnionego z patentu. Sytuacje te to: stan zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, nadużywanie patentu przez osobę uprawnioną, uniemożliwianie przez uprawnionego zaspokojenia potrzeb rynku krajowego ze względu na istnienie patentów zależnych (wtedy udzielana jest licencja wzajemna).

**Licencyjna umowa** – umowa między uprawnionym do patentu a inną osobą, polegająca na udzieleniu upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

**Nowa technologia** – pojęcie to reguluje Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 179 poz. 1484) – jest to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (szczególnie wyniki badań naukowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

**Nauki podstawowe** – rozwijane przez dociekania naukowców, nie ukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań w praktyce.

**Nauki stosowane** – stawiają sobie za cel zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowanie w praktyce.

**Ochrona kumulatywna** – równoległe stosowanie wszystkich dostępnych regulacji, w zależności od potrzeb i kontekstu naruszenia prawa.

**Open source** – (ang.), licencja *open source* opiera się na konstrukcji licencji otwartej, przy czym w swojej treści umożliwia także modyfikowanie zastrzeżonego rozwiązania. Licencja nie wymaga uiszczenia honorarium lub innych korzyści z udostępnienia rozwiązania np. oprogramowania.

**Parametryzacja uczelni** – Ocena parametryczna jednostek naukowych, przeprowadzana jest przez właściwą komisję Rady Nauki dla ustalonej przez ministra grupy jednostek naukowych, jednorodnych ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań naukowych. Określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

**PCT** (ang., *Patent Cooperation Treaty*) – Układ o współpracy patentowej z 1970 roku, podpisany w Waszyngtonie. Pozwala ubiegać się o ochronę patentową we wszystkich państwach, które go podpisały za pomocą jednego. Układem jest objętych 140 państw. Układ dał podstawy do stworzenia procedury międzynarodowej ochrony wynalazku. Oznacza to, że w ciągu dwunastu miesięcy od daty dokonania pierwotnego zgłoszenia np. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazca może dokonać zgłoszenia międzynarodowego, które uznawać może datę zgłoszenia pierwotnego.

**Prace eksperymentalne** – prace doświadczalne, podejmowane w celu zdobycia

nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.

**POIG** – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

**Prawo wyłączne** – Prawo, które umożliwia osobie uprawnionej nabycie prawa do wyłącznego korzystania z przedmiotu ochrony w celach komercyjnych, dotyczy terytorium, czasu oraz kategorii własności intelektualnej związanej na przykład z technologią.

**Prawo zależne** – prawo do wykorzystania opracowania, powstałego jako tłumaczenie, przeróbka lub adaptacja istniejącego utworu, zależne od uzyskania zgody twórcy utworu pierwotnego. Korzystanie z opracowania wiąże się także z obowiązkiem oznaczania opracowania informacją o autorze i tytule utworu pierwotnego.

**Projekt pilotażowy** – testowanie rozwiązania, na ograniczonym rynku, w ograniczonym zakresie lub w celu przygotowania projektu finalnego.

**Przedmiot stosunku cywilnoprawnego** – obiekt, z którym związane są relacje prawa cywilnego.

**Reverse engineering** – (ang.), programowanie zwrotne, inaczej proces badania produktu w celu określenia podstaw działania i kosztów wykonania.

**Spin-off** – (ang.), spółka akademicka utworzona na podstawie wniesienia własności intelektualnej powstałej w ośrodku naukowo-badawczym. Spółka założona np. przez pracowników naukowych w celu komercyjnego zastosowania wyników badań.

**Start-up** – (ang.), firma rozpoczynająca działalność; nowa na rynku.

**Strategia push** – (ang.) strategia pchania, próba transferu technologii i komercjalizacji wiedzy bez wcześniejszego uwzględnienia potrzeb odbiorców lub próba sprzedaży z inicjatywy właściciela własności intelektualnej. Komercjalizacja i transfer technologii oparty jest o zgromadzony potencjał naukowo-badawczy.

**Strategia pull** – (ang.) strategia ciągnięcia, próba transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oparta na analizie potrzeb rynkowych podmiotów rynkowych lub sprzedaż własności intelektualnej z inicjatywy nabywcy. Komercjalizacja i transfer technologii oparty jest o wymagania firm lub instytucji wdrażających nowe rozwiązania.

**Strategia opting-in** – (ang.) strategia komercjalizacji wyników badań z wykorzystaniem uczelnianych ośrodków okołobiznesowych np. centrum transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości.

**Strategia opting-out** – (ang.) strategia komercjalizacji wyników badań podejmowana samodzielnie przez naukowca bez udziału uczelni i uczelnianych ośrodków okołobiznesowych np. biur komercjalizacji, biur licencyjnych, centrów transferu technologii.

**TRIPS** (ang., *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) – Międzynarodowe Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. To międzynarodowe porozumienie zostało wypracowane w 1994 roku. Ustala ono standardy dla regulacji form ochrony własności intelektualnej.

**WIPO** (ang., *World Intellectual Property Organization*) – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

**WTO** (ang., *World Trade Organization*) – Światowa Organizacja Handlu



## Literatura

*A Basic guide to exporting*, U.S. Department of Commerce, International Trade Administrative, Washington, D. C. 2008, s. 85–92 ([www.Unzo.Com./1-800-631-3098](http://www.Unzo.Com./1-800-631-3098)).

Banisch R., Barski R., Bartosik A., Byczko S., Cieřlik J., Gulda K., Głodek P., Guliński J., Koszałka J., Książek E., Lityński K., Matusiak K. B., Nowakowska A., Stawasz E., Trzmielak D., Turyńska A., Koch J., Nowak M., Poznańska K., Mażewska M., Winkowski M., *Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji*, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

Barski R., Bartosik A., Byczko S., Cieřlik J., Głodek P., Guliński J., Koszałka J., Książek E., K. Lityński, K. B. Matusiak, A. Nowakowska, E. Stawasz, D. Trzmielak, A. Turyńska, *System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery*, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010.

Best R. J., *Market-Based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitability*, Prentice Hall, New Jersey 2000.

*Biotechnology IP Management Manual*, Spruson & Ferguson, New Zeland 1987.

Burgunder L., *Legal Aspect of Managing Technology*, Thomson South-Western West, Mason 2004.

Brown W. M., *Intellectual Property. Methods in Molecular Medicine*, [w:] *Diagnostic and Therapeutic Antibodies*, red. A. J. T. George, C. E. Urch, Humana Press Inc., New York 2000, Vol. 40: 227–241.

„European Innovation” 2005.

„Cambridge University Reporter”, Cambridge 2005 [materiały Uniwersytetu w Cambridge].

Decyzja Komisji nr 478/99, *Ekspertyza prawa europejskiego*, sporządzona w Kancelarii Doradztwa Europejskiego Euroekspert, Warszawa 23.11.2004.

Dermott A. Mc., *Discontinuous Innovation*, [w:] *The Technology Management Handbook*, ed. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, Boca Raton 2000: 3-11–17.

Dorf R. C., Byers T. H., *Technology ventures. From idea to enterprise*, McGraw Hill, New York 2005.

Gehlen A., *A Philosophical-Anthropological Perspective on Technology*, [w:] *Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology*, red. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, Malden 2009: 213–220.

Grey H. J., *Strategy Implementation: Consistency and Coherence can be Creative*, [w:] *Handbook for Creative and Innovative Managers*, ed. R. L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, New York 1988: 285–290.

Gontar Z., Trzmielak D., *Transfer w ramach programu offsetowego jako szansa dla polskich przedsiębiorstw*, [w:] *Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy*, „Acta Universitatis Lodzianensis”, Folia Oeconomica 195, Łódź 2005: 73–84.

Gwarda-Gruszczyńska E., Trzmielak D., *Współpraca międzynarodowa w zakresie transferu know-how i technologii na przykładzie doświadczeń amerykańsko-polskiego programu offsetowego*, [w:] *Innowacje a konkurencyjność gospodarki*, Monografie, nr 82, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007: 108–120.

Gwarda-Gruszczyńska E., Trzmielak D., *Innowacyjność i rola „Inicjatywy Technologicznej” w rozwoju nowych technologii i podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw*, [w:] *Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim*, Politechnika Łódzka Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007: 187–200.

*Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć*, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2007.

„*Intellectual Capital*” 2007, Vol. 8, no 3.

*Intellectual Property Handbook*, 2009 [materiały Uniwersytetu w Arlington].

*Intellectual Property Right*, paragraf 39, [regulacje wewnętrzne Uniwersytetu w Cambridge].

Kim Y. J., *Choosing Between International Technology Licensing Partners: an Empirical Analysis of U.S. Biotechnology Firms*, „*Journal of Engineering and Technology Management*” 2009, Vol. 26: 57–72.

Kline S. J., *What is Technology*, [w:] *Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology*, ed. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, Malden 2009: 210–212.

Konwencja z 5 października 1973 roku o patencie europejskim.

Kulawczuk P., *Strategie rozwoju międzynarodowego polskich przedsiębiorstw oparte na rozwoju własności intelektualnej. Wytyczne ramowe dla polskich przedsiębiorstw*, [w:] *Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku*, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009: 13–46.

Nowińska E., du Vall M., *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.

Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, LexisNexis

Polska, Warszawa 2011.

Peterson C., *Perspective on policy: maximizing benefits, minimizing downsides from nanotechnology*, „Foresight Nanotech Update” 2006, Vol. 56: 13–14.

Pinch T. J., Bijker W. E., *The Social Construction of Facts and Artifacts*, [w:] *Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology*, ed. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, Malden 2009: 210–212.

Pitkethly R. H., *Intellectual property strategy in Japanese and UK companies: patent licensing decisions and learning opportunities*, „Research Policy” 2001, no. 30: 425–442.

Smith G. V., Parr R. L., *Intellectual Property. Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, Wiley & Sons, New Jersey 2005.

Sozański J., *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Iuris Poliske Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznań 2009.

Sozański J., *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej. Zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych*, Iuris Poliske Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznań 2008.

Striukova L., *Patent and Corporate Value Creation: Theoretical Approach*, „Journal of Intellectual Capital” 2007, Vol. 8, nr 3: 431–443.

*Successful Technology Licensing, IP Assets Management Series*, World Intellectual Property Organization, Geneva 2004.

Sun Tzu, *The Art of War*, ed. J. Clavell, Delacorte Press, New York 1983.

Szewc A., G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2003.

Teegen H., *Valuation of Technology and New Venture*, [w:] *The Technology Management Handbook*, ed. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, Boca Raton 2000: 1–21–25.

*The University of Texas System Rules*, Texas 2009 [materiały Uniwersytetu Teksańskiego].

Thomas R. J., *New Product Development Managing and Forecasting for Strategic Success*, John Willey and Sons, New York 1993.

Trzmielak D., *High-tech Product Development, Markets and SMEs Perspectives*, [w:] *Produktová Polityka v Globálnym Obchode*, ed. I. Kollár Ľ. Knošková, Univerzita v Bratislave, Bratislava 2009: 59–72.

Trzmielak D., *Entrepreneurship, Co-operation Networks and Culture - Factors and Stimulators for New technology Development Policy*, [w:] *Theoretical and Practical Aspects of Urban and Regional Development*, ed. T. Markowski, M. Turała, Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, Warsaw 2009: 226–243.

Trzmielak D., *Zarządzanie własnością intelektualną w ośrodkach naukowych - wybrane problemy*, [w:] *Partnerstwo dla innowacji/Partnership for Innovation*, red. B. Piasecki, K. Kubiak, SWSPiZ, Łódź 2009: 311–322.

Trzmielak D., *Sposób na zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki - akademicka przedsiębiorczość*, „Euroekspert” 2009, nr 1: 102–106.

Trzmielak D., *Marketing nowych technologii i strategię regionalne oparte na transferze technologii*, [w:] *Marketing technologiczny i marketing terytorialny*, red. T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2007, z. 235: 98–111.

Trzmielak D., *Własność intelektualna i system bodźców dla komercjalizacji technologii uniwersyteckich*, [w:] *Przedsiębiorczość akademicka w Polsce*, PFSL Niebieskie Księgi 2006, nr 21, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2006: 84–92.

Weigelt C., *The Impact of Outsourcing New Technologies on Integrative Capabilities and Performance*, „Strategic Management Journal” 2009, Vol. 30: 595–616.

Wissema J. G., Verloope J., *Uniwersytet trzeciej generacji uczelnia XXI wieku*, ZANTE, Warszawa 2009.

Wissema J. G., *Technostarterzy dlaczego i jak?*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.

Zasiadły K., Trzmielak D., *Lokalne, regionalne i narodowe programy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Doświadczenia amerykańskie*, [w:] *Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005: 119–139.

Zehner W. B., *The emerging technology commercialization degree*, [w:] *Technology Policy and Innovation. Value-Added Partnering in a Changing World*, ed. D. Trzmielak, M. Urbaniak, Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005: 181–192.

## **Akty prawne**

Konwencja z 5 października 1973 r. o patencie europejskim

Konwencja o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r.

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 14 lipca 1967 r.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz.U. nr 47, poz. 211.)

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.)

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508, z późn. zm.)

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

Ustawa z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. nr 137, poz. 1300 z późn. zm.)

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 179 poz. 1484)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych., (Dz.U. nr 41, poz. 241.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu „PATENT PLUS — wsparcie patentowania wynalazków” (Dz. U. nr 156, poz. 971)

## *Źródła internetowe*

<http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=497> (1.12.2010)  
<http://www.bg.pg.gda.pl/?cont=RCIP> (1.12.2010).  
<http://www.enterprise.cam.ac.uk/ipandlicensing.php?subsub=21> (10.11.2010).  
[http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne\\_programy\\_fnp/wspieranie\\_transferu\\_technologii/program\\_innowator](http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_innowator) (1.12.2010)  
[http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne\\_programy\\_fnp/wspieranie\\_transferu\\_technologii/program\\_ventures](http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_ventures) (1.12.2010)  
<http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/kreator-innowacyjnosci> (1.12.2010).  
<http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/patent-plus> (1.12.2010)  
<http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/kreator-innowacyjnosci> (1.12.2010)  
[http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com\\_content&task=view&id=809&Itemid=371](http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=371) (1.12.2010)  
[http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com\\_content&task=view&id=758&Itemid=360](http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=758&Itemid=360) (1.12.2010)  
[http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com\\_content&task=view&id=485&Itemid=398](http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=398) (1.12.2010)  
<http://www.parp.gov.pl/index/index/1415> (1.12.2010)  
<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/index.htm> (12.05.2008).  
<http://www.wrotapomorza.pl/pl/innodoktorant> (1.12.2010)

## Spis rysunków

|                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rysunek 1. Rodzaje własności intelektualnej .....                                                                                                                    | 58  |
| Rysunek 2. Kryteria innowacyjności świadczące o możliwości uzyskania<br>patentu dla nowego rozwiązania .....                                                         | 63  |
| Rysunek 3. Etapy postępowania podczas zgłoszenia patentu na wynalazek<br>w Polsce .....                                                                              | 65  |
| Rysunek 4. Procedura rejestracji znaku przemysłowego .....                                                                                                           | 67  |
| Rysunek 5. Procedura Układu o współpracy patentowej .....                                                                                                            | 68  |
| Rysunek 6. Patent europejski .....                                                                                                                                   | 68  |
| Rysunek 7. Formy opłat za własność intelektualną .....                                                                                                               | 72  |
| Rysunek 8. Strategie transferu technologii .....                                                                                                                     | 77  |
| Rysunek 9. Ścieżka rozwoju strategii ochrony własności intelektualnej .....                                                                                          | 86  |
| Rysunek 10. Model przyznawania dochodu z własności intelektualnej<br>w John Hopkins University w Baltimore .....                                                     | 109 |
| Rysunek 11. Procentowe zmiany dochodu podmiotów uczestniczących<br>w komercjalizacji wyników badań na Duke University w Durham .....                                 | 110 |
| Rysunek 12. Ścieżka komercjalizacyjna Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (UT)<br>i Arlington (UA) .....                                                              | 113 |
| Rysunek 13. Ścieżka komercjalizacyjna Uniwersytetu w Cambridge .....                                                                                                 | 118 |
| Rysunek 14. Przykładowy podział dochodu netto z komercjalizacji pomiędzy<br>uczelnię i twórców (Uniwersytet w Cadiz) – naukowcy zachowują<br>90% dochodu netto ..... | 120 |
| Rysunek 15. Przykładowy podział dochodu netto z komercjalizacji pomiędzy<br>uczelnię i twórców (Uniwersytet w Cadiz) – naukowcy zachowują<br>50% dochodu netto ..... | 121 |
| Rysunek 16. Uproszczony proces komercjalizacji technologii .....                                                                                                     | 129 |
| Rysunek 17. Kanały transferu technologii .....                                                                                                                       | 131 |
| Rysunek 18. Ścieżka komercjalizacji przez udzielenie licencji .....                                                                                                  | 145 |
| Rysunek 19. Ścieżka komercjalizacji poprzez powołanie spółki uczelnianej .....                                                                                       | 146 |

## *Spis tabel*

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 1. Przykładowe opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego<br>i wzoru przemysłowego .....                   | 69  |
| Tabela 2. Przykładowe wartości uzyskiwane z licencji w degresywnej formie<br>naliczania opłat od wzrostu dochodu .....  | 71  |
| Tabela 3. Formy własności intelektualnej i jej składniki mogące przynosić<br>wartość dla przedsiębiorcy .....           | 81  |
| Tabela 4. Rozkład dochodu pomiędzy pracownika uczelni a uczelnię i jej<br>departamenty (Duke University w Durham) ..... | 111 |
| Tabela 5. Podział praw majątkowych pomiędzy Uniwersytetem w Cambridge<br>a pracownikiem naukowym .....                  | 117 |
| Tabela 6. Działalność wybranych uczelni w województwie pomorskim<br>w zakresie własności intelektualnej .....           | 138 |



## Aneks. Proponowana dokumentacja dotycząca własności intelektualnej

### Umowa o wykonanie prac badawczych

Zawarta w dniu .....

między Uniwersytetem.....zwanym dalej Zlecającym badania  
a .....zwanym dalej Wykonawcą.

#### §1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac  
badawczych.....(zakres prac badawczych).....  
w okresie .....

#### §2

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zlecającego badania wszelkie prawa do  
dóbr niematerialnych, w tym także *know-how* i wyniki badań uzyskane w związku  
z wykonywaniem umowy, a ponadto materiały i dokumentację z nimi związane.

#### §3

Strony zgadzają się, że wyłącznym uprawnionym do dóbr niematerialnych  
uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy jest Zlecający badania.

#### §4

Wykonawca zobowiązuje się nieupubliczniać wyników badań w postaci publikacji,  
prezentacji, materiału z wykładu itp., a także powstrzymać się od wszelkich innych  
działań, które mogłyby stanowić przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych przez  
Zlecającego badania.

#### §5

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie dane oraz informacje niezbędne  
do uzyskania ochrony wyłącznej dokonanego dobra niematerialnego oraz  
współpracować w tym zakresie ze Zlecającym badania reprezentowanym przez  
.....

#### §6

Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim poufnych informacji  
przekazanych przez Zlecającego badania oraz uzyskanych w toku realizacji niniejszej  
umowy. Za poufne uważa się te informacje, które zostały odpowiednio oznaczone  
przez Zlecającego badania.

#### §7

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji poufnych, próbek, materiałów inkorporujących dobro niematerialne itp., których właścicielem jest Zlecający badania, tylko na użytek realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim wyżej wymienionych informacji i materiałów.

#### §8

W wypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w wypadku naruszenia postanowień §2, 4, 5, 6, 7 Zlecający badania ma prawo do kary umownej od Wykonawcy w kwocie.....Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kary umownej.

.....

Podpis Zlecającego badania

.....

Podpis Wykonawcy

## Umowa o wykonanie prac badawczych

Zawarta w dniu.....

między.....zwanym dalej Uniwersytetem a.....  
zwanym dalej Wykonawcą.

### §1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac badawczych  
.....(zakres prac badawczych).....w okresie  
.....

### §2

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Uniwersytetowi wszelkie dobra niematerialne, w tym *know-how* i wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także materiały techniczne i dokumentację z nimi związane.

### §3

Strony zgadzają się, że prawo do dóbr niematerialnych uzyskanych w wykonaniu niniejszej umowy przysługuje Uniwersytetowi, a Wykonawca uzyskuje nieodpłatne/odpłatne, wyłączne/niewyłączne prawo do korzystania z tego dobra.

### §4

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie dane oraz informacje niezbędne do uzyskania ochrony wyłącznej dokonanego dobra niematerialnego oraz współpracować z Uniwersytetem w tym zakresie.

### §5

1. Wykonawca zobowiązuje się nieupubliczniać wyników badań w postaci publikacji, prezentacji itp., a także powstrzymać się od wszelkich innych działań, które mogłyby stanowić przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych przez Uniwersytet.
2. W przypadku gdy Uniwersytet w ciągu 2 lat od przekazania mu wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie przystąpi do ubiegania się o ochronę dobra niematerialnego stworzonego przez Wykonawcę ani nie złoży pisemnego oświadczenia, że chce komercjalizować dobro i wyniki badań oraz stanowią one informację poufną, Wykonawca odzyskuje prawo publikacji wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§6

Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim poufnych informacji przekazanych przez Uniwersytet oraz uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy. Za poufne uważa się te informacje, które zostały odpowiednio oznaczone przez Uniwersytet.

§7

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania poufnych informacji, próbek, materiałów inkorporujących dobro niematerialne itp., których właścicielem jest Uniwersytet, tylko na użytek realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim wyżej wymienionych informacji i materiałów.

§8

Wykonawca ma prawo wykorzystywania informacji i wyników badań uzyskanych podczas realizacji niniejszej umowy w celu prowadzenia dalszych badań naukowych o charakterze niekomercyjnym.

§9

Wykonawca zobowiązuje się wymieniać Uniwersytet jako twórcę w każdej publikacji wymieniającej wyniki badań uzyskanych w wykonaniu obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

.....  
Podpis Uniwersytetu

.....  
Podpis Wykonawcy

## **Umowa o przeniesienie praw do dóbr niematerialnych na rzecz Uniwersytetu**

Umowa zawarta w dniu .....

między ..... zwanym dalej Twórcą, będącym pracownikiem  
Uniwersytetu ..... zatrudnionym w Katedrze .....  
a .....zwanym dalej Uniwersytetem.

### **§1**

Twórca oświadcza, że ma wyłączne prawo do dobra niematerialnego będącego przedmiotem niniejszej umowy i może nim swobodnie rozporządzać bez naruszenia praw osób trzecich.

### **§2**

Przedmiotowe dobro własności przemysłowej stanowi (krótki opis).....

### **§3**

Twórca przenosi, a Uniwersytet nabywa prawo do opisanego powyżej dobra własności przemysłowej.

### **§4**

Strony ustalają wynagrodzenie twórcy w wysokości .....

### **§5**

W wypadku uzyskania korzyści majątkowych przez Uniwersytet z tytułu eksploataowania przedmiotowego dobra własności przemysłowej, Twórcy przysługuje .....% uzyskanych korzyści pomniejszonych o koszty poniesione przez Uniwersytet w związku z ochroną i komercjalizacją dobra.

### **§6**

Twórca zaświadcza, że niniejsza umowa nie narusza praw osób trzecich ani nie pozostaje w sprzeczności z innymi umowami mającymi za przedmiot niniejsze dobro niematerialne.

### **§7**

Twórca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji związanych z przekazywanym dobrem niematerialnym, a także do powstrzymania się od wszelkich innych działań, które mogłyby stanowić przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych przez Uniwersytet.

### **§8**

Twórca zobowiązuje się przekazywać wszelkie dane oraz informacje niezbędne do uzyskania ochrony tego dobra oraz współpracować z Uniwersytetem w tym zakresie.

§9

Twórca zobowiązuje się nie rościć żadnych praw majątkowych względem przekazanego dobra, poza wynikającymi z niniejszej umowy.

§10

Uniwersytet zobowiązuje się wymieniać Twórcę w publikacjach Uniwersytetu odnoszących się do przedmiotowego dobra niematerialnego.

§11

Twórca ma prawo korzystać z przedmiotowego dobra w sposób nieodpłatny do celów naukowych i dydaktycznych, o ile nie przeszkodzi to w nabyciu przez Uniwersytet wyłącznego prawa zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 r. nr 49, poz. 508).

§12

Twórca ma prawo publikacji za uprzednią zgodą Uniwersytetu, chyba że Uniwersytet objął przedmiotowe dobro klauzulą poufności albo podjął decyzję o wystąpieniu o ochronę prawną krajową lub zagraniczną.

W wypadku ubiegania się przez Uniwersytet o ochronę prawną prawo publikacji zostaje wyłączone do czasu uzyskania ochrony lub uprawomocnienia decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski o odmowie udzielenia ochrony.

.....

Podpis Twórcy

.....

Podpis osoby upoważnionej  
przez Uniwersytet

## **Umowa o przeniesienie praw do dobra własności przemysłowej na rzecz Twórcy**

Umowa zawarta w dniu.....

między ..... zwanym dalej Twórcą, będącym pracownikiem Uniwersytetu ..... zatrudnionym w Katedrze..... a uprawnionym do dobra własności przemysłowej ..... zwanym dalej Uniwersytetem.

### **§1**

Uniwersytet oświadcza, że jest uprawniony do dobra niematerialnego będącego przedmiotem niniejszej umowy i może nim swobodnie rozporządzać bez naruszenia praw osób trzecich.

### **§2**

Przedmiotowe dobro własności przemysłowej stanowi (krótki opis).....

### **§3**

Uniwersytet przenosi, a Twórca nabywa prawo do przedmiotowego dobra własności przemysłowej.

### **§4**

Strony ustalają wynagrodzenie twórcy w wysokości .....

### **§5**

W przypadku uzyskania korzyści majątkowych przez Twórcę z tytułu eksploataowania przedmiotowego dobra własności przemysłowej, Uniwersytetowi przysługuje .....% uzyskanych korzyści pomniejszonych o koszty poniesione przez Twórcę w związku z ochroną i komercjalizacją dobra.

### **§6**

Strony zaświadcza, że niniejsza umowa nie narusza praw osób trzecich ani nie pozostaje w sprzeczności z innymi umowami mającymi za przedmiot niniejsze dobro niematerialne.

### **§7**

W przypadku ubiegania się o ochronę prawną krajową bądź międzynarodową na przedmiotowe dobro Uniwersytet zobowiązuje się do zachowania poufności informacji związanych z przekazywanym dobrem niematerialnym, a także do powstrzymania się od wszelkich innych działań, które mogłyby stanowić przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych przez Twórcę.

### **§8**

Uniwersytet zobowiązuje się nie rościć żadnych praw majątkowych wobec przeka-

zanego dobra, poza wynikającymi z niniejszej umowy.

#### §9

Twórca zobowiązuje się wymieniać Uniwersytet jako miejsce dokonania dobra w publikacjach odnoszących się do przedmiotowego dobra niematerialnego.

#### §10

Uniwersytet ma prawo korzystać z przedmiotowego dobra w sposób nieodpłatny do celów naukowych oraz dydaktycznych w zakresie, w jakim nie przeszkodzi to Twórcy chronić przedmiotowe dobro jako *know-how*, albo w ubieganiu się o ochronę prawną krajową bądź zagraniczną.

W wypadku ubiegania się przez Twórcę o ochronę prawną i nieobjęcia dobra klauzulą poufności, powyższe prawo korzystania z dobra zostaje wyłączone do czasu uzyskania ochrony lub uprawomocnienia decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski o odmowie udzielenia ochrony.

.....

Podpis Twórcy

.....

Podpis osoby upoważnionej  
przez Uniwersytet



## Umowa licencyjna

Zawarta w dniu .....w .....między Uniwersytetem  
..... w ....., reprezentowanym przez  
..... zwanym dalej Uniwersytetem a .....sp. z o.o.  
w ..... reprezentowanym/-ą przez .....zwanym/-ą  
dalej Licencjobiorcą.

### §1

1. Uniwersytet oświadcza, że posiada patent na wynalazek ....., zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski pod znakiem .....
2. Uniwersytet oświadcza, że opisany patent nie jest obciążony prawami osób trzecich, a ponadto Uniwersytet jest uprawniony do korzystania z patentu w sposób określony w niniejszej umowie.

### §2

1. Uniwersytet udziela Licencjobiorcy licencji na używanie patentu do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na.....
2. Licencja ma charakter niewyłączny.
3. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony do dnia .....
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 umowa może być przedłużona za zgodą stron na kolejny okres do dnia .....
5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

### §3

1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wyniesie ..... i będzie płatne do dnia ..... każdego miesiąca/kwartału/roku za okres poprzedzający.
2. Uniwersytet ma prawo do wszelkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości wynagrodzenia.
3. W wypadku nieuregulowania opłaty za kolejny okres trwania umowy Uniwersytet wezwie Licencjobiorcę do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy 14-dniowy termin. Jeśli termin ten upłynie, Uniwersytet może odstąpić od umowy.

### §4

Licencjobiorca ma obowiązek powiadomienia Uniwersytetu o wszelkich naruszeniach praw patentu, w tym o wykorzystywaniu go przez osoby trzecie. W wypadku wykorzystywania patentu przez osoby trzecie Uniwersytet może upoważnić Licencjobiorcę do samodzielnego dochodzenia wszelkich praw, w tym

odszkodowania, od naruszającego.

## §5

Uniwersytet ma prawo odstąpić od umowy w wypadku:

- nieprzystąpienia przez Licencjobiorcę do wykorzystywania wynalazku w terminie ..... od dnia zawarcia umowy;
- wykorzystywania wynalazku sprzecznie z interesami Uniwersytetu;
- nieudzielenia informacji koniecznych do ustalenia opłaty patentowej.

Licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku nieprzekazania przez Uniwersytet informacji koniecznych do używania patentu w terminie ..... od dnia zawarcia umowy.

.....

Podpis Licencjobiorcy

.....

Podpis osoby upoważnionej  
przez Uniwersytet

## Porozumienie o zachowaniu tajemnicy

W związku z wykonywaniem przez X badań na rzecz Uniwersytetu Y w Y badań, obejmujących ..... zostaje zawarte następujące porozumienie.

- a. X zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Uniwersytetu Y w związku z wykonywaniem badań, w szczególności do tego, że ich nie wykorzysta ani nie ujawni osobom trzecim.
- b. X oświadcza, że tajemnica dotycząca informacji zostanie dochowana przez wszystkie osoby z nim współpracujące, na zasadach wskazanych w niniejszym oświadczeniu.
- c. Za informacje objęte tajemnicą uznaje się wszelkie informacje oznaczone w odpowiedni sposób przez Uniwersytet Y.
- d. X zobowiązuje się do zwrotu wszelkich nośników zawierających informacje poufne w terminie 7 dni od dnia odbioru wyników badań. Obowiązek obejmuje wszelkie kopie, opracowania, notatki i inne nośniki oraz dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą.
- e. Zachowanie tajemnicy wiąże mnie ..... przez okres ..... lat od daty złożenia niniejszego oświadczenia.
- f. W wypadku jakiegokolwiek naruszenia zobowiązania wynikającego z niniejszego oświadczenia Uniwersytet Y może żądać od X kary umownej w wysokości ..... Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

.....

Za Uniwersytet Y

.....

Za X