

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Od blisko dekady PARP wspiera przedsiębiorców w realizacji konkurencyjnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Celem działania Agencji, jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

**Misją PARP** jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowiska form produkcji i konsumpcji.

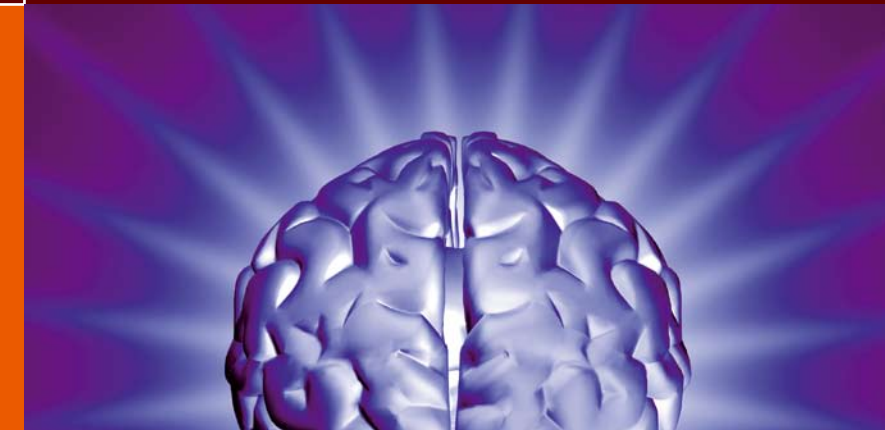
W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych **Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej**.

Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. W tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi portal internetowy poświęcony tematyce innowacyjnej [www.pi.gov.pl](http://www.pi.gov.pl), a także corocznie organizuje konkurs **Polski Produkt Przyszłości**. Przedstawiciele MSP mogą w ramach **Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw** uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego **Akademia PARP** ([www.akademiaparp.gov.pl](http://www.akademiaparp.gov.pl)) jest upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. Za pośrednictwem strony internetowej [web.gov.pl](http://web.gov.pl) PARP wspiera rozwój e-biznesu. W Agencji działa ośrodek sieci **Enterprise Europe Network**, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku.

PARP jest inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających MSP tj. **Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowej Sieci Innowacji i Punktów Konsultacyjnych**. Instytucje te świadczą nieodpłatnie lub wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu informacji, doradztwa, szkoleń oraz usługi finansowe. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są **Regionalne Instytucje Finansujące** (RIF).

			2011	2011		

## Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii




**Dariusz Trzmielak**  
**Szymon Byczko**

**Zagadnienia  
własności intelektualnej  
w transferze technologii**

Komplementarnymi elementami publikacji są:

1.1. Audycja audio: *Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii*

1.2. Audycja video: *Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy*

Komplementarne elementy dostępne są na Portalu Innowacji:  
[www.pi.gov.pl](http://www.pi.gov.pl)

# **Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii**

**Autorzy:  
Dariusz Trzmielak  
Szymon Byczko**

Łódź 2011

**Autorzy** dr Dariusz Trzmielak  
dr Szymon Byczko

**Recenzent** prof. dr hab. Edward Stawasz

**Rada Programowa** prof. dr hab. Jerzy Cieřlik, prof. dr hab. Jacek Guliński, prof. dr hab. Jan Koch, Elżbieta Księżek, dr inż. Karol Lityński, dr Krzysztof B. Matusiak (przewodniczący), Marzena Mażewska (sekretarz), dr Aleksandra Nowakowska, prof. dr hab. Edward Stawasz, dr Agnieszka Turyńska, dr Dariusz Trzmielak.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”.

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 2.1.3)

Publikacja Bezpłatna

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji  
<http://www.pi.gov.pl/>

Poglądy i tezy przedstawione w publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jedynie stanowiska Autorów.

ISBN 978-83-7633-054-9

Nakład: 1000 egz.

Wydanie I

**Przygotowanie do druku** Tomasz Gargula  
Open Mind

**Druk** Drukarnia MuruGumbel

# Spis treści

Wprowadzenie . . . . .	7
<b>1. Zarządzanie własnością intelektualną i transfer technologii.</b> . . . . .	11
1.1. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie . . . . .	19
1.2. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności naukowej i badawczej	23
<b>2. Strategie ochrony i prawne instrumenty w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej</b> . . . . .	29
2.1. Strategie ochrony własności intelektualnej w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy . . . . .	31
2.2. Prawne aspekty współpracy w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej . . . . .	33
2.2.1. Spółka cywilna . . . . .	34
2.2.2. Umowy kooperacyjne . . . . .	35
2.2.3. Spółki osobowe prawa handlowego . . . . .	36
2.2.4. Spółki kapitałowe . . . . .	38
2.2.5. Fundacje . . . . .	39
<b>3. Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej</b> . . . . .	43
3.1. Utwory . . . . .	45
3.2. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe . . . . .	47
3.3. Oznaczenia . . . . .	50
3.4. <i>Know-how</i> . . . . .	51
3.5. Inne dobra własności intelektualnej . . . . .	53
<b>4. Procedury i koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej</b> . . . . .	57
4.1. Procedury w ochronie własności intelektualnej . . . . .	59
4.2. Koszt ochrony i źródła finansowania własności intelektualnej . . . . .	62
<b>5. Proponowana dokumentacja dotycząca własności intelektualnej</b> . . . . .	67
5.1. Umowy o dokonanie wynalazku i wykonanie utworu . . . . .	69
5.2. Umowy przenoszące własność intelektualną na inne podmioty . . . . .	70
5.3. Najważniejsze zagadnienia umów licencyjnych . . . . .	70
5.4. Dokumenty o zachowaniu poufności . . . . .	73
Zakończenie . . . . .	75
Załączniki . . . . .	77
Bibliografia . . . . .	87
Wykaz rysunków, tabel i załączników . . . . .	89
Autorzy i opiekun merytoryczny . . . . .	90
Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu . . . . .	92



## Wprowadzenie

Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom opracowanie *Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii*. Jest to zebrane w pięciu punktach opracowanie zagadnień, dotyczących zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Wspólnym mianownikiem wszystkich omawianych części jest potrzeba ochrony własności dóbr niematerialnych, do jakich należą dobra intelektualne w postaci odkryć naukowych i coraz nowszych pomysłów technologicznych, wdrażanych następnie do gospodarki. Własność intelektualna jest zasobem zarówno przedsiębiorstwa, jak i ośrodków naukowo-badawczych. Przedsiębiorstwa tworzą zasoby, aby konkurować na rynku. Ośrodki naukowo-badawcze dodatkowo realizują swą misję prowadzenia badań naukowych i dokonywania odkryć służących społeczeństwu. Otwarcie rynków światowych i europejskich oraz wynikająca z niego międzynarodowa konkurencja powodują, że badania naukowe, wpływające na powstanie innowacji, znajdują się w centrum zainteresowania przedsiębiorstw. Fundamentalnym problemem w działalności instytucji innowacyjnej jest ochrona przed imitacją<sup>1</sup>. Uzyskanie patentu ogranicza konkurencję innych firm i zwiększa konkurencyjność dla instytucji, które poniosły nakłady na badania i rozwój oraz wytworzyły własność przemysłową. Regulacje dotyczące uzyskania patentu, wzoru przemysłowego i rejestracji wzoru przemysłowego będą odgrywać dużą rolę w sferze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Transfer technologii i *know-how* prowadzi do wykorzystania wiedzy w praktyce, wytworzenia nowych produktów i powstania nowych przedsiębiorstw. Ryzyko poniesienia porażki w wyniku wdrożenia technologii lub nowych produktów nierozłącznie wiąże się z komercjalizacją innowacji. Ryzyko może zostać skutecznie ograniczone między innymi przez właściwy wybór strategii ochrony własności intelektualnej.

Publikację *Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii* podzielono na pięć części: (1) zarządzanie własnością intelektualną i transfer technologii, (2) strategię ochrony i prawne instrumenty w tworzeniu i wykorzystaniu własności intelektualnej, (3) prawne

<sup>1</sup> A. Sznajder, *Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 118. Już w 1793 roku Jeremy Bentham napisał, że ochrona własności intelektualnej jest kluczem do konkurowania na rynku: „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 expenses in possession of a discovery [...] would be able to deprive him of all his deserved advantages, by selling at a lower price”. *European Innovation* 2005, s. 9.



aspekty ochrony własności intelektualnej, (4) procedury i koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej oraz (5) proponowana dokumentacja dotycząca własności intelektualnej.

W pierwszej części publikacji omówiono zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i działalności naukowo-badawczej. Autorzy starali się pokazać najistotniejsze różnice w podejściu do zadań związanych z ochroną własności intelektualnej w organizacjach, różniących się realizowanymi celami. Przedstawili również sposoby transferu technologii i powiązali je z problemami ochrony własności intelektualnej. W drugiej części, dotyczącej strategii ochrony i prawnych instrumentów w tworzeniu i wykorzystaniu własności intelektualnej, omówiono zastosowanie trzech rodzajów strategii licencjonowania – zakupu licencji (*license in*), udzielenia licencji (*licese out*) oraz łączenia licencji (*cross-licensing*) – a także formy prawne, służące do tworzenia i wykorzystywania własności intelektualnej. W kolejnej części związanej z prawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej wyjaśnia się pojęcia dobra własności intelektualnej na podstawie: utworów, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń i *know-how*. W rozważaniach autorzy szczególnie skupiają się na pojęciu własności przemysłowej i jej kategoriach. Czwarta część publikacji obejmuje aspekty związane z procedurami i kosztami ochrony własności intelektualnej. Zagadnienia dotyczące uzyskiwania praw ochronnych przedstawiono na przykładzie patentu, który stanowi wzór dla pozostałych postępowań związanych np. z uzyskiwaniem wzoru przemysłowego lub rejestracją wzoru przemysłowego czy znaku towarowego. Autorzy dodatkowo omawiają znaczenie kosztów ochrony własności intelektualnej i wskazują źródła finansowania powstawania i ochrony własności intelektualnej. W ostatniej części zaprezentowano dokumentację dotyczącą: umowy o dokonanie wynalazku i wykonania utworu, przenoszącej własność intelektualną na inne podmioty, umowy licencyjnej oraz oświadczenia zachowania poufności. Przedstawiona publikacja ukazuje korzyści, jakie przynosi zarządzanie ochroną praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, uczelni i innych organizacjach naukowo-badawczych w niezwykle szybko rozwijającej się i istotnej dla gospodarki dziedzinie komercjalizacji nowoczesnych technologii.





**ROZDZIAŁ 1**  
**Zarządzanie własnością intelektualną**  
**i transfer technologii**



Jednymi z wiodących czynników, które stanowią przyczynę bogactwa przedsiębiorstw na początku XXI wieku, są wiedza i nowe technologie. Wiedza obejmuje naukę i know-how – czyli dziedziny pracy intelektualnej. Technologie to praktyczne zastosowanie wiedzy, między innymi przez zwiększanie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw<sup>2</sup>. Tworzy i efekty pracy twórczej, które umożliwiają rozwiązanie pewnego problemu technicznego, składają się na własność intelektualną. Coraz szybciej pojawiające się nowe technologie, możliwości zastosowania badań naukowych w przedsiębiorstwie, powstanie **Ośrodków Innowacyjnego Biznesu (OIB)**, pomagających jednostkom naukowym w sprzedaży wyników prac badawczych lub we wspieraniu nowych firm, powstających na bazie uczelnianego *know-how*, wymuszają kompleksowe podejście do zarządzania badaniami i ich rozwojem<sup>3</sup>, w tym także zarządzania własnością intelektualną.

W gospodarce rynkowej istotne jest nie tylko to, czy wartości materialne i niematerialne są duże i generują zyski, ale również czy zasoby organizacji są lepsze niż konkurencji<sup>4</sup>, czy organizacja zachowuje płynność finansową, to znaczy, czy koszty badań są pokrywane z przychodów i pozwalają na dalszy rozwój organizacji. Umiejętne wykorzystanie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania własności intelektualnej w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach jest często jednym z głównych czynników, wpływających na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i rozwój przedsiębiorczości technologicznej. Zarządzanie dotyczy oceny możliwości ochrony patentowej, praw autorskich, form ochrony, form transferu technologii do przemysłu i komercjalizacji wiedzy, systemu uregulowań prawnych, umożliwiających ochronę wyników badań. Zarządzanie własnością intelektualną i jej praktyczne wykorzystanie powinny być rozważane na dwóch płaszczyznach: teraźniejszej (wpływającej na powstanie idei i technologii) oraz w perspektywie umożliwiającej kształtowanie cyklu życia technologii na rynku<sup>5</sup>. Idea, nowa technologia powinny być chronione, by nie zostały skopiowane i wprowadzone na rynek przez przedsiębiorstwo, które nie poniosło na przykład kosztów badań i rozwoju. Wybór strategii ochrony jest podstawowym sposobem osiągnięcia celów późniejszego wprowadzenia idei w postaci no-

<sup>2</sup> R.C. Dorf, T.H. Byers, *Technology ventures. From idea to enterprise*, Mc Graw Hill, New York 2005, s. 124-131.

<sup>3</sup> T.M. Nevens, G.L. Summe, B. Ustal, *Commercializing Technology: What the Best Companies Do*, [w:] K.B. Clark, S.C. Wheelwright, *The Product Development Challenge. Competing Through Speed, Quality and Creativity*, Harvard Business Review Book, Boston 1995, s. 384.

<sup>4</sup> L. Burgunder, *Legal Aspects of Managing Technology*, Thomson/Southwestern/West, Mason 2004, s. 4.

<sup>5</sup> R. Thomas, *New Product Development, Managing and Forecasting for Strategic Success*, John Wiley & Sons, New York 1993, s. 38.

wej technologii lub nowych produktów na rynek. Kształtowanie cyklu życia technologii lub nowego produktu na rynku to realizowanie zadań, umożliwiających ich inkubację, wprowadzenie, promocję i utrzymanie na rynku. Przygotowanie i wprowadzenie strategii ochrony własności intelektualnej wspiera te zadania. Strategia ochrony własności intelektualnej odpowiada na pytania: Czy chronić wyniki badań i nowe rozwiązania? Jak je chronić? Jakie koszty należy ponieść, by ich ochrona była skuteczna? Jaką przewagę konkurencyjną może uzyskać organizacja komercjalizująca innowacje? Wybrana strategia ochrony własności intelektualnej powinna ułatwić transfer wyników badań i nowych technologii do przedsiębiorstw. Zarządzanie własnością intelektualną, w skład której wchodzi zarządzanie prawami autorskimi i prawami do własności przemysłowej, jest zatem nierozłącznie związane z procesem komercjalizacji. Komercjalizacja i transfer technologii to proces wieloetapowy, a jednym z tych etapów jest określenie i zbudowanie strategii ochrony własności intelektualnej<sup>6</sup>.

Z tego punktu widzenia dyskusja o transferze technologii musi prowadzić do łączenia własności intelektualnej z rynkiem. Podstawę dla własności intelektualnej, występującej w procesie komercjalizacji, stanowią badania naukowe, w których dociekania teoretyczne prowadzą do uzyskania wyników badań, mogących stanowić źródło dla nowych rozwiązań aplikacyjnych<sup>7</sup>. Prawa autorskie i własność przemysłowa, na przykład w postaci wynalazku, znaku użytkowego, przemysłowego, towarowego, dają podstawy do zastosowania wiedzy, procesów, procedur i umiejętności w biznesie.

Transfer technologii jest powszechnie rozumiany jako przekazanie danych, informacji, wzorców, praktyk, procedur niezbędnych do konkurowania i kreowania wartości dodanej organizacji. Głodek i Gołębiowski<sup>8</sup> rozróżniają w warunkach rynkowych **transfer technologii pasywny**, w którym przedsiębiorstwo pozyskuje technologię ze źródeł zewnętrznych i nie prowadzi własnych prac badawczo-rozwojowych, oraz **aktywny**, gdy zakup licencji i wdrażanie technologii są wspomagane własnymi pracami badawczo-rozwojowymi. Gibson i Stiles odnoszą transfer

<sup>6</sup> D. Trzmielak, *Knowledge Transfer from Akademia to Business – Polish Perspectives*, [w:] M. van Geenhuizen, D.M. Trzmielak, D.V. Gibson, M. Urbaniak, *Value – Addend Partnering and Innovation in a Changing World. International Series on Technology Policy and Innovation*, Purdue University Press, West Lafayette 2009, s. 151-168.

<sup>7</sup> R. Romstadt, *Technology Choices and the New Discipline of Technology Commercialization*, [w:] S. A. Thore, *Technology Commercialization: DEA and Related Analytical Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation*, Kluwer Academic Publishers, Boston 2002, foreword.

<sup>8</sup> P. Głodek, M. Gołębiowski, *Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach*, Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Warszawa 2006, s. 11.

technologii do zakupu nowych rozwiązań w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz transfer najlepszych praktyk i innowacyjnych technologii w celu założenia nowej firmy<sup>9</sup>. Pierwszy może występować na przykład w formie udzielenia licencji czy przekazania praw do *know-how*. Drugi to transfer kreatywnych i innowacyjnych technologii w celu wdrożenia ich przez nowo utworzony podmiot gospodarczy.

Transfer technologii z sektora nauki do biznesu wynika również z rozwinięcia na uczelniach zadań komercjalizacji wyników badań. Uczelnie prowadzą badania, tworzą nowe technologie, by przedsiębiorstwa mogły je wykorzystać. W ten sposób przyczyniają się do sprzedaży własności intelektualnej i wdrożenia nowych technologii w biznesie. Lender<sup>10</sup>, analizując transfer technologii odbywający się na uniwersytetach, określa go jako przekazywanie metod i najlepszych praktyk, umożliwiających tworzenie nowych firm. Można rozszerzyć tę interpretację o uwzględnienie transferu informacji: transfer technologii to przekazanie informacji chronionej lub niechronionej. Wiederhold i wsp.<sup>11</sup> wskazują, że sposób i forma transferu własności intelektualnej determinują przyszłe dochody. Jeżeli transfer technologii ma się odbywać przez udzielenie licencji na wykorzystanie wynalazku przez inną organizację, to należy się zastanowić, jaki dochód i w jakich okresach przyniesie sprzedana licencja. W wypadku transferu technologii, w celu utworzenia nowej firmy, powstaje pytanie o wartość, jaką wnosi właściciel praw do technologii do przedsiębiorstwa. W praktyce można wycenić licencję lub wkład do nowej firmy na przykład na podstawie wartości odtworzeniowej kosztów prac badawczych, oceny potencjału ekonomicznego technologii, prognozy przyszłych przepływów gotówkowych generowanych po wdrożeniu nowego rozwiązania. Steenhuis i de Bruijn<sup>12</sup> definiują transfer technologii dość wąsko jako transfer specyficznej wiedzy.

Dworczyk i Szłasa<sup>13</sup>, omawiając rodzaje transferu technologii, nazywają je transferem technologii materialnych i niematerialnych. W definicji uwzględniają raczej to, co jest przekazywane, a nie skupiają się na

<sup>9</sup> D. Gibson i Ch. E. Stiles, *Technopolies, technology transfer and global network, entrepreneurship*, [w:] *Science Technology and Innovation Policy, Opportunity and Challenges for the Knowledge Economy*, red. P. Conceição, D. V. Gibson, M.V. Heitor I S. Shariq, Quorum Books, London 2000, s. 198.

<sup>10</sup> Ch. Lender, *University technology transfer through university business incubators and how they help start-ups*, [w:] *Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship*, red. F. Thérin, Edward Elgar, Cheltenham 2007, s. 164.

<sup>11</sup> G. Wiederhold, A. Gupta, E. Neuhold, *Offshoring and transfer of intellectual property*, 2007, March 5, s. 8, dostępny na SSRN: <http://ssrn.com/abstract=968562>.

<sup>12</sup> H.J. Steenhuis, E. de Bruijn, *Industrial development: does technology transfer work in the aircraft industry?*, [w:] *Management of Technology. New Direction in Technology Management*, red. M. H. Sherif, T. M. Khalil, Elsevier, Amsterdam 2007, s. 233.

<sup>13</sup> M. Dworczyk, R. Szłasa, *Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 163.



podmiocie sprzedającym i kupującym technologię. Z punktu widzenia prawnego w tym pierwszym przypadku przekazuje się jedynie pewien efekt działalności innowacyjnej (maszynę, produkt) – bez praw do dalszego, samodzielnego rozwijania i używania własności intelektualnej w nim zawartej, która pozostaje własnością uprawnionego. Wykorzystuje się tu klasyczne narzędzia prawne, służące przeniesieniu własności rzeczy. Transfer niematerialny polega na przeniesieniu nie tyle konkretnego obiektu, ile rozwiązania, pozwalającego na samodzielne działania oparte na danej technologii. Może to się odbyć przez przeniesienie praw do wynalazku, udzielenie licencji itp. Transfer dotyczy między innymi patentów, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych i *know-how*. Dlatego w pierwszym przypadku jest to przekazywanie na przykład środków produkcji, a w drugim między innymi dokumentacji lub usług. Proces transferu technologii zwykle obejmuje przemieszczenie nowych rozwiązań technologicznych z instytutów badawczych, uniwersytetów i jednostek badawczo-rozwojowych (B+R) w przedsiębiorstwach do odbiorców innowacji, jakimi mogą być firmy działające na rynku.

O skutecznym transferze technologii można mówić, gdy nastąpi komercjalizacja technologii. Inaczej mówiąc, rezultatem zastosowania technologii będą: powstanie produktu lub usługi wprowadzonych na rynek bądź usprawnienia w działalności przedsiębiorstwa, poprawiające pozycję konkurencyjną. Transfer technologii jest częścią procesu komercjalizacji, występuje pod postacią takich kanałów dystrybucji jak: firmy odpryskowe (*spin-off*, *spin-out*, *spin-in*), licencje, oraz pod postacią kanałów komunikacji: publikacji, seminariów i konferencji, programów wspierających transfer (np. programów edukacyjno-szkoleniowych), sieci współpracy. Podstawowe formy transferu technologii to: udzielenie licencji, przekazanie praw do *know-how* i utworzenie nowego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem własności intelektualnej. Utworzenie nowej firmy w celu realizacji transferu nowej technologii i wprowadzenia jej na rynek niesie za sobą najczęściej relatywnie większe koszty niż sprzedaż licencji. Koszty utworzenia nowej firmy są związane na przykład z zakupem technologii, *know-how*, formalnym założeniem przedsiębiorstwa (tj. rejestracją działalności gospodarczej, wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), uruchomieniem produkcji i sprzedaży oraz z zarządzaniem. Koszty udzielenia licencji są ograniczone między innymi do wyceny wartości ekonomicznej technologii, zgłoszenia i utrzymania ochrony własności przemysłowej i obsługi prawnej. Utworzenie

przedsiębiorstwa jest obarczone zatem większym ryzykiem porażki. **Podjęcie działalności gospodarczej, ze względu na wyższe koszty i ryzyko niepowodzenia, powinno przynosić większe dochody niż udzielenie licencji. W innym wypadku stanowi mniej efektywną formę transferu technologii.** Analiza dochodu i kosztów poszczególnych form transferu technologii są kluczowymi etapami w podejmowaniu decyzji odnośnie do wyboru strategii komercjalizacji w celu utworzenia nowej firmy lub udzielenia licencji<sup>14</sup>.

Zdolność do tworzenia własności intelektualnej i jej transfer w znacznym stopniu zależą od silnych podstaw wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce. Wiedzę i umiejętności wykorzystuje się do:

- rozwiązania dotychczas nierozwiązywalnego lub nierozpoznawalnego problemu,
- unowocześnienia procesu przez ominięcie niektórych etapów,
- zmiany komponentów technologii lub produktu i uzyskania skuteczniejszych rozwiązań,
- ulepszenia procesu produkcji przez dodanie nowych etapów,
- zaspokojenia nieuświadomionych potrzeb i potencjalnego popytu,
- zastosowania efektywniejszych parametrów technicznych,
- wprowadzenia rozwiązania, dającego nowe korzyści na rynku docelowym,
- posłużenia się wynikami badań, dającymi nieoczekiwane i pożądane na rynku rezultaty.

Transfer technologii może wystąpić również przy aliansach między organizacjami. Ten typ transferu może się pojawić w wypadku wystąpienia niepewności popytu i luki technologicznej. Alianse można uznać za elastyczny mechanizm w adopcji zmian w technologii i uzupełnianiu brakujących w organizacji zasobów i kompetencji. Umowy partnerskie, podział praw do własności intelektualnej pomiędzy partnerami będą miały kluczowe znaczenie we współpracy partnerów, bo prowadzą do komercjalizacji wspólnie budowanej wiedzy i transferu wspólnie wypracowanej technologii. Udzielenie licencji lub tworzenie wspólnego podmiotu wymaga ustalenia praw i zobowiązań każdej ze stron, kwestie dotyczące konstruowania takich powiązań omówiono w dalszej części pracy. Segil<sup>15</sup> zwraca uwagę, że badania i rozwój technologii, za-

<sup>14</sup> D. Trzmielak, S. Byczko, *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni*, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 91.

<sup>15</sup> L. Segil, *Intelligent business alliances: how to profit using today's most important strategic tool*, Three Rivers Press, New York 1996, s. 51.

kup licencji i związana z tym współpraca mogą wystąpić praktycznie w każdej fazie życia firmy.

Podczas tworzenia firmy, utrzymywania pozycji rynkowej i przy jej spadku zakup wyników badań, nowych metod, procesów lub licencji na nową technologię może być elementem wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Nie można wykluczyć współpracy pomiędzy organizacjami w celu stworzenia nowej technologii i wykorzystaniu jej przez oba podmioty bez przekazywania licencji i tworzenia nowego podmiotu, na przykład wspólne badania wdrożeniowe. Skuteczność zarządzania własnością intelektualną w celu wprowadzania innowacji na rynek zależy od identyfikacji zdolności organizacji do transferu technologii i komercjalizacji wiedzy<sup>16</sup>.

**Tworzona w organizacji własność intelektualna i występujący na jej podstawie transfer technologii powinny być odpowiednio zarządzane. Zadaniem tym mogą się zajmować OIB. Jednakże potrzebują one wiedzy z zakresu form własności intelektualnej, sposobów jej wykorzystania, strategii ochrony i oceny wartości ekonomicznej oraz umiejętnościami wykorzystania wszystkich tych składników do realizowania celów jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw (na przykład do polepszenia sytuacji ekonomicznej, zwiększenia udziału w rynku, polepszenia wizerunku na rynku, zbudowania zasobów produkcyjnych, finansowych, personalnych, technologicznych, polepszenia sytuacji konkurencyjnej i rozwoju rynków).** Kwestionariusz, służący do identyfikacji zdolności organizacji do transferu technologii i/lub komercjalizacji wiedzy w OIB, przedstawiono w tabeli 1. Pozwala on pogłębić wiedzę na temat barier, które mogą się pojawić podczas realizacji transferu własności intelektualnej. Kwestionariusz pomaga zidentyfikować najczęstsze problemy wydłużające proces komercjalizacji lub utrudniające późniejszą współpracę pomiędzy np. licencjodawcą a licencjobiorcą po wdrożeniu technologii na rynku. Umieszczono w nim cztery grupy pytań: strategiczne (odpowiedzi pozytywne pozwalają rozpocząć prace związane z transferem technologii), dotyczące ochrony własności przemysłowej (odpowiedzi pozytywne wskazują obszar, na którym można zbudować przewagę konkurencyjną) dotyczące praw autorskich i majątkowych (odpowiedzi negatywne sygnalizują czynności, jakie należy jeszcze podjąć, by trans-

fer technologii nie napotkał na bariery) oraz pytania dotyczące wiedzy, jaką OIB powinny posiadać lub zdobyć, w celu skutecznego zarządzania własnością intelektualną.

**Tabela 1.** Kwestionariusz identyfikacji zdolności do transferu technologii i/lub komercjalizacji wiedzy.

Charakterystyczne cechy transferu	Tak	Nie	Nie dotyczy
<i>Pytania strategiczne</i>			
1. Czy zidentyfikowano, co będzie podstawą transferu?			
2. Czy istnieją restrykcje dotyczące przedmiotu transferu?			
<i>Pytania dotyczące formy przedmiotów własności przemysłowej</i>			
3. Czy transfer własności intelektualnej jest chroniony patentem?			
4. Czy transfer własności intelektualnej jest chroniony wzorem użytkowym?			
5. Czy transfer własności intelektualnej jest chroniony wzorem przemysłowym?			
<i>Pytania dotyczące praw autorskich i majątkowych</i>			
6. Czy w transferze technologii lub komercjalizacji wiedzy uczestniczy wielu właścicieli praw do własności intelektualnej?			
7. Czy uregulowano prawa autorskie i prawa majątkowe do składników własności intelektualnej?			
8. Czy istnieje umowa, określająca podział praw do własności intelektualnej pomiędzy wieloma uczestnikami transferu?			
9. Czy uregulowano kwestie wynagrodzenia autorów własności intelektualnej?			
<i>Pytania dotyczące wiedzy o transferze technologii</i>			
10. Czy oceniono koszty i przychody z poszczególnych form transferu technologii (np. udzielenia licencji lub wniesienia własności intelektualnej do przedsiębiorstwa)?			
11. Czy są znane metody oceny wartości ekonomicznej składników własności intelektualnej?			
12. Czy rozważano korzyści i wady z wyboru poszczególnych strategii transferu technologii? właścicieli praw do własności intelektualnej?			

Źródło: Opracowanie własne.

## 1.1. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Zarządzanie własnością intelektualną w instytucjach naukowych i badawczych, a także w przedsiębiorstwie różni się w kilku obszarach. Należą do nich:

- cele organizacji,
- personel włączony w proces ochrony własności intelektualnej,
- dominujące formy transferu technologii i komercjalizacji wyników badań,
- rodzaje badań prowadzonych w organizacji.

W przedsiębiorstwach przeważają cele biznesowe, dlatego zarządzanie własnością intelektualną uwzględnia przede wszystkim utrzymanie

i rozwój rynków (na przykład usług, produkcji, technologii, produktów) kapitałowego, krajowego i międzynarodowego. Pojawienie się innowacji w każdej postaci<sup>17</sup> budzi wątpliwość, czy tę własność intelektualną można skomercjalizować. Możliwości komercjalizacji lub jej brak decydują o formie podejmowania działań związanych z ochroną własności intelektualnej. W wypadku braku potencjału rynkowego dla komercjalizacji, zarządzanie własnością intelektualną powinno odnosić się do zabezpieczenia jej wewnątrz przedsiębiorstwa w celu ewentualnego późniejszego wykorzystania.

Pojawienie się możliwości komercjalizacji technologii powinno skłonić do przeprowadzenia analizy wartości ekonomicznej, aby oszacować wartość rynkową jej składników. W zależności od wartości rynkowej na przykład urządzeń, technologii, procesów, podejmuje się decyzje, jakie koszty przedsiębiorstwo może ponieść w związku z ochroną innowacji. Wartość rynkowa innowacji wymusza też rozważenie kolejnej, ważnej z punktu widzenia zarządzania własnością intelektualną kwestii: na jakich rynkach (krajach) rozwiązanie powinno uzyskać ochronę? Przedsiębiorca zarządza własnością intelektualną, by zbudować przewagę konkurencyjną. Do tego zadania może wykorzystywać narzędzia w postaci różnych form ochrony, takich jak patenty, wzory zarejestrowane, prawa autorskie, informacje poufne.

Patent chroni przed kopiowaniem, naśladownictwem, ale wiąże się również z przedstawieniem i wyjawieniem pomysłu w opisie wniosku. Dlatego patentowanie powinno być pochodną decyzji, dotyczącej strategii komercjalizacji. Wejście z nową technologią lub nowym produktem na rynki zagraniczne powinno być poprzedzone na przykład zgłoszeniem wniosku o patent na planowanych rynkach aktywności produkcyjnej lub handlowej firmy. Decyzje dotyczące wyboru formy, rynków i czasu ochrony powinny przede wszystkim zabezpieczać składniki własności intelektualnej z punktu widzenia konkurencyjności. Konkurencyjność firmy jest kształtowana nie tylko przez samo posiadanie patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego, ale również kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo w związku z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony. Dlatego analiza zakresu geograficznego ochrony i czasu ochrony są bardzo istotne zarówno z punktu widzenia strategii ochrony własności intelek-

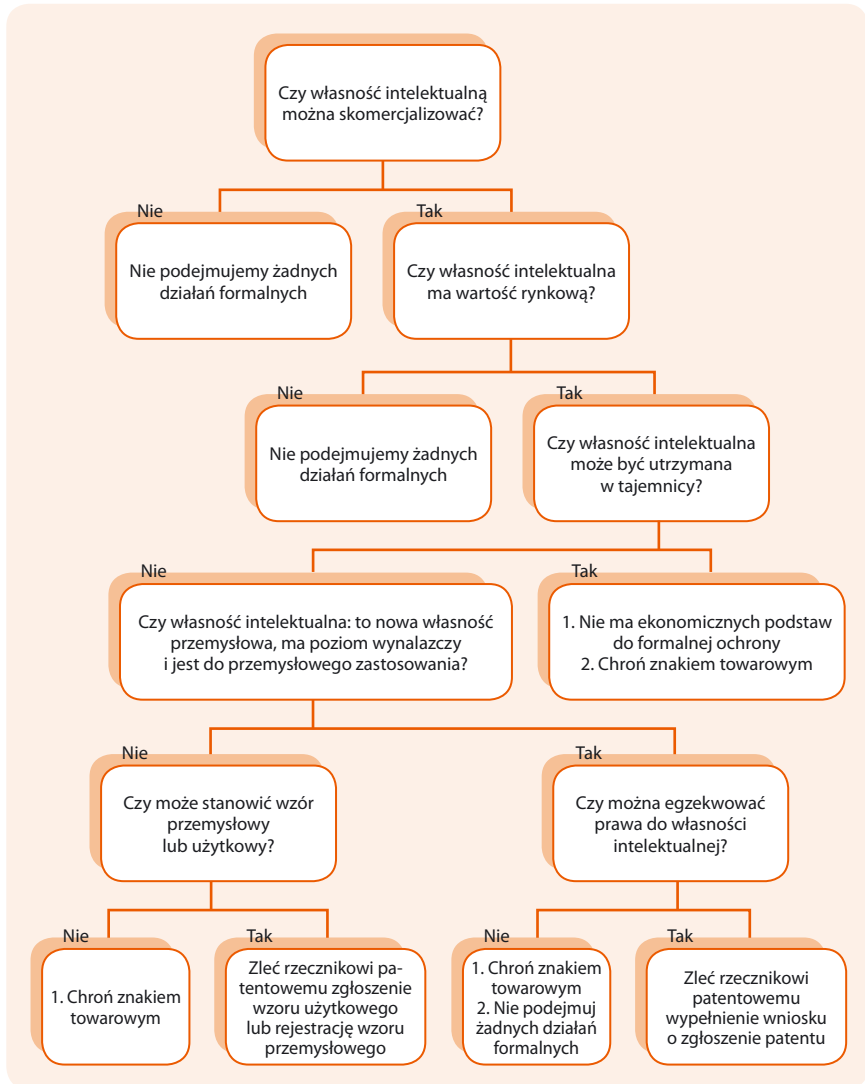
<sup>17</sup> Jak np.: urządzeń, procesów, programów komputerowych, źródeł i obiektów kodów, rysunków graficznych, baz danych, broszur, podręczników, materiałów informacyjnych i promocyjnych, animacji i prezentacji komputerowych, informacji handlowych, dokumentacji projektowych i produkcyjnych, diagnozy, prognozy, analizy, mierników, używanych nazw, domen, wyhodowanych sztucznie szczepów bakterii, roślin uzyskanych w sztuczny sposób, uzyskanego sztucznie materiału mikrobiologicznego i innych produktów.

tualnej, jak i strategii konkurencyjności. Ochrona patentowa na mniejszej liczbie rynków (krajów) niż przyszła działalność operacyjna organizacji oznacza pogorszenie pozycji konkurencyjnej. Z kolei utrzymywanie patentu na rynkach (krajach), na których przedsiębiorstwo nie będzie prowadzić żadnej działalności oznacza ekonomicznie nieuzasadnione koszty. Planowanie ochrony własności intelektualnej na rynkach jest jednym z czynników, określających konkurencyjność przedsiębiorstwa. Ochrona własności intelektualnej powinna opierać się również na zabezpieczeniu przed kopiowaniem kluczowych korzyści dla nabywców (ryнку docelowego). Korzyści dla rynku (nabywców) z zastosowania nowego preparatu do mycia naczyń w zmywarkach nie muszą wynikać z postrzegania nowego składnika chemicznego, ale z wyczuwania innego, przyjemnego zapachu. Dlatego kolejną kwestią, którą powinien rozważyć przedsiębiorca, podejmując decyzję o wyborze formy ochrony, jest: czy nowość może być utrzymana w tajemnicy? Utrzymanie innowacji w tajemnicy przed podmiotami i osobami poza przedsiębiorstwem jest kolejnym kluczowym elementem strategii zarządzania własnością intelektualną. Brak możliwości utrzymania własności intelektualnej w tajemnicy, wynikający na przykład ze strategii transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (np. udzielenie licencji, utworzenie nowej firmy), wymusza analizę nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowego zastosowania (kryteria dotyczące zdolności patentowej) w celu zgłoszenia do ochrony. Spełnienie wszystkich trzech kryteriów oceny zdolności patentowej pozwala rzecznikowi patentowemu złożyć wniosek patentowy. Zanim podejmie się decyzję związaną z ochroną patentową na wybranych rynkach, powinno się jeszcze ocenić możliwości egzekucji praw do patentu w wypadku ich naruszenia. Patent chroni własność intelektualną (dokładnie przemysłową) w określonym czasie i kraju. Ochrona patentowa zależy od opłat dokonanych dla ochrony na danym rynku (kraju). Jej koszt ponosi przedsiębiorstwo. Dlatego ponoszenie kosztów ochrony patentowej jest ekonomicznie uzasadnione w sytuacji polepszenia pozycji konkurencyjnej przez zablokowanie dostępu do rynku dla konkurencji. Uzyskanie patentu sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje monopolistyczną pozycję na wykorzystanie własności intelektualnej w danych krajach, gdzie patent został udzielony i jest opłacany. Powinno się ponosić i utrzymywać opłaty patentowe na wybranych rynkach, jeśli istnieją możliwości egzekwowania praw do własności intelektualnej. Schemat podejmowania decyzji w przedsię-

biorstwie, dotyczący ochrony własności intelektualnej, przedstawiono na rysunku 1.

**Reprezentanci OIB, doradzając w zakresie zarządzania własnością intelektualną, wyraźnie powinni identyfikować cele organizacji, dla której świadczą usługi. Cele organizacji, strategie (np. rozwoju rynków – krajowy, międzynarodowy) i koszty ochrony własności intelektualnej leżą u podstaw decyzji, dotyczących zakresu i czasu ochrony własności.**

**Rysunek 1.** Schemat podejmowania decyzji, dotyczący ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Biotechnology IP Management Manual*, Spruson & Ferguson, Australia–New Zeland 2001, s. 98.

## 1.2. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności naukowej i badawczej

W organizacji naukowo-badawczej główne cele często różnią się od tych w przedsiębiorstwie. Uczelnie i instytuty naukowo-badawcze nie skupiają się przede wszystkim na działalności gospodarczej. Do wiodących celów można zaliczyć na przykład:

- kształcenie,
- wyposażanie w wiedzę i umiejętności,
- prowadzenie badań naukowych,
- popularyzowanie i upowszechnianie nauki,
- rozwijanie kontaktów społecznych i gospodarczych,
- komercjalizację innowacji.

Uzyskiwanie nowych wynalazków lub innowacji w wyniku prac naukowo-badawczych nie musi prowadzić do komercjalizacji. Jednak współpraca z przemysłem jest ważna. Utrzymanie się w naukowo-badawczej czołówce wymusza na ośrodkach naukowo-badawczych realizowanie zadań, które przynoszą również konkretne wartości dla współpracującego przemysłu<sup>18</sup>. Zarządzanie własnością intelektualną jest podporządkowane w pierwszej kolejności celom naukowym, badawczym i dydaktycznym, takim jak uzyskiwanie dużej liczby często cytowanych publikacji, tworzenie nowej wiedzy, realizowanie dydaktyki na wysokim poziomie oraz osiągnięcie przez pracowników naukowych stopni naukowych.

Komercjalizacja wyników badań naukowych pozwala na konkurowanie na arenie międzynarodowej oraz na uzyskiwanie zleceń z przemysłu, które zwiększają jakość kadry. Podejmowanie przez ośrodki naukowo-badawcze badań naukowych powinno przynosić również przychody, by w ten sposób mogły być finansowane kolejne badania i zwiększane możliwości prowadzenia poszukiwań naukowych. Dlatego, już na etapie podejmowania badań, należy przeprowadzić ocenę zdolności do skomercjalizowania ich wyników. Ocena zdolności do skomercjalizowania wyników badań<sup>19</sup> nie blokuje publikacji i prac naukowych, pozwala natomiast na wskazanie potencjalnego, przemysłowego zastosowania, możliwości transferu technologii i przeniesienia *know-how* do praktyki. Publikacje oparte na własności intelektualnej, które mają potencjał ko-

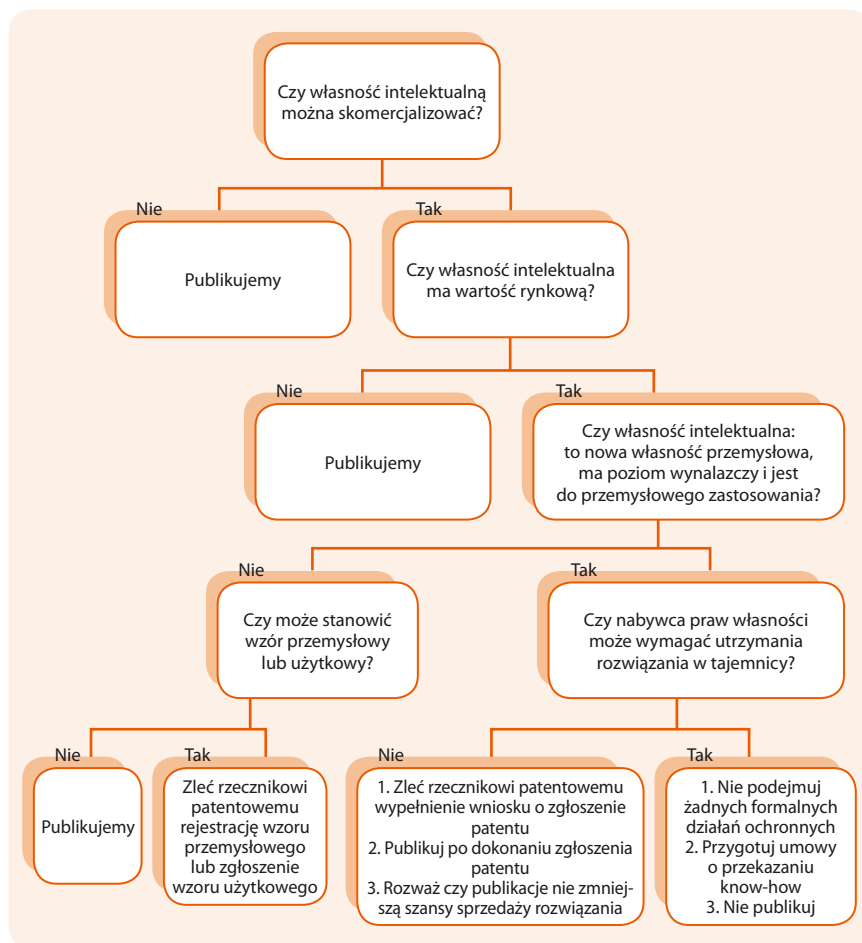
<sup>18</sup> J.G. Wissema, *Uniwersytet trzeciej generacji uczelnia XXI wieku*, Zante, Wrocław 2009, s. 39.

<sup>19</sup> Wyniki badań uzyskuje się m.in. podczas pracy naukowej, mogą być w formie: schematów, opisów procesów i procedur, uzyskanego rezultatu w eksperymencie, danych statystycznych.



mercyjny, powinny zostać podporządkowane planom komercjalizacji, ponieważ w odwrotnym przypadku komercjalizacja jest trudniejsza. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej (w postaci patentu lub umów o zachowaniu tajemnicy) po publikacji jest praktycznie niemożliwe. Naukowiec interpretuje wnioski z uzyskanych wyników badań i na ich podstawie podejmuje kroki w kierunku zastosowania na rynku. Jednocześnie powinien on rozpocząć proces uzyskania ochrony własności intelektualnej, by mieć większą szansę na transfer technologii i komercjalizację wyników badań. Patent, wzór użytkowy i wzór przemysłowy są przede wszystkim narzędziami ochrony własności intelektualnej dla tych, którzy zamierzają ją wykorzystać do celów biznesowych. Potrzeby przedsiębiorcy i naukowca są najczęściej różne. Przedsiębiorca podejmuje decyzje związane z uzyskaniem ochrony na przykład patentowej na rynkach swojej działalności, analizując koszty i potencjalne przychody. Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie jest pochodną ścieżki komercjalizacji. Naukowiec realizuje w swojej pracy zawodowej cel naukowy i zgłasza wniosek o ochronę patentową, kierując się również potrzebami parametryzacji podstawowych jednostek naukowych uczelni lub instytutów badawczych. Jednakże powinien on pamiętać, że **przedsiębiorca zainteresuje się zakupem patentu, uzyskaniem licencji na rozwiązanie przemysłowe, jeśli będzie miał możliwości skutecznego konkurowania na rynku.** Wprowadzanie innowacyjnych wyników badań może przynieść bardzo dużo korzyści dla przedsiębiorcy i nabywców nowych produktów, ale rezultaty ekonomiczne determinują główny cel działalności przedsiębiorstwa. **Ważnym zadaniem podczas podejmowania przez naukowców decyzji o ochronie patentowej jest wiedza o potrzebach przedsiębiorców, sposobie wykorzystania przez nich własności intelektualnej, potencjalnych ścieżkach komercjalizacji i związanych z nią scenariuszach ochrony nowości.** Działania zmierzające do ochrony własności intelektualnej powinno się poprzedzić oceną potencjalnych odbiorców nowej technologii i nowego produktu, rynków (np. krajów), na których istnieją możliwości wprowadzenia innowacji, ścieżek ochrony na podstawie analizy potencjalnych transakcji: sprzedaży, przekazania praw, wniesienia praw, udostępnienia, udzielania licencji. Prawidłowy transfer technologii i komercjalizacja wiedzy mogą się odbywać po zidentyfikowaniu potencjalnego odbiorcy, jego rynku i potrzeb. Ścieżkę decyzyjną, dotyczącą ochrony własności intelektualnej w ośrodkach naukowo-badawczych, przedstawiono na rysunku 2.

**Rysunek 2.** Ścieżka decyzyjna dotycząca ochrony własności intelektualnej w ośrodkach naukowo-badawczych.



Źródło: Opracowanie własne.

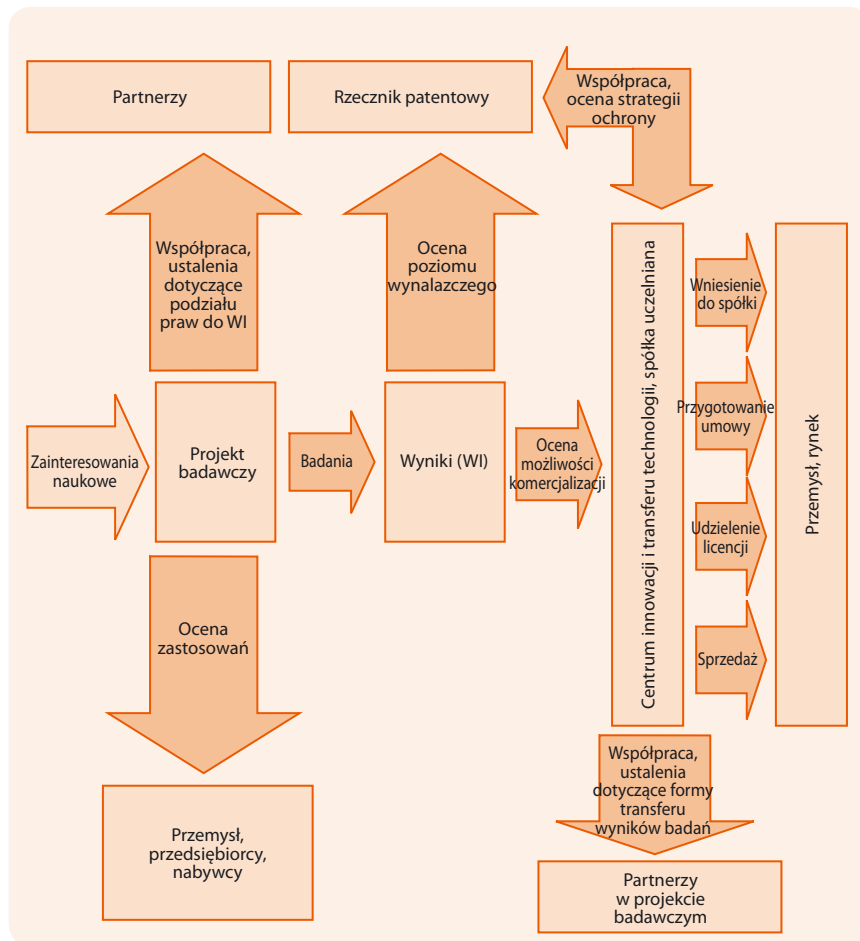
Prowadzenie badań naukowych wymaga wiedzy, zasobów personalnych, finansowych i infrastruktury. Aby uzyskać innowacyjne wyniki badań, często potrzebne są partnerstwo i współpraca pomiędzy organizacjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Dlatego podmioty naukowo-badawcze poszukują sponsorów badań (publicznych i prywatnych), prowadzą wspólnie badania (z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, naukowymi i z przemysłem), budują konsorcja badawcze lub tworzą strategie partnerstwa w celu generowania własności intelektualnej dla podniesienia poziomu wiedzy lub wdrożenia jej na rynek. Transfer technologii odbywa się nie tylko dzięki dobremu pomysłowi wynalazcy, ale często jest wynikiem pracy zespołu i przygotowania koncepcji wdrożenia idei na rynek.

Partnerstwo dla wspólnych badań naukowych jest strategią łączenia zasobów. Może polegać też na zbudowaniu sieci powiązań pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem i administracją publiczną. Współdziałanie tych trzech sfer ułatwia rozwój i funkcjonowanie nowych firm oraz przyczynia się do wdrożenia technologii i wykorzystania w praktyce wyników badań. Wspólne programy badawcze powodują powstawanie problemu ustalenia podziału praw do własności intelektualnej już na etapie przygotowania projektu badawczego. Partnerzy powinni ustalić: zobowiązania w projekcie badawczym, podział rezultatów badań naukowych (np. prawo do własności przemysłowej, sposób przekazania praw autorskich) i sposób ich wykorzystania w przyszłości.

W zarządzaniu własnością intelektualną w organizacjach naukowo-badawczych dużą rolę odgrywają rzecznik patentowy, centra innowacji i transferu technologii oraz spółki stworzone w celu transferu technologii i wyników badań do przemysłu. Ośrodki Innowacyjnego Biznesu na uczelniach (np. uczelniane centra innowacji i transferu technologii) lub przy ośrodku naukowo-badawczym (np. spółki celowe) mają szereg zadań<sup>20</sup> związanych z realizacją procesu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Dobra współpraca pomiędzy naukowcem, rzecznikiem patentowym oraz reprezentantem IOB jest kluczowa w przeprowadzeniu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zarządzanie wynikami badań w celu ich komercjalizacji jest zbyt kompleksowym zadaniem, aby naukowiec lub pracownik OIB samodzielnie skomercjalizował wyniki badań. Forma, czas, zakres ochrony i potrzeby rozszerzenia rynków (krajów), na których wymagana może być ochrona własności intelektualnej, powinny być ustalane po ocenie zastosowań wyników badań, określeniu strategii ochrony oraz przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem wyników badań lub udzieleniem licencji. Zadania w zarządzaniu wynikami badań i własnością intelektualną w jednostce naukowo-badawczej oraz dla OIB i rzecznika patentowego przedstawiono na rysunku 3.

<sup>20</sup> Zadanie dotyczy: oceny możliwości komercjalizacji, w tym oszacowania potencjału rynkowego dla wyników badań, określenia najlepszej formy transferu powstałej technologii i uzyskanych wyników badań, oszacowania barier w przekazaniu wyników badań do przemysłu, przygotowania umowy o udzielenie licencji, przekazania *know-how*, przygotowania umowy o zachowaniu tajemnicy, sprzedaży wyników badań, przygotowania organizacji do wniesienia własności intelektualnej do spółki.

**Rysunek 3.** Zadania w zarządzaniu wynikami badań i własnością intelektualną (WI) w jednostce naukowo-badawczej **oraz dla OIB i rzecznika patentowego.**



Źródło: Opracowanie własne.



**ROZDZIAŁ 2**  
**Strategie ochrony i prawne instrumenty**  
**w tworzeniu i wykorzystywaniu**  
**własności intelektualnej**



## 2.1. Strategie ochrony własności intelektualnej w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy

Podstawą budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa są jego zasoby, umiejętności i kompetencje. Im bardziej unikatowe, rzadkie i trudne do imitowania, tym bardziej wartościowe z punktu widzenia osiągnięcia przewagi konkurencyjnej<sup>21</sup>. Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy są powiązane ze strategiami ochrony własności intelektualnej, które zmierzają do zbudowania, utrzymania i wykorzystania zasobów technologicznych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa lub innej organizacji oraz otoczenia, w jakim one działają.

Rozwój strategii transferu technologii jest konsekwencją rozwoju modelu lub modeli komercjalizacji na danym rynku. Do strategii transferu technologii z ośrodków naukowo-badawczych do biznesowych zalicza się strategię:

- licencjonowania,
- aliansów strategicznych,
- tworzenia firm technologicznych (np. *spin-off*, *spin-out*, *spin-in*, *start-up*),
- tworzenia firm joint venture.

Strategie licencjonowania są najczęściej wykorzystywane w celu wdrożenia technologii na rynek przez sprzedaż, wymianę lub zakup własności intelektualnej. Strategie te służą transferowi technologii i komercjalizacji nauki, a w wypadku już skomercjalizowanej technologii są elementem rozwoju zasobów technologicznych, produktu i rynku. Licencjonowanie ukierunkowane na rozwój rynku stanowi również element strategii internacjonalizacji. Można wyróżnić strategię **udzielenia i zakupu** licencji (*license out & in*)<sup>22</sup> oraz połączenia licencji (*cross-licensing*). Połączenie licencji jest w rzeczywistości łączeniem własności intelektualnej między organizacjami. *Cross-licensing* jest najbardziej skuteczny w sytuacji, gdy istnieje duża liczba patentów związanych z jednym produktem, których właścicielami jest wiele organizacji. Połączenie własności intelektualnych zmniejsza ryzyko naruszenia praw do patentu<sup>23</sup>, zmniejsza również koszty transakcyjne i skraca cykl uczenia się o zastosowaniu w dziedzinach nauki i przemyśle. W aspekcie prawnym, *cross-licensing* może mieć

<sup>21</sup> K. Oblój, *Tworzywo skutecznych strategii*, PWE, Warszawa 2002, s. 13; C.K. Prahalad, G. Hamel, *Przewaga konkurencyjna jutra*, Business Press, Warszawa 1999, s. 14.

<sup>22</sup> R.C. Megantz, *How to license technology*, Wiley 1996, s. 2-4.

<sup>23</sup> K. Motohashi, *Licensing or not licensing? An empirical analysis of the strategic use of patents by Japanese firms*, „Research Policy” 2008, Vol. 37, s. 1548-1555.



postać wspólnego zgłoszenia kilku wynalazków opisaną w art. 34 Prawa własności przemysłowej, współuprawnienia z patentu (patrz art. 72 teŝże Ustawy) albo wzajemnego udzielenia licencji.

Strategia udzielania, zakupu lub łączenia licencji moŝe wynikać z następujących czynników:

- funkcji, jaką pełnią w otoczeniu rynkowym na przykład uniwersytety, instytuty badawcze oraz organizacje naukowe (*license out*),
- braku kompetencji do wdraŝania własności intelektualnej przez tworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa (*license out*),
- ryzyka rynkowego (*license out*),
- braku zasobów do prowadzenia badań naukowych (*license in*),
- braku kompetencji do rozwijania zasobów organizacji (*license in*),
- braku zasobów do prowadzenia kompleksowych badań (*cross-licensing*),
- bardzo skomplikowanych etapów tworzenia prototypu (*cross-licensing*).

Organizacje udzielają licencji na własność intelektualną (np. patent) lub przekazują *know-how* na podstawie umowy (strategia przekazania *know-how* stanowi szczególny rodzaj strategii licencjonowania). Zatem umowa o przekazaniu *know-how* jest równieŝ podstawą do przeprowadzenia transferu. Przyjęcie strategii licencjonowania nie oznacza zajmowania się wyłącznie badaniami, a bardziej skupia się na zadaniach, do których organizacja ma większe kompetencje. Strategia licencjonowania moŝe teŝ zostać wybrana ze względu na nieakceptowanie większego ryzyka rynkowego związanego z wdraŝaniem własności intelektualnej na rynek przez tworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa.

Strategia tworzenia firm technologicznych, która moŝe pozwalać na zajęcie się wdraŝaniem wyników badań i technologii przez powiązany podmiot gospodarczy, stanowi kolejną strategię transferu nowych technologii do biznesu. Jest ona bardzo silnie skorelowana ze strategią licencjonowania. Polega na przekazaniu własności intelektualnej (równieŝ w postaci licencji lub *know-how*) odrębnemu podmiotowi w zamian za udziały. Nowa firma, dzięki wykorzystaniu praw do własności intelektualnej jednostki macierzystej, przejmuje funkcję wdraŝania technologii na podstawie bezpośrednio zastosowanej technologii lub wyników badań w przemyśle (sprzedaŝ) lub produkcji.

Strategie licencjonowania i tworzenia firm technologicznych zakładają powstawanie własności intelektualnej, a następnie jej transfer i komercjalizację w zamian za opłaty lub udziały. Nowe technologie powstają

gii w postaci aliansów strategicznych występuje w wypadku współpracy i wspólnych działań partnerów, na podstawie których zostaje wytworzona własność intelektualna.

Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy mogą również wynikać ze strategii przedsiębiorstwa, gdy strategią rozwoju przedsiębiorstwa jest strategia B+R lub internacjonalizacji. Jeżeli przedstawiciele firmy są przekonani, że kreowanie zaawansowanych technologii lub technologii i nowych produktów stanowi jej znaczącą kompetencję, to transfer technologii jest narzędziem do tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Efektem wprowadzenia strategii transferu technologii może być wdrożenie nowej lub udoskonalonej technologii, nowego produktu, a w wyniku tego utworzenie nowego biznesu<sup>24</sup>, samodzielnie lub z innym przedsiębiorstwem. Tworzenie wspólnego przedsiębiorstwa ma łączyć zasoby i ograniczać ryzyko na przykład ekspansji na nowe rynki, w tym rynki międzynarodowe.

Każda ze strategii, ujmowanych jako koncepcja z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, wymaga odpowiedniego aparatu prawnego do jej realizacji i zabezpieczenia. Oczywiście inne instrumenty prawne służą zabezpieczeniu własnej, wytworzonej wewnątrz przedsiębiorstwa własności intelektualnej, a inne – sytuacji jej nabycia z zewnątrz, czy to na zasadzie zlecenia rozwiązania problemu podmiotowi zewnętrznemu, czy też prostego uzyskania licencji. Narzędzia prawne są odmienne nie tylko ze względu na źródło pochodzenia własności intelektualnej, ale także ze względu na charakter tych dóbr: inaczej chroni się wynalazki, inaczej twory w rozumieniu prawa autorskiego, jeszcze inaczej tajemnicę przedsiębiorstwa czy samo *know-how*. Strategia przyjmuje więc postać prawnie wyznaczonych ścieżek ochrony, które zostaną omówione poniżej.

## 2.2. Prawne aspekty współpracy w tworzeniu i wykorzystywaniu własności intelektualnej

W procesie tworzenia i wykorzystywania własności intelektualnej istotny jest proces organizowania współpracy między większą liczbą podmiotów. Daje to możliwość nie tylko koncentrowania kapitału lub wiedzy, ale również – co także jest bardzo istotne w tej dziedzinie – podziału ryzyka

<sup>24</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.

pomiędzy większą liczbę podmiotów. W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane możliwe narzędzia współpracy pomiędzy podmiotami procesu tworzenia i komercjalizacji technologii. Instrumenty prawne obejmują zarówno umowy o charakterze czysto zobowiązaniowym (konsorcjum, spółka cywilna), jak i umowy tworzące nowe podmioty o różnym stopniu złożoności (spółki, fundacja).

### 2.2.1. Spółka cywilna

Spółka cywilna jest najprostszym i najłatwiej dostępnym narzędziem, służącym koncentracji działań większej liczby podmiotów. Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego w ramach umowy spółki, wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być sporządzona na piśmie, ale niezachowanie tej formy nie powoduje nieważności – praktyka i orzecznictwo sądowe znają przypadki umów spółek cywilnych zawartych ustnie lub przez same działania wspólników. Stworzenie spółki cywilnej powoduje powstanie wspólnoty majątkowej pomiędzy wspólnikami: to, co wnoszą oni do spółki, stanowi ich współwłasność łączną. Za zobowiązania związane ze wspólnymi działaniami wspólnicy odpowiadają solidarnie, uczestniczą w zyskach w równych częściach, są zobowiązani do równego pokrywania ewentualnych strat. Podczas podejmowania decyzji zasadą jest jednomyślność. Z powodu łatwości wypowiedzenia umowy spółki, należy uznać ją za dość nietrwałą konstrukcję.

Spółka cywilna nie stanowi podmiotu prawa, w obrocie występują wyłącznie jej wspólnicy. Nie jest ona także przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka cywilna stanowi atrakcyjne narzędzie dla wczesnego etapu podejmowanych działań innowacyjnych. Nie wymaga szczególnej formy prawnej, rejestracji ani wysokich wkładów. Gwarantuje natomiast stronom umowy wspólnotę uzyskiwanych rozwiązań lub praw do własności intelektualnej. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na mechanizm podejmowania decyzji oraz niestabilność, w spółce powinno panować duże zaufanie i porozumienie między wspólnikami.

Natomiast należy stanowczo odradzić wykorzystywanie spółki cywilnej jako narzędzia do prowadzenia rozbudowanej działalności gospodarczej.

(jednomyślność), nietrwałość, surowa odpowiedzialność wspólników (odpowiadają za całość zobowiązań spółki, bez ograniczeń, majątkiem osobistym). Dlatego też w momencie osiągnięcia większych rozmiarów prowadzonej działalności należy skorzystać z regulacji zawartej w art. 551 §2 Kodeksu spółek handlowych, który umożliwia przekształcenie spółki cywilnej w dowolną spółkę prawa handlowego.

**Powyższe rozważania pozwalają na sformułowanie kilku wniosków dla OIB. Po pierwsze, spółka cywilna może zapewnić organizację współpracy i prowadzi do powstania wspólności projektów innowacyjnych od samego początku ich generowania. Po drugie, jest to tani i prosty sposób łączenia wysiłków kilku osób. Po trzecie, istotne jest dokładne określenie momentu, w którym działalność z wykorzystaniem spółki cywilnej staje się zbyt duża lub zbyt ryzykowna dla tej formy prawnej, w celu doradzenia przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego.**

### 2.2.2. Umowy kooperacyjne

Umowy kooperacyjne obejmują swoim zakresem cały szereg typów umów o trwałe współdziałanie. Najczęściej dotyczą one przedsiębiorców<sup>25</sup>. Umowy kooperacyjne są zazwyczaj umowami nienazwanymi, czyli nieuregulowanymi w przepisach prawa, a tworzonymi na potrzeby obrotu na podstawie generalnego upoważnienia z art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego. Umowa będzie oparta na ogólnych zasadach zobowiązań wskazanych w Kodeksie cywilnym, ale prawa i obowiązki stron będą odpowiadały konkretnym potrzebom przedsięwzięcia. Współpraca może dotyczyć nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale także wymiany doświadczeń, podziału sfer działania, prac naukowo-badawczych itp. Zawarcie tego typu umowy możliwe jest wtedy, gdy cele stron są komplementarne, ale nie wspólne (przy wspólnym celu typowym narzędziem współpracy jest spółka). Kooperacja obejmuje więc te sytuacje, w których każdy z partnerów realizuje inne działania, zaspokajając w ten sposób potrzeby pozostałych stron umowy.

Przykładem umowy kooperacyjnej jest umowa konsorcjum, w której strony zobowiązują się do wspólnego działania w celu zrealizowania określonego przedsięwzięcia gospodarczego na zasadzie wspólnego

<sup>24</sup> Umowy kooperacyjne opisuje wyczerpująco S. Włodyka, *System prawa handlowego*, t. 5: *Prawo umów handlowych*, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 763 i n.

odnoszenia korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka. Umowa taka powinna określać, poza przedsięwzięciem, które ma być zrealizowane, także podział podejmowanych zadań, w tym wnoszonych środków. Z natury rzeczy powinna też zawierać określenie obszarów ryzyka ponoszonego przez każdą ze stron albo w ujęciu procentowym, albo odnoszącym się do poszczególnych działań. Umowa dotyczy konkretnego przedsięwzięcia, nie ma więc stałego charakteru, chociaż jej trwanie może być bardzo długie. Ze względu na wspólnotę celu i wspólne ponoszenie ryzyka, umowę konsorcjum można uznać z reguły za rozbudowaną umowę spółki cywilnej<sup>26</sup>. **Przed podpisaniem umowy pracownicy OIB powinni przygotować ocenę silnych i słabych stron organizacji, której doradzają. Na podstawie uzyskanych wyników można określić kluczowe zasoby (np. personalne, rzeczowe) wnoszone do współpracy. Wyniki oceny ułatwiają kooperację i są pomocne np. przy wyborze strategii transferu technologii.**

### 2.2.3. Spółki osobowe prawa handlowego

Kodeks spółek handlowych reguluje ustrój czterech spółek osobowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Ich wspólnymi cechami są: oparcie konstrukcji na osobistej współpracy pomiędzy współnikami, osobiste podejmowanie decyzji w spółce i jej reprezentacja przez współników, osobista odpowiedzialność za długi spółki przynajmniej niektórych współników. Spółki te nie są osobami prawnymi, ale stanowią samodzielne podmioty prawa. Powstają w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Poniżej przedstawiono kilka możliwych zastosowań spółki jawnej i komandytowej ze względu na ich szczególną użyteczność w zakresie objętym niniejszym opracowaniem.

Spółka jawna jest spółką podstawową, jeżeli chodzi o konstrukcje spółek osobowych w Kodeksie spółek handlowych. Powstaje z chwilą wpisania do KRS na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa musi przewidywać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i wkłady wnoszone przez współników. W momencie powstania, spółka zyskuje samodzielną podmiotowość prawną i działa w obrocie jako przedsiębiorca. Posiada własny majątek, oddzielony od

<sup>26</sup> Por. na przykład: *System prawa prywatnego*, pod red. Z. Radwańskiego, t. 9: *Umowy nienazwane*, pod red. W. Katnera, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 880 i n.

majątku wspólników, sama też ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Rola wspólników jest jednak w jej działaniach decydująca: to oni podejmują decyzje wewnętrzne, reprezentują spółkę na zewnątrz, a w wypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie długów, ponoszą za nie osobistą odpowiedzialność.

Za wykorzystaniem tej formy prawnej jako narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii przemawia zwłaszcza elastyczność konstrukcji. Istnieje możliwość znacznego zróżnicowania pozycji wspólników, można ustalić różne stopnie kompetencji w zakresie podejmowania decyzji, podejmowanie ich większością głosów, można zróżnicować udział w zyskach i stopień obciążenia potencjalnymi stratami spółki. Nie ulega wątpliwości, że technologie, w szerokim rozumieniu tego słowa, mogą być wkładem do spółki. Natomiast technologie wytworzone przez spółkę będą jej własnością, a w razie rozwiązania spółki staną się współwłasnością wspólników. Atrakcyjne jest także ukształtowanie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki: jeśli posiada ona majątek wystarczający na pokrycie długów, to nie odpowiadają oni majątkiem osobistym.

Pewnych mankamentów można się dopatrywać w sporych kosztach założenia spółki (co najmniej kilka tysięcy złotych), dłuższym niż w wypadku spółki cywilnej okresem jej tworzenia (proces rejestracji) oraz w tym, że nie może być tworzona w innym celu niż prowadzenie działalności gospodarczej. To wyklucza założenie spółki jawnej na przykład w celu prowadzenia badań naukowych.

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że jest to spółka, w której przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania w nieograniczony sposób, a odpowiedzialność co najmniej jednego (komandytariusza) jest ograniczona. Ograniczenie odpowiedzialności jest kwotowe, wskazuje je w umowie spółki wartość nazywająca się sumą komandytową. Dalszym ograniczeniem odpowiedzialności jest to, że komandytariusz, który wniósł do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej, w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki. Modelowa konstrukcja zakłada, że komandytariusz jest wspólnikiem biernym, ma ograniczone prawo do podejmowania decyzji w spółce, nie może jej reprezentować i nie wymienia się go w nazwie spółki.

Spółki komandytowe mają szerokie zastosowanie w działalności gospodarczej związanej z komercjalizacją technologii. Typowym modelem ich zastosowania jest model dokapitalizowania działalności innowacyjnej.

Realizuje się go w ten sposób, że inwestor staje się komandytariuszem, finansując działalność innowacyjną, prowadzoną przez pozostałych wspólników. Daje mu to możliwość ograniczenia ryzyka do wysokości wniesionego wkładu (równego sumie komandytowej). Spółki takie są zakładane z reguły na czas oznaczony, z jasno wskazanymi zasadami podziału korzyści po zakończeniu działalności spółki. Można także sobie wyobrazić odmienny układ, w którym wkład komandytariusza – twórcy lub właściciela technologii – będzie stanowiła sama technologia, a za jej rozwój będą odpowiadali pozostali wspólnicy. To z kolei daje możliwość nieryzykownego korzystania z własnej technologii przez osobę, która nie chce bądź nie potrafi sama prowadzić działalności gospodarczej. Elastyczność konstrukcyjna spółki komandytowej umożliwia najróżniejsze przekształcanie powyższych modeli, tak, by osiągnąć odpowiedni stopień zależności, odpowiedzialności i decyzyjności pomiędzy wspólnikami.

Spółka komandytowa stanowi doskonałe i wyrafinowane narzędzie współpracy, ale koszt jej tworzenia jest znacznie większy niż spółki jawnej. Do jej zawarcia konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego, a co za tym idzie, wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane także w tej formie.

**Spółki osobowe dają rozbudowane i bardzo zróżnicowane możliwości kształtowania współpracy pomiędzy wspólnikami. Rolą przedstawicieli OIB jest pomoc w wyborze właściwego typu spółki, a następnie odpowiednie dostosowanie umowy spółki do potrzeb wspólników, w celu dokładnego dopasowania tej konstrukcji do zamierzeń wspólników. Można przy pomocy tej formy prawnej zaspokoić potrzeby osób, które nie chcą prowadzić spraw spółki i podejmować decyzji, można umożliwić działania także i tym, którzy są chętni do współpracy, mimo braku odpowiedniego kapitału. Elastyczność konstrukcji daje niewyczerpane możliwości dostosowania formy prawnej – do samej działalności gospodarczej, jaka jest przy jej pomocy prowadzona.**

#### 2.2.4. Spółki kapitałowe

Spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Ich wspólną cechą jest oparcie konstrukcji nie tyle na współdziałaniu wspólników, ile na ich zaangażowaniu w tworzenie

kapitału zakładowego. Obie spółki dają wspólnikom poczucie bezpieczeństwa ze względu na brak ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania, ale jest to osiągnięte kosztem znacznego skomplikowania konstrukcji i sporych wydatków związanych z tworzeniem oraz działalnością. Technologie mogą być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej, trzeba jednak pamiętać, że z reguły następuje jej definitywne przeniesienie na spółkę i nawet w przypadku jej rozwiązania, nie wróci ona do autora. **Spółki kapitałowe są narzędziami, służącymi do prowadzenia zaawansowanej działalności gospodarczej i nie należy polecać tej formy dla początkowych etapów działalności**, ponieważ prowadzi to do przeinwestowania samej formy prawnej kosztem działalności.

Pewne nadzieje należy natomiast wiązać z projektowanymi zmianami, które mają wprowadzić do Kodeksu spółek handlowych spółkę bezkapitałową, dającą ochronę przed osobistą odpowiedzialnością, ale niewymagającą znacznych nakładów w jej tworzeniu<sup>27</sup>.

Spółka kapitałowa to poważna inwestycja, zarówno w sensie kapitałowym, jak i organizacyjnym. Reprezentanci OIB powinni doradzać tę formę prawną dopiero po osiągnięciu pewnej dojrzałości projektu, a na pewno po osiągnięciu znacznych widoków powodzenia przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy uzyskają wtedy doskonałe narzędzie do prowadzenia nawet bardzo dużego przedsięwzięcia. Zbyt wczesne wskazanie tej formy prawnej może oznaczać nadmierne wydatki, nieproporcjonalne do skali przedsięwzięcia. Umowa spółki wymaga starannego przemyślenia: jej ewentualne zmiany wiążą się z dużymi kosztami i trudnościami organizacyjnymi.

### 2.2.5. Fundacje

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97, z późn. zm.) pozwala tworzyć fundacje dla celów społecznie użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność w obszarze technologii bez wątplenia mieści się w spektrum dopuszczalnych działań fundacji. Atrakcyjność tej formy prawnej wynika z wielu uregulowań. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania fundacji, ryzykują więc jedynie majątkiem zainwestowanym. Ustawa nie określa zresztą minimum kapitałowego dla fundacji. Fun-

<sup>27</sup> Zob. Projekt reformy struktury majątkowej spółki z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 12, s. 3 i n.



dacje mogą prowadzić działalność gospodarczą, wspierającą działalność statutową, mogą także korzystać z darowizn i dotacji. Struktura fundacji jest kształtowana swobodnie przez fundatora, który może dostosować ją do swoich wymagań, Ustawa wymaga jedynie wskazania organu zarządzającego i zasad wyboru organów fundacji.

Koszt założenia fundacji jest zbliżony do założenia spółki osobowej. Do jej powołania konieczne jest oświadczenie w formie aktu notarialnego, a następnie sporządzenie statutu i zarejestrowanie w KRS.

**Fundacja to doskonałe i niedrogie narzędzie do prowadzenia działalności non profit i not for profit. Specjaliści w OIB powinni mieć na uwadze, że taki stan rzeczy może ulec zmianie, postuluje się wprowadzenie wysokiego progu kapitałowego dla fundacji oraz zakazu prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej.**





**ROZDZIAŁ 3**  
**Prawne aspekty**  
**ochrony własności intelektualnej**



Jak już wspomniano, prawo oferuje różne narzędzia ochrony dla różnorodnych wytworów myśli ludzkiej. Podział ten ma charakter funkcjonalny, związany z odmiennością chronionych dóbr. Ochrona jest kompleksowa, niejednokrotnie narzędzia prawne nakładają się na siebie, a uprawniony ma prawo wyboru spośród nich tego, które jest dla niego w danej sytuacji najkorzystniejsze. W niniejszym rozdziale przedstawiono kolejne postaci dóbr intelektualnych w powiązaniu z narzędziami ich ochrony oferowanymi przez prawo polskie.

### 3.1. Utwory

W zakresie własności intelektualnej przedsiębiorstwa, utwory mogą mieć znaczenie głównie w dwóch aspektach. Po pierwsze, mogą być traktowane jako elementy identyfikacji przedsiębiorstwa (na przykład stanowiące element znaku towarowego albo innego elementu odróżniającego), po drugie, jako metoda ochrony programów komputerowych. Szczególnie ten drugi aspekt ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ przyjęty model ochrony stanowi rozwiązanie odmienne niż w wypadku wynalazków, do których na pierwszy rzut oka programy komputerowe wydają się zbliżone. Znaczenie praktyczne wyboru takiego modelu ochrony programów komputerowych dokonanego w krajach Unii Europejskiej omówiono poniżej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>28</sup> przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustęp 2 tego przepisu wskazuje na przykładowe postaci utworów literackich, muzycznych, plastycznych, wymieniając wśród nich także programy komputerowe. Aby uznać wytwór myśli ludzkiej za utwór, konieczne jest wskazanie na jego indywidualny, twórczy, a nie odtwórczy charakter. Musi się on różnić od innych, wcześniej powstałych utworów i musi mieć pewien potencjał oryginalności. Brak tych elementów powoduje powstanie wytworu o charakterze masowym, rzemieślniczym, niepodlegającego ochronie na gruncie prawa autorskiego<sup>29</sup>. Utwór podlega ochronie od chwili jego ustalenia. Za moment ustalenia uznaje się chwilę,

<sup>28</sup> Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.

<sup>29</sup> Brak tej ochrony nie oznacza jednak braku jakiejkolwiek ochrony prawnej, możliwe jest stosowanie narzędzi, dotyczących na przykład wzorów przemysłowych albo znaków towarowych, o czym mowa niżej.

w której można już zidentyfikować oryginalne cechy utworu, wyróżniające go spośród innych prac. Dobrym przykładem jest powstawanie dzieł plastycznych, gdy spośród linii i plam zaczyna pojawiać się zarys obrazu, albo tworzenie programów komputerowych, w których ustalenie następuje w momencie uzyskania pierwszych, indywidualizujących funkcji tworzonego dzieła. Jak widać, chroni się także utwory niewykończone, a nawet porzucone przez autora, jeżeli tylko osiągnęły etap ustalenia. Może to mieć duże znaczenie dla ochrony wstępnych wyników badań naukowych, które prawo autorskie chroni od bardzo wczesnego etapu. Ochrona obejmuje jedynie efekt pracy twórczej, ust. 21 omawianego tu przepisu wyłącza spod ochrony samą ideę, procedury, odkrycia, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Powoduje to możliwość tworzenia kolejnych utworów według pewnego powszechnego schematu, na przykład konstruowanie kolejnych gier komputerowych opartych na tym samym „silniku”.

Ochrona prawna utworów powstaje automatycznie z chwilą ustalenia utworu. Ustawa nie wymaga do uaktywnienia tej ochrony jakichkolwiek starań autora, nie jest konieczne żadne zgłoszenie lub rejestracja. Podlegają więc ochronie także utwory nieopublikowane, tworzone bez zamiaru ujawnienia, będące na etapie prac rozwojowych.

Prawa autorskie twórcy dzielą się na dwie kategorie: prawa niemajątkowe (osobiste) i prawa majątkowe. Osobiste prawa autorskie to przede wszystkim autorstwo utworu i prawo do oznaczania go swoim nazwiskiem (obejmuje także możliwość oznaczania pseudonimem albo publikowania anonimowo). Ponadto, w ramach tej grupy uprawnień autor ma prawo autorskiego nadzoru nad wykonywaniem i powielaniem dzieła. Prawa z tej grupy są nieograniczone w czasie i niezbywalne. Majątkowe prawa autorskie wiążą się z ekonomicznym wykorzystywaniem utworu na różnych polach eksploatacji (sprzedaż, powielanie, wyświetlanie itp.). Prawa te są ograniczone czasowo i wygasają po upływie 70 lat od śmierci autora. Mogą być przedmiotem obrotu (sprzedaży, licencjonowania).

Należy zwrócić uwagę na art. 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, majątkowe prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracownika w ramach stosunku pracy przysługują, co do zasady, pracodawcy. Bezpośredni autor zachowuje natomiast prawa osobiste do utworu.

Ochronę praw autorskich w przypadku naruszenia przez cudze działanie

krewnych. Uprawniony ma w każdym przypadku naruszenia prawo żądania zaniechania działań naruszających. W przypadku naruszenia praw osobistych można żądać także odpowiedniego oświadczenia i zadośćuczynienia pieniężnego. W przypadku naruszenia praw majątkowych uprawniony może żądać odszkodowania, w tym także wydania korzyści, jakie naruszający uzyskał w związku ze swoimi działaniami (na przykład zysku z nielegalnego publikowania cudzej pracy).

Umysłne naruszenie cudzych praw autorskich przez przypisywanie sobie autorstwa cudzego utworu, nielegalne rozpowszechnianie cudzego utworu stanowią przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności<sup>30</sup>.

### 3.2. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe

O ile opisane powyżej utwory nie muszą mieć żadnego konkretnego przeznaczenia, o tyle inne dobra intelektualne (wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe) mają na celu rozwiązanie pewnych zagadnień o technicznym charakterze. Muszą więc, przynajmniej potencjalnie, mieć zastosowanie techniczne. Podlegają one ochronie nawet wtedy, gdy nie nadają się do praktycznego zastosowania, na przykład ze względów ekonomicznych czy braku zapotrzebowania na dane rozwiązanie. Pierwowzorem tej kategorii wartości intelektualnych są wynalazki chronione przez udzielane na nie patenty. Z kolei wzory użytkowe jako rozwiązania charakteryzują się mniejszą od wynalazków innowacyjnością (i podlegają słabszej ochronie), natomiast wzory przemysłowe stanowią połączenie rozwiązania technicznego z estetycznym, powiększającym atrakcyjność wyrobu. Ochronę prawną omawianych wartości zapewnia ustawa Prawo własności przemysłowej<sup>31</sup>.

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej patentów udziela się na wynalazki, które są nowe, mają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Jak wynika z tej definicji, wynalazkiem jest rozwiązanie techniczne, spełniające wiele warunków. Po pierwsze, musi to być rozwiązanie nowe, nieznanie i niestosowane wcześniej i to w skali ogólnoświatowej. Waler nowości usuwa ujawnienie takiego samego rozwiązania w jakikolwiek sposób, zarówno poprzez stosowanie go w praktyce, jak i przez samo zademonstrowanie czy też opisanie. Nie jest istotne, czy rozwiązanie identyczne zostało opatentowane lub choć-

<sup>30</sup> Patrz: art. 115 i następne Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

<sup>31</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz.U. nr 49, poz. 508, z późn. zm.



by zgłoszone do opatentowania: samo ujawnienie wyklucza nowość. Konieczność zbadania, czy przedstawione rozwiązanie jest nowe, może znacząco wydłużyć proces uzyskania ochrony. Po drugie, przedstawione rozwiązanie musi prezentować odpowiedni poziom wynalazczy, co oznacza, że jest nieoczywiste dla znawcy przedmiotu. Przesłanka ta, występująca powszechnie także w zagranicznych regulacjach dotyczących patentów, wywoływała sporo problemów praktycznych. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że rozwiązanie ma odpowiednim poziom innowacyjności, gdy jest zaskakujące dla dyplomowanego specjalisty w danej dziedzinie. Innowacyjności nie wyklucza banalność rozwiązania albo użycie powszechnie dostępnych składników lub komponentów. Także nowe zastosowanie znanego rozwiązania może stanowić o innowacyjności (np. nowe zastosowanie znanego wcześniej związku chemicznego, nowe uporządkowanie dostępnych od dawna komponentów elektronicznych, dające nieznanego wcześniej efekt końcowy). Trzecią konieczną cechą wynalazku jest jego przemysłowa stosowalność. Oznacza to, że przedstawione rozwiązanie jest powtarzalne i może być zastosowane w praktyce. Nie wystarczy więc uzyskanie jednorazowego efektu, konieczne jest zagwarantowanie sprawdzonej metody jego uzyskiwania. Przemysłowa stosowalność nie oznacza jednak ekonomicznej czy też technologicznej opłacalności – wiele wynalazków pozostaje niewykorzystanych ze względu na brak praktycznego zainteresowania ciekawymi, ze względów technicznych, rozwiązaniami.

Ochrona wynalazku jest udzielana za pomocą patentu, czyli prawa wyłącznego udzielanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób uzyskania tej ochrony omówiono w dalszej części rozdziału. Uprawniony z patentu uzyskuje, zgodnie z art. 63 Prawa własności przemysłowej, prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty graniczne uprawnienia: po pierwsze, wyłączność dotyczy tylko zastosowania gospodarczego, a więc uzyskanie patentu nie uniemożliwia innym podmiotom wykorzystywania wynalazku w celach niegospodarczych, na przykład naukowych lub dydaktycznych. Po drugie, ochrona patentowa dotyczy tylko terytorium Polski, do uzyskania wyłączności w innym państwie konieczne jest uzyskanie właściwego patentu zagranicznego<sup>32</sup>. Jeżeli patent dotyczy sposobu wy-

<sup>32</sup> Trzeba jednak pamiętać, że opatentowanie wynalazku na terenie Polski uniemożliwia nowość rozwiązania w aspekcie globalnym – nikt inny nigdzie już tego rozwiązania nie będzie mógł opatentować.

tworzenia, to ochrona obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem. Przykładowo, jeżeli opatentowany jest sposób produkcji leku, to ochroniony jest także sam lek uzyskany tą metodą. Nie dotyczy to jednak tej samej substancji uzyskanej inną drogą niż opatentowana. Ochrona patentowa trwa 20 lat od dnia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Po upływie tego czasu rozwiązanie staje się dobrem publicznym dostępnym dla każdego. Podczas trwania ochrony patentowej uprawniony może przenosić swoje prawa na inne osoby. Do zbycia praw z patentu konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Środki prawne dostępne dla uprawnionego w razie naruszenia praw z patentu regulują art. 283 i następane Prawa własności przemysłowej. Roszczenia są podobne do przewidywanych w sytuacji naruszenia praw autorskich. Uprawniony może żądać zaprzestania naruszeń oraz złożenia stosownego oświadczenia ze strony naruszającego. Roszczenia majątkowe polegają na żądaniu odszkodowania, w tym także żądaniu wydania bezprawnie uzyskanych korzyści (na przykład zysków osiągniętych wskutek bezprawnego używania opatentowanego rozwiązania). Wytworzone bez zgody uprawnionego, objęte ochroną patentową wytwory mogą zostać zniszczone na wniosek uprawnionego. Naruszenie cudzych praw z patentu może także stanowić przestępstwo zgodnie z art. 303 i następnymi Prawa własności przemysłowej.

Wzory użytkowe stanowią kolejną kategorię rozwiązań chronionych przez Prawo własności przemysłowej. Zasadniczą różnicą w stosunku do wynalazków jest to, że nie muszą one mieć poziomu innowacyjności. W art. 94 Ustawy stwierdza się, że wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzory użytkowe są chronione za pomocą prawa ochronnego, które jest udzielane na 10 lat. Ze względu na brak konieczności czasochłonnego badania stopnia innowacyjności rozwiązania, ochrona za pomocą prawa ochronnego na wzór użytkowy może być niejednokrotnie atrakcyjną alternatywą dla patentu. Oprócz szybszej ochrony, atutem jest także to, że nie istnieje ryzyko odmowy udzielenia ochrony ze względu na brak odpowiedniego poziomu wynalazczego rozwiązania.

Wzory przemysłowe stanowią pewnego rodzaju powiązanie pomiędzy stroną techniczną a estetyczną wytworu. Zgodnie z art. 102 Prawa własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i mająca indy-

widualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Atrakcyjny wzór przemysłowy pozwala towarowi siebie reklamować – dzięki wyglądowi, niezależnie od oznaczeń innego rodzaju. Typowym przykładem wzoru przemysłowego mogą być różne, wyrafinowane sprzęty gospodarstwa domowego, komputery, samochody itd. o oryginalnym designie. Wzór przemysłowy musi być nowy oraz powinien mieć indywidualny charakter, co zbliża go do utworu w rozumieniu prawa autorskiego<sup>33</sup>. Na wzory przemysłowe udziela się prawa z rejestracji na 25 lat.

Środki ochrony w przypadku naruszenia uprawnień związanych z wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi są takie same, jak w przypadku naruszenia praw z patentu.

Podsumowując powyższe uwagi trzeba zwrócić uwagę OIB, że dla zastosowania odpowiedniego instrumentu ochrony trzeba najpierw zidentyfikować, z jakiego rodzaju dobrem mamy do czynienia, a następnie określić moment, w którym podejmiemy działania ochronne. Bardzo istotne jest też dokonanie analizy opłacalności: nie warto, na przykład, wszczynać procedury patentowania dla rozwiązania nie rokującego nadziei na wieloletnie wykorzystanie. Nie warto także podejmować procedur patentowych dla rozwiązań zbyt ogólnych lub jedynie wstępnych: powoduje to ujawnienie samego pomysłu, który może następnie stać się podstawą do kreowania rozwiązań przez inne podmioty. Trzeba też pamiętać, że wszelka rejestracja oznacza ujawnienie – co czasem może niweczyć korzyści, jakie uzyskamy z zastrzeżenia wyłączności.

### 3.3. Oznaczenia

Prawo własności przemysłowej reguluje zagadnienia dotyczące znaków towarowych (art. 120 i n.) oraz oznaczeń geograficznych (art. 174 i n.). Znaki towarowe służą odróżnianiu produktów jednego przedsiębiorstwa od takich samych produktów innego przedsiębiorstwa. Ich podstawową funkcją jest więc odróżnianie, pozwalające odbiorcy zorientować się, od którego z producentów pochodzi dany produkt. Polskie prawo, podobnie jak inne regulacje, pozwala na konstruowanie znaków towarowych na podstawie różnych rozwiązań, zarówno słownych, jak i graficznych,

<sup>33</sup> Nie można oczywiście wykluczać jednoczesnego spełnienia przesłanek ochrony z obu ustaw, przedmiot może być zarówno chroniony jako wzór przemysłowy, jak i jako utwór.

przestrzennych, dźwiękowych i innych możliwych do wykorzystania. Znaki towarowe są związane z konkretnym producentem, nie mogą wprowadzać w błąd ani też przekazywać nieprawdziwych informacji o produkcie.

Oznaczenia geograficzne służą połączeniu towaru nie z konkretnym producentem, lecz z regionem pochodzenia. Stosuje się je, gdy dany produkt zawdzięcza cechy szczególne określonemu terenowi. Ich używanie jest zagwarantowane dla każdego producenta z danego regionu, spełniającego przesłanki formalne (na przykład recepturę) dla danego wyrobu. Zakazane jest używanie oznaczeń geograficznych wprowadzających w błąd, także w sytuacji, gdy wykorzystywane są oznaczenia homonimiczne (chodzi o używanie identycznych nazw miejsc i miejscowości dla zafałszowania informacji o rzeczywistym pochodzeniu).

### 3.4. *Know-how*

Pojęcie *know-how* oznacza wiedzę, umiejętności o charakterze technicznym albo organizacyjnym, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, ale nie są one chronione w żaden sposób konkretnymi przepisami (np. w przeciwieństwie do opatentowanego wynalazku). Wiedza ta może mieć bardzo zróżnicowany charakter, może obejmować nieopatentowane wynalazki czy niechronione wzory użytkowe, ale może też dotyczyć prostych i dość oczywistych rozwiązań, nienadających się do jakichkolwiek zastrzeżeń ochronnych. Użyteczność *know-how* jest oczywista i powszechnie spotykana. Przykładów skutecznego oparcia działalności gospodarczej na *know-how* dostarcza organizacja działania tanich linii lotniczych, organizacja produkcji i dystrybucji producenta komputerów Dell, organizacja sieci i pracy restauracji McDonald. W każdym z tych przypadków sukces rynkowy wiąże się z wykorzystaniem wypracowanego przez lata schematu prowadzenia działalności, który przynajmniej w zasadniczej części jest wyłączną własnością uprawnionego.

Użyteczność kategorii *know-how* i jej rzeczywiste znaczenie majątkowe dla działalności gospodarczej zostało uznane w polskim orzecznictwie sądowym już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W orzeczeniu z 2 marca 1993 roku w sprawie III CZP 123/92<sup>34</sup> Sąd Najwyższy uznał, że *know-how* może być wkładem do spółki handlowej. Stanowisko takie

<sup>34</sup> Orzeczenie publikowane w OSNCP 1993 r., nr 10, poz. 167.

zaakceptowano powszechnie w literaturze prawa cywilnego.

Ochrona *know-how* może być zapewniona przez wiele przepisów dotyczących naruszeń własności intelektualnej. Mimo nieutworzenia prawa podmiotowego do tej kategorii dóbr niematerialnych, ustawodawca zabrania nieuprawnionego naruszania tych dóbr. Jako podstawowe trzeba wskazać regulacje Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zwłaszcza jej art. 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych (art. 23, 24 i 43).

Artykuł 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni tajemnicę przedsiębiorstwa. Według tego przepisu, jako tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, mające wartość gospodarczą, wobec których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Ochrona na podstawie omawianego przepisu wymaga spełnienia pewnych aktów staranności ze strony zainteresowanego. Po pierwsze, należy określić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wymagane jest zapoznanie z zakresem tajemnicy pracowników, kooperantów i innych osób, które mogą zetknąć się z chronionymi danymi. Powinny one, najlepiej pisemnie, potwierdzić treść informacji. Po drugie, należy podjąć niezbędne działania, mające na celu ochronę tej tajemnicy. Nie mają one oczywiście całkowicie uniemożliwić dostępu do tajemnicy, lecz stworzyć czytelne zabezpieczenia, aby naruszający miał świadomość wkroczenia w zakres informacji zastrzeżonych. Proste, powszechnie dostępne metody (napis na drzwiach, ostrzeżenie na stronie internetowej, odpowiednia sygnatura na dokumentach, przechowywanie danych w chronionym miejscu) są całkowicie wystarczające. Skutecznie chronić można tylko takie dane, które nie stanowią powszechnie dostępnej wiedzy.

Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa są typowe dla ochrony dóbr niematerialnych. Uprawniony może żądać zaniechania naruszeń, złożenia stosownego oświadczenia oraz odszkodowania, obejmującego także zwrot bezprawnie uzyskanych korzyści. Osoby, które wbrew zakazowi ujawniły tajemnicę przedsiębiorstwa oraz te, które z niej skorzystały, mogą podlegać nawet odpowiedzialności karnej na podstawie art. 23 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Innym narzędziem ochrony *know-how* może być regulacja Kodeksu cywilnego, poświęcona ochronie dóbr osobistych. Wprawdzie przepisy te nie pozwalają na uzyskanie odszkodowania majątkowego, ale pozwala-

ją na wymuszenie zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków. Istotne jest to, że ochrona przysługuje nawet wtedy, gdy naruszający nie ponosi winy, jedynym sposobem uniknięcia przez niego odpowiedzialności jest wykazanie, że nie działał bezprawnie (np. dlatego, że miał stosowne zezwolenie na korzystanie z cudzego *know-how*).

Omówione zagadnienia dotyczące ochrony *know-how* mają znaczenie nie tylko dla przedmiotu ochrony *know-how*. Jako wiedzę objętą tajemnicą można przecież traktować także wyniki prac badawczych, wynalazki na wstępnym etapie powstawania, uniemożliwiających jeszcze patentowanie, koncepcje lub plany prowadzenia działalności gospodarczej niepodlegające ochronie.

Przenoszenie *know-how* na inne podmioty odbywa się przez zawieranie umów licencyjnych lub umów przenoszących wiedzę trwale na inny podmiot. Kwestie te omówiono w dalszej części opracowania. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że transfer *know-how* jest typowym elementem umów franchisingu, umów dealerskich czy innych umów wykorzystywanych w budowie sieci dystrybucyjnych.

Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi ciekawą alternatywę dla ochrony patentowej i wzorów użytkowych. Jej zasadniczą zaletą jest to, że ochronie podlega nieujawnione rozwiązanie. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku patentowania jednym z istotnych elementów procesu jest ujawnienie rozwiązania w postaci opisu. Niejednokrotnie może się okazać, że patentowanie połączone z ujawnieniem jest błędem, ponieważ ujawnia istotę nowatorskiego rozwiązania i umożliwia pośrednie jego wykorzystywanie (jako idei) przez potencjalnych konkurentów. Błędne jest też niejednokrotnie patentowanie rozwiązań zbyt niedojrzałych, które ujawniają pewną myśl techniczną, przejmowaną dalej przez inne podmioty do dalszego opracowania. Tajemnica przedsiębiorstwa, oprócz kwestii uniknięcia czasochłonnego procesu patentowania, chroni przed ujawnieniem całość wiedzy i uniemożliwia jej wykorzystanie przez osoby trzecie.

### 3.5. Inne dobra własności intelektualnej

Omawiane wcześniej Prawo własności przemysłowej chroni odrębnie topografie układów scalonych (art. 196 i n.), a także poświęca szczegółowe przepisy wynalazkom biotechnologicznym (art. 93<sup>1</sup> i n.). Ta sama Ustawa przewiduje pewną minimalną ochronę działalności racjonalizatorskiej 53

w art. 7 i 8. Polega ona głównie na ochronie praw majątkowych twórcy rozwiązań racjonalizatorskich, niepodlegających ochronie na mocy innych przepisów.

Odrębna regulacja jest poświęcona ochronie baz danych. Bazy danych nie mieszczą się w kategorii utworów ani też nie stanowią wynalazku, niemniej uznano, że powinny podlegać ochronie, a ich twórca ma prawo do wyłącznego korzystania z efektów swojej pracy. Zagadnienia dotyczące ochrony baz danych reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych<sup>35</sup>.

Z kolei Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin<sup>36</sup> chroni takie odmiany, które uzyskano w sposób naturalny.

.....  
<sup>35</sup> Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r., Dz.U. nr 128, poz. 1402.

<sup>36</sup> Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz.U. nr 137, poz. 1300, z późn. zm.







**ROZDZIAŁ 4**  
**Procedury i koszty uzyskiwania**  
**ochrony własności intelektualnej**



## 4.1. Procedury w ochronie własności intelektualnej

Jak już wspomniano, uprawnienia wynikające z praw autorskich powstają z mocy prawa i nie wymagają rejestracji czy innych aktów staranności ze strony twórcy. Z natury rzeczy chroniona jest także sama tajemnica przedsiębiorstwa bez konieczności jej rejestrowania, konieczne jest jedynie dokonanie omówionych aktów staranności przez zainteresowanego. Procedura rejestracji dotyczy więc jedynie rozwiązań i oznaczeń chronionych przez Prawo własności przemysłowej.

Zagadnienia dotyczące uzyskiwania praw ochronnych przedstawiono na przykładzie patentu, który stanowi wzór dla pozostałych postępowań. Pierwszą czynnością jest zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym. Składający zgłoszenie uzyskuje dowód pierwszeństwa, istotny z punktu widzenia omawianej wcześniej cechy nowości wynalazku. Zgłoszenie wynalazku, zgodnie z art. 31 Prawa własności przemysłowej, musi zawierać:

- podanie, zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu,
- opis wynalazku, ujawniający jego istotę,
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, które zwięźle i jasno określają zastrzegany wynalazek przez podanie jego cech technicznych,
- skrót opisu.

Od dnia zgłoszenia osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem zgłoszeniowym i mogą też zgłaszać zastrzeżenia, dotyczące istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu. Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych warunków do uzyskania patentu, wydaje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek. Warunkiem ochrony jest uiszczenie opłaty patentowej<sup>37</sup>.

Procedury dotyczące ochrony własności intelektualnej odnoszą się w szczególności do ochrony własności przemysłowej. W wypadku dokonywania działań związanych z uzyskaniem ochrony patentowej, przedsiębiorca i/lub naukowiec zgłaszają (samodzielnie lub za pośrednictwem odpowiedniego działu w swojej organizacji) opis wynalazku do rzeczownika patentowego. Rzecznik patentowy, dokonując oceny możliwości przyznania patentu (zdolność patentową), bada nowość wynalazku, poziom wynalazczy i jego przemysłowe zastosowanie. Oceny pozytywne tych

<sup>37</sup> Opis procedury uzyskiwania ochrony patentowej patrz: strona internetowa Urzędu Patentowego: <http://www.uprp.pl/Polski/Procedura+krajowa/>.

trzech warunków dają podstawy do zgłoszenia do urzędu patentowego wniosku o przyznanie patentu.

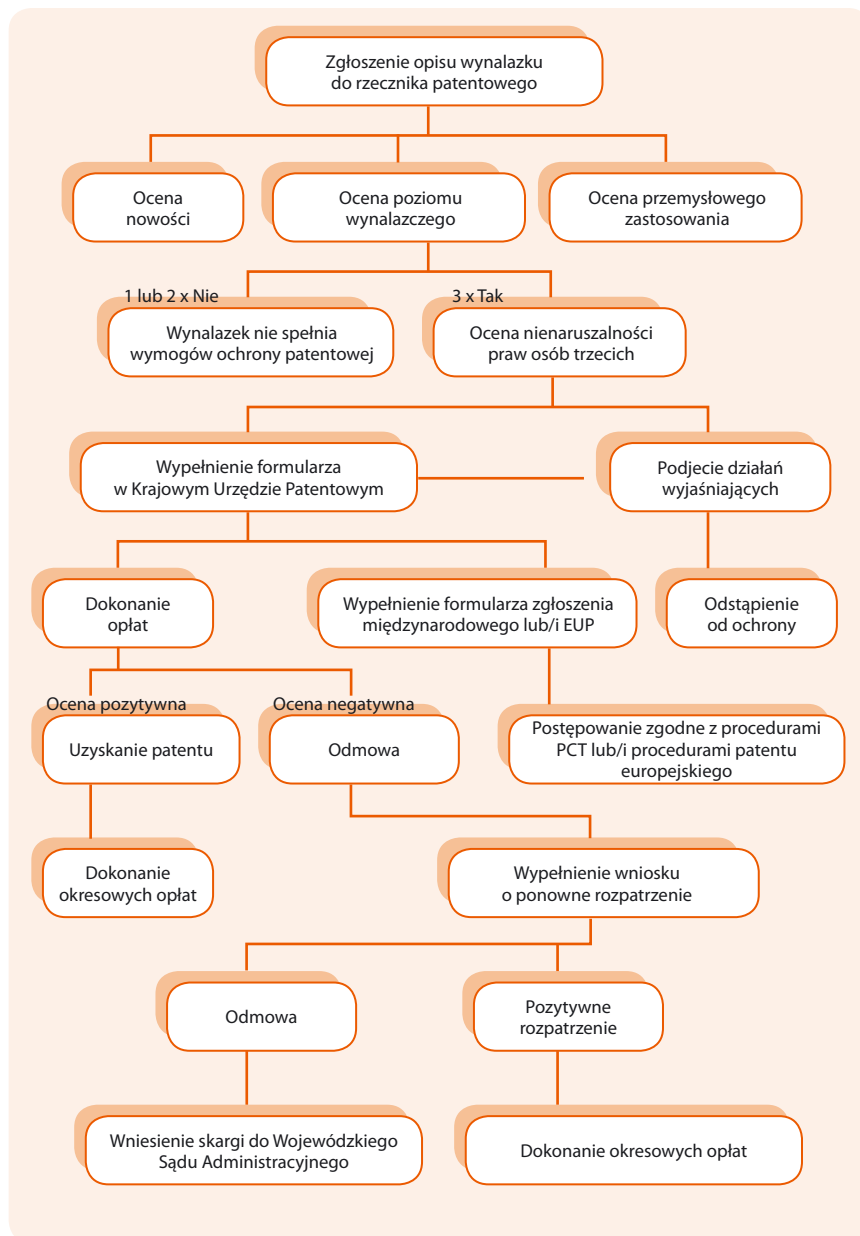
Prace nad wynalazkiem często są przeprowadzane w konsorcjach badawczych w ramach stosunku pracy<sup>38</sup>. Rozwiązaniem planowanym do ochrony patentowej może być unowocześnienie procesów, występujących u pracodawcy przez ominięcie etapów lub dodanie nowych. W już istniejących rozwiązaniach może nastąpić zmiana komponentów i uskutecznienie istniejącego rozwiązania. Wynalazcy mogą uzyskiwać efektywniejsze parametry techniczne w już istniejących technologiach i produktach. Dlatego niezbędnym etapem przed zgłoszeniem wniosku o ochronę patentową w odpowiednim urzędzie powinna być ocena nie naruszalności praw osób trzecich.

Po wniesieniu opłat do Urzędu Patentowego, ocenia się wymogi formalne, czy wynalazek spełnia kryteria przyznania patentu. Następnie ukazuje się ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu wynalazku. Po pozytywnej ocenie merytorycznej udziela się patentu na wynalazek. Ochrona patentowa jest ograniczona i czasowa, obowiązuje w krajach, gdzie uznawany jest patent i wniesiono stosowne opłaty. Przedsiębiorca lub naukowiec, planujący komercjalizację w wielu krajach, może dokonać zgłoszenia międzynarodowego lub do Europejskiego Urzędu Patentowego. Umożliwia to procedura PCT (Układ o współpracy patentowej, PCT – Patent Corporation Treaty). Procedura PCT ujednocila formę zgłoszeń o ochronę patentową dla ponad 140 państw i obniża koszty patentowania (wzory formularzy dostępne są na stronie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>, <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/> i międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych: <http://www.wipo.int/hague/en/forms/>). Zgłoszenie międzynarodowe składa się w krajowym urzędzie patentowym w jednym z pięciu języków: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim, z określeniem, w których krajach wnioskodawca zabiega o uzyskanie ochrony patentowej. Oprócz procedury międzynarodowej istnieje jeszcze procedura europejska. Podobnie jak w wypadku procedury międzynarodowej, umożliwia ona ujednoclenie zgłoszenia w krajach europejskich, które podpisały Konwencję o patencie europejskim (obecnie 34 kraje). Uzyskanie ochrony jest uwarunkowane procedurą walidacji patentu oraz wymaga dokona-

<sup>38</sup> Zgodnie z art. 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, majątkowe prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracownika w ramach stosunku pracy przysługują, co do zasady, pracodawcy.

nia opłaty urzędowej i złożenia tłumaczenia patentu na język danego kraju. Wnioski o międzynarodowe badanie wstępne należy złożyć przed upływem 22 miesięcy od daty pierwszeństwa lub 3 miesięcy od daty przekazania zgłaszającemu sprawozdania z poszukiwania<sup>39</sup> (rys. 4).

**Rysunek 4.** Procedura zgłoszenia własności intelektualnej.



Źródło: Opracowanie własne.

<sup>39</sup> Wyjątek stanowią państwa: Luksemburg, Tanzania, Uganda, w państwach tych termin na złożenie wniosku o międzynarodowe badanie wstępne wynosi 19 miesięcy, licząc od daty pierwszeństwa (zob. <http://www.uprp.pl/Polski/Procedura+miedzynarodowa/>).

## 4.2. Koszt ochrony i źródła finansowania własności intelektualnej

Koszty opłat za zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego generalnie zależą od dwóch czynników: kraju lub krajów, w których ma obowiązywać ochrona oraz czasu ochrony (tab. 2). W przypadku biznesowego wykorzystania własności przemysłowej, oszacowanie kosztów ochrony powinno jeszcze uwzględniać ewentualne koszty egzekucji praw do patentu lub 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.

W przypadku udzielenia lub zakupu licencji należy wyraźnie odróżnić wartość własności intelektualnej, wartość technologii (produktu) od ich ceny<sup>40</sup>. Wartość intelektualna opiera się na kosztach badań i przygotowania technologii do wdrożenia. Takie podejście jest uzasadnione, gdy planuje się wycenić kapitałochłonność badań i rozwoju nowej technologii. Z punktu widzenia procesu komercjalizacji, gdy dąży się na przykład do wdrożenia technologii na rynek przez sprzedaż (udzielenie licencji), wartość nakładów inwestycyjnych nie musi mieć znaczenia dla nabywców. Mogą się oni kierować własną oceną wartości ekonomicznej nabywanej technologii (produktu). Podczas wdrożenia technologii powinno się brać pod uwagę dwa pojęcia: wartość technologii (produktów) i cena. Pierwsze pojęcie oznacza wartość powstałą na podstawie zastosowanych narzędzi i metod oceny wartości rynkowej i wyceny technologii. Drugie pojęcie odnosi się do akceptowanej (lub nie) wartości transakcji i wyniku negocjacji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Opłaty licencyjne stanowią cenę, za jaką przedsiębiorca nabył na przykład technologie lub *know-how*, a za jaką sprzedawca technologii je sprzedał. Cena jest specyficzną wartością technologii (*know-how*), którą określają nabywcy i sprzedawcy technologii przez szacowanie<sup>41</sup> wartości i negocjacji. Wartość technologii oraz licencji zależy od trzech głównych czynników: dochodu z technologii lub licencji, wartości porównywalnych technologii lub alternatywnych zasobów oraz struktury opłat licencyjnych (opłaty licencyjne). Opłaty licencyjne najczęściej nie są powiązane z kosztami badań i rozwoju technologii, natomiast wynikają z ustaleń pomiędzy nabywcą i sprzedawcą.

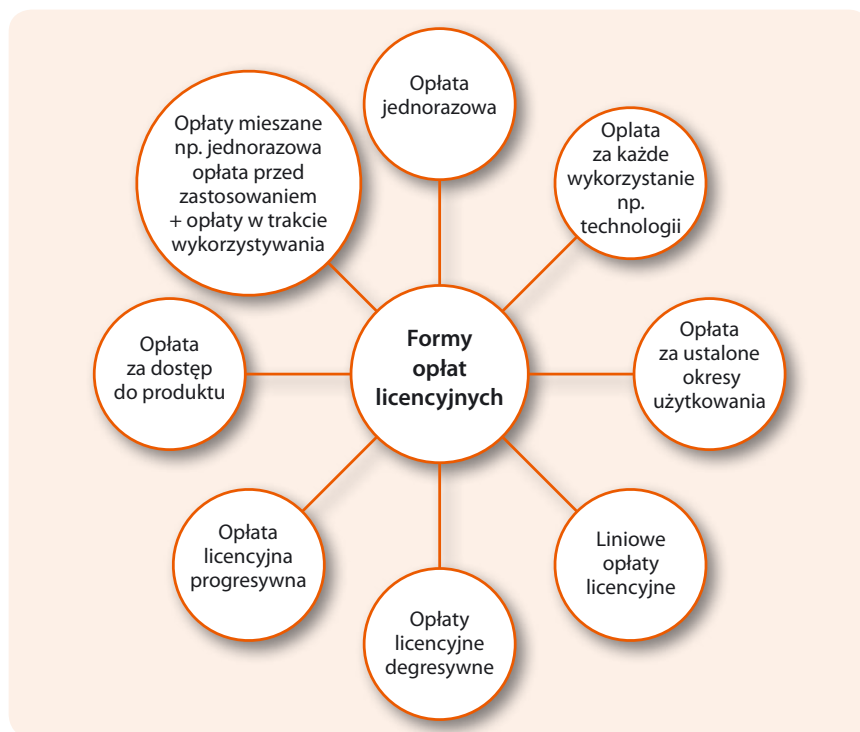
<sup>40</sup> R. Razgatis, *Valuation and pricing of technology based intellectual property*, John Wiley & Sons, New York 2003, s. 9-10.

<sup>41</sup> Szacowanie – inaczej określanie, prognozowanie lub wyliczanie – wartości na podstawie przyjętych założeń i kryteriów.

Oplaty licencyjne są elementem transakcji pomiędzy dwoma podmiotami i obejmują prawa do własności intelektualnej, wynikającej z transferu technologii, mogą one obejmować: prawa do procesów, formuł, zasobów niematerialnych wykorzystywanych do produkcji dóbr, prawa autorskie, franszyzę, prawa do emisji, prawa do znaku towarowego, prawa do dystrybucji i/lub użycia, prawa do kopiowania w celach komercyjnych, prawa do wykorzystywania i użycia oprogramowania<sup>42</sup>. Oplaty licencyjne mogą stanowić wartość własności intelektualnej, która odzwierciedla w rzeczywistości jej siłę rynkową, między innymi w postaci uzyskiwanego dochodu<sup>43</sup>. Struktura opłat licencyjnych jest elementem strategii licencjonowania. Można ją również określić jako ustalanie składników ceny na własność intelektualną.

Formy opłat licencyjnych przedstawiono na rysunku 5.

**Rysunek 5.** Formy opłat licencyjnych za uzyskanie praw do wykorzystania technologii, produktu lub *know-how*.



Źródło: Por. D. Trzmielak, S. Byczko, *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach i na uczelni*, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 72.

<sup>42</sup> N. Howenstine, *Innovation-related data in bureau of economic analysis international economic surveys*, „Journal of Technology Transfer” 2008, Vol. 33, s. 141-152.

<sup>43</sup> J. Bessen, *The value of U.S. patents by owner and patent characteristics*, „Research Policy” 2008, Vol. 37, s. 932-945.



**Tabela 2.** 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 – z badaniem wstępnym	550 zł 350 zł
Zgłoszenie wynalazku w procedurze europejskiej	300 zł
Okresowa ochrona wynalazku: – za pierwsze 3 lata – za 4. rok – za 5. rok – za 6. rok – za 7. rok – za 8. rok – za 9. rok – za 10. rok – za 11. rok – za 12. rok – za 13. rok – za 14. rok – za 15. rok – za 16. rok – za 17. rok – za 18. rok – za 19. rok – za 20. rok	480 zł 250 zł 300 zł 350 zł 400 zł 450 zł 550 zł 650 zł 750 zł 800 zł 900 zł 950 zł 1050 zł 1150 zł 1250 zł 1350 zł 1450 zł 1550 zł
Opłata międzynarodowa za zgłoszenie międzynarodowej współpracy patentowej: – opłata za zgłoszenie – opłata za poszukiwanie	1330 CHF 1785 EUR
Okresowa ochrona wzoru użytkowego: – za 1-3 lat – za 4-5 lat – za 6-8 lat – za 9-10 lat	250 zł 300 zł 900 zł 1100 zł
Okresowa ochrona wzoru przemysłowego: – za 1-5 lat – za 6-10 lat – za 11-15 lat – za 15-20 lat – za 21-25 lat	400 zł 1000 zł 2000 zł 3000 zł 4000 zł

Koszty powstania i ochrony własności intelektualnej mogą stanowić problem w transferze technologii i skutecznej komercjalizacji. Dlatego ważnym źródłem finansowania ochrony własności intelektualnej są następujące programy i instytucje:

- Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „PATENT PLUS” – Wsparcie patentowania wynalazków,
- Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”,
- Program IniTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
- Bon na Innowacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Program Innowator Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – wsparcie finansowe i szkoleniowe projektów wdrożeniowych,
- Program Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – wsparcie projektów, mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni,
- Fundusze venture capital<sup>44</sup>.

.....  
<sup>44</sup> Listę funduszy venture capital czytelnik może odnaleźć w publikacjach: P. Tomowicz, P. Rot, *Informator fundusze venture capital w Polsce*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, <http://www.parp.gov.pl/index/more/217> oraz *Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce*. Raport 2010, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, [http://www.pi.gov.pl/PARPFfiles/file/Raporty/20100831\\_raport2010\\_calosc.pdf](http://www.pi.gov.pl/PARPFfiles/file/Raporty/20100831_raport2010_calosc.pdf)



**ROZDZIAŁ 5**  
**Proponowana dokumentacja**  
**dotycząca własności intelektualnej**



W tej części pracy przedstawiono zaproponowane wzory rozwiązań dotyczących obrotu własnością intelektualną. Omówiono zagadnienia związane z tworzeniem rozwiązań oraz dotyczące obrotu własnością intelektualną, także licencjonowania. W załącznikach zamieszczono też proponowane oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 5). Trzeba pamiętać, że zawarte tu wzorce powinny się jednak przed konkretnym zastosowaniem skonsultować z prawnikiem, aby dostosować te ogólne zapisy do konkretnych potrzeb stron.

### 5.1. Umowy o dokonanie wynalazku i wykonanie utworu

W przypadku, gdy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy powstają w związku z wykonywaniem umowy o pracę lub innej umowy (zlecenia, umowy o dzieło, umowy o staż itp.), prawo do tych wartości przysługuje pracodawcy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej (art. 11 Prawa własności przemysłowej). Podobne rozwiązanie przewiduje art. 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który określa, że w takiej sytuacji pracodawca uzyskuje autorskie prawa majątkowe, natomiast prawa niemajątkowe przysługują bezpośrednio twórcom. Trzeba jednak zauważyć, że przepis ten wskazuje tylko na umowę o pracę, pomijając inne stosunki zobowiązaniowe.

W sytuacji, gdy własność intelektualna jest przedmiotem prac dokonywanych przez podmiot niezależny, zewnętrzny w stosunku do zlecającego takie działania, konieczne jest jednak zawarcie umowy, w której wskazuje się na tego, komu będą przysługiwały niematerialne efekty wykonanych prac. Umowa taka powinna być zawarta także w sytuacjach wątpliwych, na przykład wtedy, gdy nie ma pewności, do kogo będą należały wyniki prac badawczych, powstałych w związku z danym typem zatrudnienia, stażu, studiów doktoranckich itp.. W wielu uczelniach wyższych obowiązują regulaminy wewnętrzne, które regulują to zagadnienie, przesądzając o losach wytworzonej w ramach działalności uczelni własności intelektualnej.

W załączniku 1 zaprezentowano propozycję umowy regulującej wzajemne relacje pomiędzy wykonawcą prac a zlecającym je podmiotem zewnętrznym.

## 5.2. Umowy przenoszące własność intelektualną na inne podmioty

Uprawniony do własności intelektualnej (twórca, wynalazca, autor rozwiązania *know-how*) może nią swobodnie dysponować. Może nawet całkowicie wyzbyć się uprawnień przez przeniesienie swojego prawa na inny podmiot. W zasadzie do takiej transakcji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego: najpierw ogólne zasady dotyczące przeniesienia praw (art. 509 i n. dotyczące przelewu), a następnie dotyczące konkretnego typu umowy, który jest wykorzystywany przez strony (np. art. 555 dotyczący sprzedaży praw). Przepisy dotyczące własności intelektualnej zawierają tylko pewne szczegółowe regulacje w omawianym zakresie. Trzeba wymienić art. 67 Prawa własności przemysłowej, który wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej dla umowy przenoszącej prawa, a także wskazuje, że wobec osób trzecich przeniesienie praw z patentu staje się skuteczne nie z chwilą zawarcia umowy, lecz z chwilą wpisania go do rejestru patentowego. Z kolei art. 64 i 65 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują konieczność wskazania w umowie, jaki jest zakres przenoszonych praw (np. na jakim polu eksploatacji tego prawa następuje przeniesienie), oraz wymaga, by umowa jednoznacznie wskazywała, że nie chodzi w niej o udzielenie licencji, lecz o ostateczne wyzbycie się praw autorskich. Należy pamiętać, że przeniesienie praw może dotyczyć wyłącznie praw majątkowych, bo prawa niemajątkowe autorskie są niezbywalne i na stałe związane z twórcą.

Zasady dotyczące przenoszenia praw stosuje się odpowiednio do *know-how*, baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.

W załącznikach 2 i 3 zamieszczono przykłady umów o przeniesienie dóbr intelektualnych.

## 5.3. Najważniejsze zagadnienia umów licencyjnych

W przypadku transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w przedsiębiorstwie i ośrodkach naukowo-badawczych na podstawie zasobów strategicznych, takich jak innowacje i nowe technologie, nierozzerwalnym elementem powinny być działania oparte na zakupie, udzieleniu lub połączeniu licencji. Budowanie współpracy z partnerami w otoczeniu w oparciu o umowę licencyjną może być poprzedzone identyfikacją

najważniejszych czynników, wpływających na poprawne zawarcie umowy. Takie podejście ma wiele zalet i znacznie zwiększa szanse na uzyskanie sukcesu rynkowego. Często przedsiębiorstwo lub ośrodek naukowo-badawczy ma odpowiedni potencjał rynkowy i zasoby finansowe, ale źle przygotowana umowa niweluje skuteczny i efektywny rozwój innowacji produktowych bądź stworzenie nowej technologii. Uczelnie, instytuty naukowe czy inne jednostki, zajmujące się B+R mają pomysły, ale nie dysponują dostateczną wiedzą o rynku i działaniach prawnych, aby przekształcić je w skomercjalizowane produkty, linie technologiczne, dające przewagę konkurencyjną. **Przedstawiciele OIB, pomagając w przygotowaniu umowy licencyjnej, w pierwszej kolejności powinni uzyskać pozytywne odpowiedzi na cztery strategiczne pytania przedstawione w tabeli 3. Pozytywne odpowiedzi na pytania strategiczne pozwalają na przejście do dalszych prac związanych z przygotowaniem (samodzielnie lub przy wykorzystaniu pomocy prawnika) umowy licencyjnej.** Cechy warunkujące poprawne zawarcie umowy licencyjnej zawarto w dalszej części kwestionariuszu oceny, który przedstawia tabela 3.

**Tabela 3.** Kwestionariusz oceny poprawnego przygotowania umów licencyjnych.

Pytania strategiczne	Tak	Nie	Nie dotyczy
1. Czy wszyscy właściciele własności intelektualnej są znani?			
2. Czy zidentyfikowane są intencje wszystkich stron umowy?			
3. Czy znane są oczekiwania partnerów umowy?			
4. Czy znane są obciążenia własności intelektualnej?			
<b>Charakterystyczne cechy umowy licencyjnej</b>			
5. Czy zdefiniowano technologię/know-how, będące podstawą umowy?			
6. Czy zdefiniowano rodzaj licencji?			
7. Czy określono zobowiązania udzielającego licencję?			
8. Czy znane są ograniczenia/wykluczenia dla licencjobiorcy?			
9. Czy jasno wskazano sposób wykorzystania licencji?			
10. Czy zrozumiale określono sposób wyliczenia wartości licencji?			
11. Czy określono sposób rozstrzygania sporów?			
12. Czy określono, jak będzie chroniona dostępność do poufnej informacji?			
13. Czy określono terminy płatności?			
14. Czy sprecyzowano sposób postępowania przy niewywiązaniu się stron z umowy?			
15. Czy określono wszystkich uprawnionych do korzystania z praw do własności intelektualnej?			
16. Czy sprecyzowano sposób informowania o naruszaniu praw do własności intelektualnej?			

Źródło: Opracowanie własne.



Istotą umowy licencyjnej jest udostępnienie własności intelektualnej innemu podmiotowi jedynie do użytkowania. Zgoda uprawnionego nie obejmuje więc całkowitego wyzbycia się jego uprawnień, a jedynie udostępnia jego prawa w zakresie wskazanym w umowie. Jest to sytuacja zbliżona do występującej w umowie najmu, w której właściciel nie pozbywa się rzeczy, a jedynie pozwala na ich używanie najemcy na ściśle określonych zasadach.

Licencje dotyczące praw chronionych przez ustawę Prawo własności przemysłowej omówiono w art. 76–88 tej Ustawy. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zajmuje się licencjami w art. 65–68. Trzeba jednak pamiętać, że do pełnego odtworzenia konstrukcji umowy licencyjnej potrzebne jest sięgnięcie do przepisów ogólnych w Kodeksie cywilnym dotyczących zobowiązań. Wspomniane ustawy regulują bowiem tylko pewne cząstkowe zagadnienia, pozostawiając zasadnicze kwestie regulacjom ogólnym prawa cywilnego. Przykładowo tryb zawarcia umowy, jej niewykonanie, odpowiedzialność stron można znaleźć właśnie w Kodeksie cywilnym.

Umowa licencyjna musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Wszelkie upoważnienia do stosowania cudzej własności intelektualnej wyrażone w inny sposób, na przykład ustnie lub przez dorozumiane działania, są bezskuteczne. Z umowy musi jednoznacznie wynikać wola upoważnienia innej osoby do korzystania z dokładnie określonego dobra. Umowa musi szczególnie jednoznacznie wskazywać, że celem stron nie jest przeniesienie własności intelektualnej, a jedynie upoważnienie do ograniczonego korzystania. Upoważniony z licencji (licencjobiorca) nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że umowa jednoznacznie to przewiduje.

Zakres upoważnienia musi być wskazany w umowie, a z charakteru upoważnienia wywodzą się poszczególne rodzaje licencji. Licencja pełna oznacza, że uprawniony z licencji ma prawo do używania dobra w takim samym zakresie jak licencjodawca. Jeżeli zakres upoważnienia jest węższy, jest to licencja ograniczona. Ograniczenie może mieć zarówno charakter przedmiotowy (np. ogranicza pewne zastosowania albo dziedziny, w których można używać rozwiązania), jak i terytorialny, ilościowy itd.

Licencja wyłączna oznacza, że licencjobiorca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym osobom, natomiast licencja niewyłączna nie ogranicza kręgu podmiotów, które mogą otrzymać kolejne licencje.

Wyłącznie może dotyczyć określonego terytorium, czasu, może mieć też charakter absolutny.

Licencja może zawierać postanowienie, w którym licencjodawca zobowiązuje się do niekorzystania z rozwiązania przez czas trwania umowy licencyjnej (licencjobiorca uzyskuje wtedy pełną wyłączność na używanie przedmiotu umowy).

Prawo własności przemysłowej przewiduje możliwość udzielenia licencji otwartej (art. 80), która oznacza udostępnienie rozwiązania każdemu, kto złoży stosowne oświadczenie i zgodzi się na płacenie opłaty licencyjnej. Istota licencji otwartej najczęściej polega na tym, że udostępnia się rozwiązanie, którego sam wynalazca nie może zagospodarować, albo udostępnia się w ten sposób pewien standard, który jest korzystny dla udzielającego licencji (np. licencja otwarta na standard kompresji pliku muzycznego, wykorzystywanego przez wytwórnię licencjodawcy).

Umowy licencyjne dotyczące *know-how*, baz danych itp. są konstruowane podobnie jak rozwiązania praw autorskich.

W załączniku 4 przedstawiono przykład umowy licencyjnej, niewyłącznej i pełnej.

#### 5.4. Dokumenty o zachowaniu poufności

Jak już wspomniano, zachowanie poufności ma zasadnicze znaczenie w zakresie prowadzonych badań i prac związanych z własnością intelektualną, dla ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do dóbr niematerialnych. Podjęcie podstawowych środków zachowania tajemnicy jest warunkiem stosowania wskazanego wcześniej art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Także dla wykorzystania narzędzi przedstawionych w art. 721 Kodeksu cywilnego konieczne jest wykazanie, że podjęto pewne działania ochronne, wskazując na poufny charakter informacji. Przepis ten umożliwia uzyskanie odszkodowania w przypadku naruszenia tajemnicy negocjacji. W załączniku 5 zamieszczono przykład oświadczenia o zachowaniu tajemnicy.



## Zakończenie

W zamierzeniu autorów niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie zagadnień, dotyczących prostego zarządzania dobrami niematerialnymi w procesie ich tworzenia i transferu. Po zapoznaniu się z pracą, czytelnik powinien umieć zidentyfikować rodzaj dobra, kierunek poszukiwania instrumentów ochrony, potencjalne modele zarządzania. Podane przez nas wiadomości wystarczają dla typowych, niewielkich projektów, co pozwoli na zaoszczędzenie wydatków związanych z sięganiem po zewnętrzne porady. Mamy nadzieję, że poruszone powyżej zagadnienia pozwolą także na zorientowanie się, kiedy problem wykracza poza granice samodzielnego działania i wymaga sięgnięcia po opiekę profesjonalisty.

Zarówno wypracowane w Polsce narzędzia z zakresu zarządzania, jak i rozwiązania prawne są ukształtowane na najwyższym światowym poziomie. To nie brak instrumentów, lecz niewiedza albo nieumiejętność ich wykorzystania mogą stanowić bariery w transferze technologii. Mamy nadzieję, że ta praca przynajmniej w pewnym stopniu pomoże w przełamywaniu takich barier.



## Załącznik 1.

### Umowa o wykonanie prac badawczych

Zawarta w dniu .....

między Przedsiębiorstwem ZZZ w X zwanym dalej Zlecającym badania a Stanisławem Kowalskim zwanym dalej Wykonawcą.

#### §1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac badawczych dotyczących wytwarzania obudów maszyn liczących z materiałów wtórnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wyniesie 200 000 (dwieście tysięcy) złotych i będzie płatne w terminie 14 dni od dnia odebrania ukończonych wyników prac badawczych.
3. Koszty prowadzenia prac badawczych ponosi w całości Wykonawca.

#### §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, rysunki techniczne, obliczenia i wszelką dokumentację z nimi związaną.

#### §3

Strony zgadzają się, że wyłącznym uprawnionym do dóbr niematerialnych uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy będzie Zlecający badania.

#### §4

Wykonawca zobowiązuje się nie upubliczniać 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. Wykonaw-

ca może powoływać się na wykonanie prac objętych niniejszą umową w swoich materiałach reklamowych, promocyjnych i podobnych dopiero z chwilą całkowitego wykonania umowy.

## **§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 Kierownika do spraw wdrożeń Władysława Malinowskiego.

## **§6**

Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych 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 100 000 (sto tysięcy) złotych. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kary umownej.

Podpis Zlecającego badania

Podpis Wykonawcy

## Załącznik 2.

### **Umowa o przeniesienie praw do dóbr niematerialnych zawarta w dniu 2 stycznia 2011 r. w Mławie**

między Stanisławem Malinowskim zwanym dalej Twórcą  
a Zakładem Produkcji Tramwajów Sp. z o.o. w Mławie, reprezentowa-  
nym przez prezesa zarządu, zwanym dalej Zakładem.

#### **§1**

Twórca oświadcza, że ma wyłączne prawo do dobra niematerialnego,  
będącego przedmiotem niniejszej umowy i może nim swobodnie roz-  
porządzać bez naruszenia praw osób trzecich.

#### **§2**

Przedmiotowe dobro własności przemysłowej stanowi wynalazek doty-  
czący awaryjnego hamulca tramwajowego, opatentowany w Urzędzie  
Patentowym RP pod numerem XXXXX.

#### **§3**

Twórca przenosi, Zakład nabywa prawo do opisanego powyżej dobra  
własności przemysłowej.

#### **§4**

Strony ustalają wynagrodzenie twórcy w wysokości 200 000 (dwieście  
tysięcy) złotych.

#### **§5**

W wypadku uzyskania korzyści majątkowych przez Zakład z tytułu uży-  
wania przedmiotowego dobra własności przemysłowej, do celów wła-  
snej działalności gospodarczej Twórcy przysługuje dodatkowe wyn-  
agrodzenie, w kwocie 50 000 zł za każdy rok wykorzystywania wynalazku,  
jednakże nie dłużej niż za 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.



## **§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. W szczególności Twórca oświadcza, że nie udzielił na wynalazek licencji, nie sprzedał go innej osobie i nie pozostaje w żadnym sporze co do tego wynalazku z osobami trzecimi.

## **§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 korzystaniu z praw wyłącznych przez Zakład.

## **§8**

Twórca zobowiązuje się przekazywać wszelkie dane oraz informacje niezbędne do korzystania z dobra oraz współpracować z Zakładem w tym zakresie.

## **§9**

Twórca zobowiązuje się nie rościć żadnych praw majątkowych względem przekazanego dobra, poza wynikającymi z niniejszej umowy.

## **§10**

Zakład zobowiązuje się wymieniać Twórcę w materiałach reklamowych, promocyjnych i innych, odnoszących się do przedmiotowego dobra niematerialnego.

## **§11**

Twórca ma prawo korzystać z przedmiotowego dobra w sposób nieodpłatny do celów naukowych i dydaktycznych.

### Załącznik 3.

#### **Umowa o przeniesienie praw do dobra własności przemysłowej na rzecz Twórcy zawarta w dniu 12 stycznia 2011 r.**

między Włodzimierzem Malinowskim, będącym pracownikiem Uniwersytetu Milanowskiego w Milanówku zatrudnionym w Katedrze Organizacji Pracy, zwanym dalej Twórcą  
a uprawnionym do dobra własności przemysłowej Uniwersytetem Milanowskim w Milanówku, zwanym dalej Uniwersytetem

#### **§1**

Przedmiotem niniejszej umowy jest schemat wdrożenia systemu pracy wielozmianowej, opisany w załączniku do niniejszej umowy.

#### **§2**

Uniwersytet oświadcza, że jest uprawniony do dobra niematerialnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy i może nim swobodnie rozporządzać bez naruszenia praw osób trzecich. W szczególności dobro nie jest przedmiotem sporu z osobami trzecimi, nie jest przedmiotem licencji ani umów rozporządzających.

#### **§3**

Uniwersytet przenosi, a Twórca nabywa prawo do przedmiotowego dobra własności przemysłowej.

#### **§4**

Strony ustalają wynagrodzenie twórcy w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych.

#### **§5**

W przypadku uzyskania korzyści majątkowych przez Twórcę z tytułu eksploataowania przedmiotowego dobra własności przemysłowej, Uniwer- 81

syntetowi przysługuje 15% uzyskanych korzyści pomniejszonych o koszty poniesione przez Twórcę w związku z ochroną i komercjalizacją dobra.

## §6

W wypadku 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.

## §7

Uniwersytet zobowiązuje się nie rościć żadnych praw majątkowych wobec przekazanego dobra, poza wynikającymi z niniejszej umowy.

## §8

Twórca zobowiązuje się wymieniać Uniwersytet jako miejsce dokonania dobra we wszelkich publikacjach, odnoszących się do przedmiotowego dobra niematerialnego, a także w każdym przypadku implementacji systemu w praktyce.

## §9

1. Uniwersytet ma prawo korzystać z przedmiotowego dobra w sposób nieodpłatny do celów naukowych oraz dydaktycznych w zakresie, w jakim nie przeszkodzi to Twórcy chronić przedmiotowego dobra jako *know-how*, albo w ubieganiu się o ochronę prawną krajową bądź zagraniczną.
2. 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 uprawnienia decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski o odmowie udzielenia ochrony.

**Umowa licencyjna  
Zawarta w dniu 15 grudnia 2010 r.**

między Uniwersytetem Ekonomicznym w Łodzi, reprezentowanym przez Pełnomocnika do Spraw Komercjalizacji, Stanisława Nowaka, zwanym dalej Licencjodawcą a  
Technologia sp. z o.o. w Łodzi reprezentowaną przez Władysława Malinowskiego zwaną dalej Licencjobiorcą

**§1**

1. Licencjodawca oświadcza, że posiada patent na wynalazek dotyczący szklanych opakowań próżniowych do artykułów spożywczych, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski pod znakiem XXXXXXXX. Okres ochrony trwa do dnia 17 stycznia 2020 r.
2. Licencjodawca oświadcza, że opisany patent nie jest obciążony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem sporu z innymi osobami, a ponadto jest uprawniony do korzystania z patentu w sposób określony w niniejszej umowie.

**§2**

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na używanie opatentowanego rozwiązania w pełnym zakresie jego działalności gospodarczej.
2. Licencja ma charakter niewyłączny.
3. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony do dnia 15 grudnia 2015 r.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 umowa może być przedłużona za zgodą stron na kolejny okres do dnia 15 grudnia 2017 r.
5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

**§3**

1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wyniesie 100 000 (sto tysięcy) złotych rocznie i będzie płatne do dnia 15 stycznia każdego

roku za rok poprzedzający.

2. W wypadku nieuregulowania opłaty za kolejny okres trwania umowy Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy 14-dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Licencjodawca może odstąpić od umowy.

#### **§4**

Licencjobiorca ma obowiązek powiadomienia Licencjodawcę o wszelkich naruszeniach praw patentu, w tym o wykorzystywaniu go przez osoby trzecie. W wypadku wykorzystywania patentu przez osoby trzecie Licencjodawca może upoważnić Licencjobiorcę do samodzielnego dochodzenia wszelkich praw, w tym odszkodowania, od naruszającego.

#### **§5**

1. Licencjodawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku:
  - nieprzystąpienia przez Licencjobiorcę do wykorzystywania wynalazku w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  - wykorzystywania wynalazku sprzecznie z interesami Licencjodawcy,
2. Licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku nieprzekazania przez Licencjodawcę informacji koniecznych do używania patentu w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podpis Licencjobiorcy      Podpis osoby upoważnionej przez Uniwersytet

## Załącznik 5.

### **Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy złożone w dniu 15 grudnia 2010 r. w Łodzi**

W związku z wykonywaniem przez Stanisława Kowalskiego badań na rzecz Uniwersytetu Z w Y badań, obejmujących opracowanie modelu wirówki naddźwiękowej, zostaje złożone następujące oświadczenie.

- a. Stanisław Kowalski zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Uniwersytetu Z w związku z wykonywaniem badań, w szczególności do tego, że ich nie wykorzysta ani nie ujawni osobom trzecim.
- b. Stanisław Kowalski 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. Stanisław Kowalski 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. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże przez okres 5 lat od daty złożenia niniejszego oświadczenia.
- f. W wypadku jakiegokolwiek naruszenia zobowiązania, wynikającego z niniejszego oświadczenia, Uniwersytet Y może żądać od Stanisława Kowalski kary umownej w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.



## Bibliografia

1. J. Bessen, *The value of U.S. patents by owner and patent characteristics*, „Research Policy” 2008, Vol. 37.
2. R.C. Dorf, T.H. Byers, *Technology ventures. From idea to enterprise*, McGraw Hill, New York 2005, s. 124-131.
3. M. Dworzak, R. Szlasa, *Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
4. D. Gibson, Ch.E. Stiles, *Technopolies, technology transfer and global network, entrepreneurship*, [w:] *Science Technology and Innovation Policy. Opportunity and Challenges for the Knowledge Economy*, red. P. Conceição, D.V. Gibson, M.V. Heitor, S. Shariq, Quorum Books, London 2000.
5. P. Głodek, M. Gołębiowski, *Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach*, Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Warszawa 2006.
6. 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, Ne York 1988, s. 285-290.
7. N. Howenstine, *Innovation-related data in bureau of economic analysis international economic surveys*, „Journal of Technology Transfer” 2008, Vol. 33, s. 141-152.
8. W.J. Katner, *Prawo cywilne i handlowe w zarysie*, Warszawa 2008.
9. Ch. Lender, *University technology transfer through university business incubators and how they help start-ups*, [w:] *Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship*, red. F. Thérin, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
10. R.C. Megantz, *How to license technology*, Wiley, 1996.
11. K. Motohashi, *Licensing or not licensing? An empirical analysis of the strategic use of patents by Japanese firms*, „Research Policy” 2008, Vol. 37, s. 1548-1555.
12. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011.
13. E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz*, Warszawa 2010.
14. R. Razgatis, *Valuation and pricing of technology based intellectual property*, John Wiley & Sons, 2003.
15. L. Segil, *Intelligent business alliances. How to profit using today's most important strategic tool*, Three Rivers Press, New York 1996.
16. H.J. Steenhuis, E. de Bruijn, *Industrial development: does technology transfer work in the aircraft industry?*, [w:] *Management of Technology. New Direction*



*in Technology Management*, red. M.H. Sherif, T.M. Khalil, Elsevier, Amsterdam 2007.

17. D. Trzmielak, S. Byczko, *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni*, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
18. G. Wiederhold, A. Gupta, E. Neuhold, *Offshoring and transfer of intellectual property*, 2007, March 5, s. 8, dostępny na SSRN: <http://ssrn.com/abstract=968562>.
19. J.G. Wissema, *Technostarterzy dlaczego i jak?*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
20. J.G. Wissema, J. Verloope, *Uniwersytet trzeciej generacji uczelnia XXI wieku*, Wydawnictwo Zante, Wrocław 2009.

## Ustawy

21. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.
22. Art. 115 i następne Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
23. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz.U. nr 49, poz. 508, z późn. zm.
24. Orzeczenie publikowane w OSNCP 1993 r., nr 10, poz. 167.
25. Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r., Dz.U. nr 128, poz. 1402.
26. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz.U. nr 137, poz. 1300, z późn. zm.

## Wykaz rysunków, tabel i załączników

Rysunek 1. Schemat podejmowania decyzji dotyczący ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Rysunek 2. Ścieżka decyzyjna dotycząca ochrony własności intelektualnej w ośrodkach naukowo-badawczych.

Rysunek 3. Zadania w zarządzaniu wynikami badań i własnością intelektualną (WI) w jednostce naukowo-badawczej.

Rysunek 4. Procedura zgłoszenia własności intelektualnej.

Rysunek 5. Formy opłat licencyjnych za uzyskanie praw do wykorzystania technologii, produktu lub *know-how*.

---

Tabela 1. Kwestionariusz identyfikacji zdolności do transferu technologii i/lub komercjalizacji wiedzy.

Tabela 2. Przykładowe opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego.

Tabela 3. Kwestionariusz oceny poprawnego przygotowania umów licencyjnych.

---

Załącznik 1. Umowa o wykonanie prac badawczych.

Załącznik 2. Umowa o przeniesienie praw do dóbr niematerialnych.

Załącznik 3. Umowa o przeniesienie praw do dobra własności przemysłowej na rzecz Twórcy.

Załącznik 4. Umowa licencyjna.

Załącznik 5. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

## Autorzy



**dr Dariusz Trzmielak** – jest dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach, którego prowadzony jest Inkubator Technologii i Innowacyjnych Przedsięwzięć UŁ. Jest członkiem Rady Fundacji Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2006 był również dyrektorem Centrum Innowacji w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Tekszański – Uniwersytet Łódzki. Podczas pracy w Programie Offsetowym przeszedł dwukrotnie szkolenie dla kadry kierowniczej w Instytucie IC2 Uniwersytetu Tekszańskiego w Austin. W swojej pracy naukowej otrzymał stypendia w ramach programu TEMPUS (na studia w Middlesex University Business School w Londynie) oraz Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego GFPS (na pobyt w firmie konsultingowej Simon Kucher & Partners w Bonn). Dr Dariusz Trzmielak odbył także zagraniczny staż zawodowy na Justus Liebig Universität w Giessen oraz uczestniczył w programie Service Management Link na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Posiada on doświadczenie zagraniczne jako wykładowca. Prowadził wykłady w Technological Educational Institution of Messolonghi w Grecji. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii. Członek Zespołu Ekspertów w ramach Programu KadTech, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert naukowy i ekonomiczny w Inicjatywie Technologicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego kontakt z praktyką realizowany jest poprzez wykonywanie analiz, badań i ocen projektów dla instytucji akademickich i przedsiębiorstw. Kluczowe projekty, które realizował lub uczestniczył od 1995 roku to: projekt dotyczący kształtowania strategii przedsiębiorstw firm w XIII NFI – Piast (1996), projekt analizy rynku dla firmy STOVIT Sp. z o.o. (2003), projekt badania konkurencyjności firm województwa łódzkiego na tle wejścia do UE (2004), analiza technologii dla Programu Produkt i Technologia Przyszłości (2005), Przygotowanie do wdrożeń przedsięwzięć innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (2007), ocena realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2009).



**dr Szymon Byczko** – urodził się 20 marca 1967 r. w Poznaniu. 1985-1991 – studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 1991-1996 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej. Luty 2003 r. – rozprawa doktorska poświęcona obowiązkowi dodatkowemu w umowie ubezpieczenia. Obecnie przygotowana rozprawa habilitacyjna poświęcona interesowi ubezpieczeniowemu. Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu transferu technologii: 2003 r. – staż na Uniwersytecie Teksaskim w Austin w zakresie prawnych aspektów zarządzania nowoczesnymi technologiami i przedsiębiorstwami innowacyjnymi. Wieloletnie prowadzenie kancelarii adwokackiej, zajmującej się obsługą przedsiębiorców w obrocie krajowym i zagranicz-

nym oraz uczestnictwem w negocjacjach i sporach sądowych. Obsługa przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych organizmów gospodarczych i nowych przedsiębiorstw. Doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących zgodności aktów prawnych z Konstytucją przed Trybunałem Konstytucyjnym, ważniejsi zleceniodawcy: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Notarialna, Klub Poselski Platformy Obywatelskiej. Doradztwo w zakresie kojarzenia właściwej formy prawnej z projektowanym przedmiotem i zakresem działalności. Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi i spółkami komunalnymi, polegająca na opracowywaniu opinii prawnych dotyczących komunalnej działalności gospodarczej. Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych MBA (Executive Master of Business Administration) Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Stanu Maryland, USA w zakresie prawa spółek i prawa własności przemysłowej. Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Komerccjalizacja Nauki i Technologii Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Teksaskiego w Austin (USA) w zakresie prawa spółek i prawa własności przemysłowej. 2003 r. – szkolenie na Uniwersytecie Teksaskim w Austin (USA) w zakresie prawnych aspektów zarządzania nowoczesnymi technologiami i przedsiębiorstwami innowacyjnymi. Od 2007 r. Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Beyera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie członek Rady Naukowej Ośrodka.

## Opiekun merytoryczny

**prof. dr hab. Edward Stawasz** – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego. Od szeregu lat współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii oraz finansującymi działalność w małych i średnich przedsiębiorstwach jako ekspert oceniający projekty innowacyjne, doradca w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania innowacjami, transferem i komercjalizacją technologii oraz polityki innowacyjnej. Autor licznych publikacji z zakresu rozwoju MSP, zarządzania innowacjami i polityki innowacyjnej.



## SKUTECZNE OTOCZENIE INNOWACYJNEGO BIZNESU

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która ma na celu wspieranie rozwoju ośrodków innowacji, czyli parków i inkubatorów technologicznych, centrów innowacji i centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz sieci aniołów biznesu i funduszy kapitału zaangażowanego. Doświadczenia światowe wskazują, że tego typu podmioty silnie wpisują się we współczesną logikę rozwoju ekonomiczno-społecznego, stanowiąc infrastrukturę gospodarki wiedzy. Umożliwiają one przede wszystkim zbliżenie nauki do biznesu, a tym samym poprawę warunków dla innowacyjnej przedsiębiorczości, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Odgrywają kluczową rolę w budowie efektywnego systemu innowacji w wymiarze krajowym, jak i poszczególnych regionów.

Kompetentne i profesjonalne zaplecze instytucjonalne może efektywnie wspierać innowacyjną przedsiębiorczość oraz procesy transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Ośrodki innowacji powinny stymulować powstawanie i rozwój nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Funkcją tych instytucji jest świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych, z reguły nie dostępnych na rynku.

W Polsce działa ponad 240 różnego rodzaju instytucji zajmujących się wsparciem rozwoju innowacyjnego biznesu, ale ich działalność często jednak nie jest dostatecznie profesjonalna i odbiega od światowych standardów. Ośrodki innowacji borykają się w polskich warunkach ciągle z wieloma problemami.

Inicjatywa PARP zakłada wzmacnianie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki. W pierwszym etapie prac zdefiniowano elementy składające się na polski system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (STTiKW) oraz określono jego siły motoryczne i bariery<sup>1</sup>.

Wzmacnianie ośrodków innowacji w Polsce jest realizowane poprzez szerokie spektrum działań tworzących dogodne warunki dla rozwoju otoczenia innowacyjnego biznesu, obejmujące:

- opracowanie zestawu rekomendacji zmian w polskim STTiKW<sup>2</sup>, uporządko-

<sup>1</sup> Wyniki prac zawiera publikacja – *System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery*, pod red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010, s. 51

<sup>2</sup> *Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy*, pod red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 166

wanych w spójne kategorie propozycji działań i instrumentów w zakresie: systemowo-strukturalnym, regulacyjnym, instytucjonalnym i organizacyjnym, świadomości i kultury innowacji oraz kompetencji kadr dla innowacyjnej gospodarki;

- rozwój kompetencji i wzmocnienie skuteczności funkcjonowania ośrodków innowacji poprzez przygotowanie, organizację i obsługę spotkań, seminariów, krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz opracowanie podręczników, broszur, prezentacji, audycji audio i video dotyczących różnych aspektów funkcjonowania ośrodków innowacji i rozwoju usług proinnowacyjnych;
- utworzenie internetowej bazy zagranicznych i krajowych dobrych praktyk<sup>3</sup>, pokazującej ciekawe mechanizmy funkcjonowania ośrodków innowacji oraz form usług proinnowacyjnych, wartych upowszechnienia w polskich warunkach;
- popularyzację problematyki innowacji i komercjalizacji wiedzy, zwiększenie świadomości opinii publicznej oraz władz samorządowych i rządowych o roli i miejscu ośrodków innowacji w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Szczegółowe informacje o inicjatywie, jak i planowanych działaniach:

[skuteczneotoczenie@parp.gov.pl](mailto:skuteczneotoczenie@parp.gov.pl)

[www.pi.gov.pl/bios](http://www.pi.gov.pl/bios)

---

<sup>3</sup> <http://www.pi.gov.pl/bin-debug/>



# Notatki

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# Notatki

A series of horizontal dotted lines for taking notes.