



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
SZKOLENIA W PROJEKCIE
INNOWACYJNE
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM B+R
W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH**

**Redaktor naukowy
ANTONI MIKLEWSKI**



Projekt: „INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM B+R W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY



MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
SZKOLENIA W PROJEKCIE
INNOWACYJNE
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM B+R
W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH

Redaktor naukowy
ANTONI MIKLEWSKI



Projekt: „INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM B+R W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4.2. „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 01-447 Warszawa, ul. Nowelska 6, tel.: 22 3486523

Książka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych”

Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych – w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Projekt POKL.04.02.00-00-059/08

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Studziński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Straszak

Projekt okładki: Aneta Pielak

Komputerowa edycja tekstu: Anna Gostyńska



46940

© Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2011

Egzemplarz bezpłatny

ISBN 83-894-7543-X

EAN 9788389475435

Prawna strona transferu technologii

Krystian Gurba
Uniwersytet Jagielloński

1. System zarządzania własnością intelektualną, jako niezbędny element nowoczesnego zarządzania

Zaniedbanie właściwej ochrony prawnej wynalazków może skutkować ich utratą na rzecz firm, które posiadają wystarczające środki, żeby szybciej i taniej wprowadzić na rynek produkt oparty na naszym pomysłach. W takiej sytuacji my – twórcy rozwiązania, nic z tego nie będziemy mieli. Utracimy też kontrolę nad tym, kto i do jakich celów wykorzystuje stworzoną przez nas technologię. Jednak należy podkreślić, że jeśli zatrzymamy się jedynie na ochronie, poza dobrze wyglądającymi w statystykach liczbami posiadanych patentów, nie będziemy mieli z wynalazków żadnych innych korzyści.

Pierwszym punktem realizacji planu efektywnego zarządzania własnością intelektualną jest identyfikacja innowacji. Instytucja naukowa musi stworzyć procedury umożliwiające zgłaszanie, wstępną ocenę i aplikowanie o ochronę prawną (np. patentową). Przyjmowanie tego typu wewnętrznych uregulowań jest powszechną praktyką w zagranicznych, a coraz częściej również polskich jednostkach naukowych i jest istotne nie tylko z ich punktu widzenia, ale ma także duże znaczenie dla przedsiębiorców. Procedury dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania dobrami wytworzonymi w jednostkach naukowych, pozwalają bowiem przedsiębiorcom łatwo ustalić właściciela praw oraz dają pewność, iż unikną częstych, wynikających z braku przejrzystych uregulowań, konfliktów interesów oraz roszczeń twórców do dóbr, którymi ma prawo dysponować (jako pracodawca) jednostka naukowa.

Polityka jednostki naukowej w zakresie własności intelektualnej powinna opierać się na kilku głównych zasadach:

- przejrzystości procesu decyzyjnego,
- jednoznacznym ustaleniu, komu przypadają prawa do dobra, które ma być zgłaszane,
- dogłębnej analizie naukowej technologii w celu zweryfikowania jej potencjału,
- ustaleniu źródeł finansowania ochrony prawnej, aby zapewnić

możliwość właściwej ochrony wszystkich wartych tego wynalazków.

Dlaczego instytucjonalna ochrona własności intelektualnej jest potrzebna?	
Zachęta do innowacyjności i komercjalizacji	Ochrona własności intelektualnej gwarantuje pewien okres monopolu. W tym okresie można oferować produkt w cenie, która pozwoli im szybko odzyskać środki zainwestowane w pracę nad innowacją i przygotować się do wejścia na rynek konkurencji. Bez możliwości uzyskania czasowego monopolu, jaki daje ochrona własności intelektualnej, wynalazek lub inne dobro może być łatwo „ukradzione” i wprowadzone na rynek po niższej cenie, gdyż osoba, która to zrobi nie ponosi wysokich najczęściej kosztów prac badawczych i prac nad rozwojem produktu.
Zachęta do ujawniania	Istnienie systemu ochrony własności intelektualnej pozwala też ujawniać publicznie stworzone przez wynalazców innowacje i nie ma to wpływu na utratę ich wartości. Bazy urzędów patentowych z pełnymi opisami zgłaszanych technologii są ogólnie dostępne. Chronionym prawnie, ale publicznie znanym dobrem łatwiej handlować niż tym objętym tajemnicą przedsiębiorstwa (<i>know-how</i>), gdyż nie pojawia się groźba utraty wartości przy ujawnieniu jego szczegółów.
Warunek postępu technologicznego	Gdyby nie ochrona dóbr intelektualnych, wiele technologii i produktów (szczególnie tych najbardziej kosztownych, jak innowacyjne leki) nie mogłoby być w ogóle rozwiniętych. Obecnie jedyną szansą na ich wprowadzenie na rynek są prywatne przedsiębiorstwa, a firmy te nie zaryzykują inwestowania wielomilionowych nakładów, nie mając gwarancji uzyskania czasowej wyłączności na stosowanie technologii.

2. Etapy zarządzania własnością intelektualną w organizacji

Wprowadzenie zarządzania własnością intelektualną w jednostce prowadzącej badania lub w przedsiębiorstwie powinno składać się z następujących działań:

- opracowanie i wprowadzenie polityki w dziedzinie własności intelektualnej, obejmującej całą organizację,
- przeszkolenie kadry zarządzającej oraz przekazanie podstawowych informacji na temat wagi zagadnienia wszystkim pracownikom,

- ustalenie stanu prawnego już istniejących dóbr własności intelektualnej należących do organizacji,
- przeprowadzanie okresowego audytu własności intelektualnej będącej własnością organizacji, tj. porządkowanie zasobów własności intelektualnej,
- opracowanie i wprowadzenie strategii zarządzania własnością intelektualną dostosowanej do charakteru i ogólnej strategii rozwoju organizacji,
- prowadzenie aktywnych działań w celu zapewnienia właściwego wykorzystania własności intelektualnej.

3. Wykorzystanie wewnętrzne i zewnętrzne

Wykorzystywanie przez organizację posiadanej własności intelektualnej można podzielić na dwie podstawowe kategorie: wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrzne wykorzystanie własności intelektualnej:	Zewnętrzne wykorzystanie własności intelektualnej:
Ochrona własności intelektualnej	Sprzedż dóbr własności intelektualnej
Dochodzenie roszczeń	Udostępnianie na zasadach licencji
Wykorzystanie praw wyłącznych, jako czynnika umożliwiającego uzyskanie dodatkowych funduszy	Tworzenie porozumień (<i>joint-venture</i>) dla dalszego rozwoju technologii będących własnością organizacji
Budowanie pozycji monopolistycznej na rynku i powiększanie przewagi konkurencyjnej	Wyodrębnianie osobnych spółek do komercjalizacji określonych innowacyjnych dóbr wytworzonych przez organizację (spółki <i>spin-off</i>)
Wykorzystanie informacji patentowej, jako źródła wiedzy o nowopowstających technologiach	
Wykorzystanie kapitału intelektualnego w strategii marketingowej (PR i reklama)	

Wymienione powyżej zewnętrzne sposoby wykorzystania własności intelektualnej, czyli używanie jej do współpracy lub zawierania umów z innymi podmiotami, można określić, jako *ścieżki komercjalizacji*.

4. Marketing innowacji

Pierwszym krokiem do zawarcia umowy umożliwiającej transfer technologii jest znalezienie potencjalnego kupca. Pomocne może być w tym sporządzenie krótkiego opisu innowacji, w którym znajdują się najważniejsze informacje o charakterze i zaletach wynalazku oraz jego potencjalnym zastosowaniu.

Uzbrojeni w portfel takich ofert technologicznych możemy wybierać się na konferencje i targi innowacji, które są świetnym miejscem na spotkanie przedsiębiorców zainteresowanych naszą technologią. Najlepiej wybierać targi branżowe – nie spotkamy tam przypadkowych ludzi, a jedynie specjalistów zainteresowanych naszą dziedziną.

Jeszcze bardziej owocne mogą być specjalnie zorganizowane spotkania: z przedstawicielami kilku firm z danej branży (spotkania branżowe) lub z jednym wybranym przedsiębiorstwem (spotkania „skrojone na miarę”). Można podczas nich zaprezentować już opracowane technologie oraz ustalić, czy firmy nie borykają się akurat z problemem technologicznym, którego rozwiązanie mogliby zaproponować naukowcy.

Czynnością promocyjną niewymagającą praktycznie działania z naszej strony jest zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP oświadczenia o gotowości do udzielenia licencji otwartej. Urząd ogłasza tę informację w wydawanym biuletynie i tą drogą potencjalni zainteresowani mogą dowiedzieć się o istnieniu naszego wynalazku. W przypadku technologii o niezbyt dużym potencjale wdrożeniowym (lub chronionych tylko w Polsce) może to być rozsądne rozwiązanie, tym bardziej, że powoduje obniżenie o połowę opłat za ochronę patentową.

5. Umowa zachowania poufności

Zanim zaczniemy poważne rozmowy z potencjalnym nabywcą naszej technologii, pamiętajmy o zawarciu umowy o poufności – dokumentu, który zapewni, iż ujawniane informacje nie zostaną przez drugą stronę wykorzystane bez naszej zgody i wiedzy.

Umowy (dwustronne) lub oświadczenia (jednostronne) kontrolują, gdzie i do jakich celów są używane udostępniane informacje, ograniczają swobodę rozporządzania informacjami (do konkretnego celu, w konkretnym czasie), a przede wszystkim zabraniają komercyjnego wykorzystania informacji (druga strona musi w tym celu wykupić prawa do technologii).

Często wskazuje się, iż przed podpisaniem umowy o zachowaniu poufności możemy drugiej stronie powiedzieć, jakie efekty daje nasza technologia, chociażby po to, aby zainteresować go i skłonić do negocjacji, ale nie powinniśmy ujawniać sposobu, w jaki ona działa.

Spośród postanowień klasycznej umowy o zachowaniu poufności należy wskazać przede wszystkim ściśle zdefiniowanie „Informacji poufnych”. Najszerze wyjaśnienie tego pojęcia, które sprawi, iż należy domniemywać, że wszystko, co mówimy drugiej stronie jest objęte poufnością, brzmi następująco:

Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Przekazującego informacji, wiedzy, know-how, danych finansowych, handlowych, technicznych, operacyjnych, z zakresu public relations, a także badań, analiz, opracowań i planów dotyczących działalności własnej Przekazującego oraz instytucji, z którymi jest związany, z wyjątkiem tych, które w chwili ich ujawnienia lub przekazania Odbiorcy zostaną wyraźnie określone, jako nieobjęte poufnością.

Ponadto w umowie powinny zostać określone procedury postępowania z informacjami poufnymi, wyłączenia (np. informacje powszechnie znane) oraz okres obowiązywania umowy, który powinien być jak najdłuższy. Nieodzowne jest również określenie sankcji za naruszenie postanowień umowy – w postaci odpowiedzialności odszkodowawczej lub kar umownych.

6. Umowy w transferze technologii¹

Czy te wszystkie prawnicze formułki są naprawdę potrzebne? Czy nie wystarczy ustalić z partnerem gospodarczym, jaką technologię od nas dostanie i ile za to zapłaci? Takie ustalenia to podstawa, jednak lista warunków kontraktu wymaga uporządkowania i skonstruowania w taki sposób, żeby zostawić jak najmniej miejsca na dopowiedzenia i niejasne interpretacje.

Umowa nie musi, a zazwyczaj nawet nie powinna, mieć kilkudziesięciu stron. Założenie, że wszystkie możliwe sytuacje da się przewidzieć jest z gruntu fałszywe. Ważne, aby odwołać się w umowie do właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa (ustaw i rozporządzeń), a przede wszystkim, żeby nie zapomnieć o najistotniejszych elementach każdego rodzaju umowy.

Nie sposób podać kompletnej listy umów, z jakimi można się spotkać w transferze technologii. Komercjalizacja wyników prac naukowych może przebiegać na różne sposoby. Jeśli źródłem innowacyjnego rozwiązania jest pomysł pochodzący z uczelni, podstawowym sposobem jego wprowadzenia na rynek jest **sprzedaż** lub udostępnienie praw do technologii (**licencja**).

¹ Przy sporządzaniu umów z zakresu transferu technologii warto skorzystać z publikacji [2].

W związku z rozwojem technologii i multidyscyplinarnością, coraz częściej nowe rozwiązania techniczne powstają we **współpracy** kilku jednostek. Zasady komercjalizacji wyników takiej współpracy to również często przedmiot umów.

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w polskim prawie jest swoboda zawierania umów. Oznacza ona, że strony mogą same dowolnie dokonywać wyboru kontrahenta oraz kształtować zarówno treść, jak i formę umowy. Ograniczeniami tej zasady jest zakaz zawierania umów sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz inne bariery wynikające z ustaw (np. przymus zachowania odpowiedniej formy dla danego rodzaju umowy).

Z zasady swobody umów wynika brak uniwersalnych wzorów umów każdego rodzaju. Jednak można wyróżnić pewne istotne postanowienia, które w danym typie umowy muszą się znaleźć.

7. Umowa o przeniesienie praw

Sprzedaż praw do technologii oznacza całkowitą utratę kontroli nad nią. Dlatego wynagrodzenie, jakiego powinniśmy się spodziewać przekazując prawo własności do opracowanej technologii, musi nie tylko zwrócić koszty badań, które doprowadziły do jej powstania, ale również zapewnić rozsądny zysk (może być on uzależniony od korzyści uzyskanych z wdrożenia technologii przez kupującego).

Umowa o przeniesieniu prawa do dóbr własności przemysłowej (czyli np. patentu, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego lub znaku towarowego) i majątkowych praw autorskich wymaga zachowania formy pisemnej. O ile inne umowy dotyczące obrotu własnością intelektualną, aby były ważne mogą zostać zawarte nawet ustnie, przeniesienie prawa bez zawarcia stosownej umowy na piśmie jest nieważne.

Pierwszym niezbędnym elementem umowy jest określenie jej przedmiotu. Opis ten powinien być zwięzły, ale szczegółowy. Jeśli przedmiotem transferu jest technologia chroniona patentem, należy przytoczyć jego numer oraz datę zgłoszenia. Zazwyczaj, a szczególnie wtedy, gdy przekazujemy również chronioną nieurzędowo wiedzę, np. *know-how*, szczegółowy opis o bardziej rozbudowanym charakterze należy zamieścić w załączniku do umowy.

Warto zaznaczyć, iż po przeniesieniu patentu wymagane jest dokonanie odpowiedniej zmiany w rejestrze – informację o zmianie uprawnionego należy przekazać do właściwego urzędu. Dopiero od czasu wpisu do rejestru przeniesienie prawa będzie skuteczne wobec osób trzecich.

Klauzule określające wynagrodzenie za przeniesienie prawa mogą zakładać jednorazową płatność w wysokości ryczałtowej kwoty, wynagrodzenie płatne w ratach, a także opłatach okresowych. Można zastrzec wynagrodzenie w postaci części obrotu lub przychodu z wdrożenia sprzedanej technologii. W takiej sytuacji należy jednak opisać w umowie szczegółowe zasady obliczania tych korzyści i ich egzekwowania.

Często kupujący domaga się wprowadzenia do umowy postanowienia o zobowiązaniu do zwrotu uiszczonyj ceny w razie unieważnienia patentu.

Ustawy w przepisach dotyczących twórczości pracowniczej każą pracodawcy wynagrodzić twórców technologii. W umowie powinno znaleźć się postanowienie jasno określające, kto i w jaki sposób wywiąże się z tego obowiązku. Najczęściej kwestię wynagrodzenia wynalazców bierze na siebie sprzedawca technologii i rozlicza się z indywidualnymi twórcami dzieląc otrzymane od kupca korzyści zgodnie z wewnątrznie obowiązującymi regułami.

Poza opisanymi powyżej najważniejszymi postanowieniami dobrze zredagowana umowa sprzedaży dobra własności intelektualnej powinna zawierać postanowienia ustalające sposób zmiany umowy (aneks), prawo właściwe dla interpretacji umowy, sposoby rozstrzygania sporów (polubowne i sądowe) oraz datę wejścia umowy w życie.

Przykładowe kategorie pól eksploatacji (art. 50 Ustawy o pr. autorskim i pr. pokrewnych):
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (wytworzenie określonej techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, techniką cyfrową)
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzem, na którym utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem)
3) w zakresie rozpowszechnienia utworu (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, udostępnienie za pośrednictwem Internetu)

8. Umowa licencyjna

Licencja to udzielenie przez właściciela uprawnienia do korzystania z posiadanego prawa. Upoważnia drugą stronę do wkroczenia w obszar swojej wyłączności. Zgodnie z zasadą swobody umów osoba udzielająca licencji (licencjodawca) może udzielić upoważnienia drugiej stronie (licencjobiorcy) w dowolnym zakresie zawartym w prawie, które sam posiada.

Przy umowach licencyjnych nie obowiązuje przymus formy pisemnej poza kontraktami dotyczącymi praw własności przemysłowej (np. patentów).

Jednak mimo to zawsze należy sporządzać pisemne umowy – dla celów dowodowych.

Przedmiotem umowy licencji jest udzielenie upoważnienia do używania dobra własności intelektualnej należącego do licencjodawcy. Dlatego, tak jak w omówionej wcześniej umowie przeniesienia praw, szczególnie istotne jest zdefiniowanie pojęć użytych w umowie w możliwie najbardziej konkretny sposób, najlepiej odzwierciedlający intencje stron. Dotyczy to przede wszystkim dokładnego opisu przedmiotu licencji.

W umowie licencji należy określić zakres udzielanego prawa. Może on obejmować jedynie wybrane pola eksploatacji, np. udzielać upoważnienia jedynie do jednego z takich działań, jak produkcja, dystrybucja czy używanie danego produktu.

Zakres licencji:
• prawo do rozwijania
• prawo do produkcji
• prawo do sprzedaży
• prawo do dystrybucji
• prawo do użytku wewnętrznego

Udzielając licencjodawca prawa do nieograniczonego zakresu korzystania z technologii, czyli dając prawa, jakie sami posiadamy, udzielamy licencji pełnej. Jeśli licencjodawca daje prawo do wykorzystania technologii w ograniczonym zakresie, mówimy o udzieleniu licencji niepełnej.

Ponadto licencjodawca może ograniczyć zakres upoważnienia do określonego terytorium oraz w określonym czasie.

Licencja może mieć charakter wyłączny lub niewyłączny. Licencja wyłączna wskazuje, iż licencjodawca jest jedynym podmiotem, któremu licencjodawca przekazuje upoważnienie. Na danym terytorium lub we wskazanym zakresie (albo w pełnym zakresie) będzie on posiadał monopol na korzystanie z technologii. Licencja niewyłączna oznacza z kolei, iż możliwe jest równoległe udzielenie upoważnienia w takim samym zakresie więcej niż jednemu podmiotowi.

Licencja może obejmować prawo do udzielania sublicencji – zgodnie z nim licencjodawca może upoważniać do korzystania z przedmiotu licencji osoby trzecie.

Gdy w umowie nie określono zakresu licencji, domniemywa się udzielenie licencji pełnej. Podobnie, gdy brak postanowienia o prawie do sublicencji – oznacza to brak takiego uprawnienia.

Przedłużanie ochrony wynalazku chronionego patentem bywa kosztowne (jeśli jest to technologia zgłoszona również zagranicą). To dodatkowy koszt, który musi wziąć na siebie jedna ze stron transakcji. Zazwyczaj obowiązek ten pozostaje po stronie licencjodawcy, dlatego szacując opłatę licencyjną trzeba uwzględnić również to dodatkowe obciążenie. Przy umowie licencji wyłącznej warto zastanowić się nad zaproponowaniem, aby to licencjodawca ponosił koszty ochrony, ponieważ to jedynie on będzie zbierał korzyści ze stosowania technologii (jest to zbliżona konstrukcja do przeniesienia całego prawa).

Często licencjodawca wymaga wprowadzenia gwarancji, że udostępnione prawa nie naruszają praw osób trzecich – nie są własnością kogoś innego. Najczęściej klauzula taka przybiera formę oświadczenia licencjodawcy, iż wedle jego stanu wiedzy z dnia zawarcia umowy, prawa te nie naruszają uprawnień osób trzecich. W interesie licencjodawcy leży zrzeczenie się odpowiedzialności, jeśli okoliczność taka nastąpi w trakcie trwania umowy.

Wynagrodzenie za udzielenie licencji może przybierać różne formy i stanowi element umowy o najbardziej elastycznym charakterze, dający duże pole do negocjacji. Zależy głównie od zakresu udzielanej licencji oraz od dodatkowych uprawnień takich jak prawo do sublicencji. Podstawowe rodzaje przyjmowanego wynagrodzenia to:

- jednorazowa płatność wynagrodzenia określona kwotowo,
- opłaty okresowe, często w wysokości wyrażonej w procencie od zysków związanych z wdrożoną technologią (ang. *royalties*),
- opłaty uzależnione od osiągnięcia pewnych „kamieni milowych”, np. przekroczenia pewnej wartości obrotu produktem opartym na licencji (ang. *milestones*).

W umowie koniecznie należy dokładnie określić sposoby dokonywania opłat, jak również – przy opłatach uzależnionych od wyników finansowych licencjodawcy, klauzule gwarantujące prawo sprawdzania jego rzeczywistych osiągnięć (często do umowy wprowadza się możliwość wynajęcia do tego celu niezależnego audytora).

Ważnym rozdziałem umowy są postanowienia dotyczące zachowania poufności. Należy zadbać o to, aby wiadomości dotyczące udostępnianego dobra były udzielane jedynie upoważnionym przez strony osobom, a wiedza, jaką uzyskają strony w trakcie trwania umowy mogła być wykorzystywana jedynie do realizacji jej założeń.

Zasady dotyczące zachowania poufności to najistotniejszy element umów licencji technologii chronionych tajemnicą handlową (licencja *know-how*), a więc niezabezpieczonych urzędowo. W tym bowiem przypadku wydostanie się jakichkolwiek ważnych informacji dotyczących rozwiązania

poza strony umowy, powodować może całkowitą utratę wartości technologii. Dlatego należy zagwarantować w umowie maksymalne możliwe dla zaakceptowania dla drugiej strony środki, włącznie z zastrzeżeniem sposobu i formy, w jakiej przechowywane będą dokumenty związane z wykonaniem umowy. Często postanowienia o zachowaniu poufności bywają zabezpieczone dotkliwymi karami umownymi.

Przydatny w umowie jest także zapis o prawie do nowych wynalazków dokonanych przy wykorzystaniu licencjonowanej technologii – zazwyczaj ustala się, iż ich właścicielem jest strona, która dokona wynalazku, drugiej stronie może przysługiwać ograniczona licencja na jego wykorzystanie.

Podobnie jak w umowie przekazania praw, tak w umowie licencyjnej należy określić, która ze stron dokona rozliczeń z twórcami wynalazku i jakie wynagrodzenie będzie im przysługiwać.

Kosztowne błędy w umowie licencyjnej:
• złe zdefiniowanie przedmiotu licencji
• pominięcie ulepszeń technologii (brak opłat w razie zmodyfikowania przez licencjobiorcę)
• oddanie wyłączności na wykorzystywanie <i>know-how</i>
• nieprecyzyjne postanowienia dotyczące wynagrodzenia
• brak wynagrodzenia za udzielanie sublicencji
• sprzeczność z innymi, wcześniejszymi umowami

Regulacja dotycząca czasu trwania umowy oraz ewentualnych przypadków, w których strony mogą od niej odstąpić ma decydujący wpływ na wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji. Licencjobiorcy powinno zależeć na jak najdłuższym okresie, w którym będzie on uprawniony do stosowania technologii oraz na prawie do przedłużenia licencji na niezmienionych zasadach. W interesie licencjodawcy jest natomiast najczęściej możliwość renegotjacji warunków licencji po pewnym czasie, ponieważ licencjobiorca, który będzie wykorzystywał technologię w swojej działalności, będzie często skłonny zapłacić więcej, by nie utracić prawa do licencjonowanej technologii.

Postanowienia końcowe to najczęściej zapisy o zasadach zmiany umowy (sporządzania aneksów), sposobie pozasądowego i sądowego rozstrzygnięcia sporów oraz inne przepisy porządkowe.

9. Umowa o opracowanie innowacji/dokonanie projektu wynalazczego/wykonanie pracy badawczo-rozwojowej

Umowa dotycząca dokonania innowacji, lub wykonania prac, których efektem będzie powstanie innowacji są zbliżone swoim charakterem do umów o dzieło.

W jej pierwszej części należy opisać prace, jakie są przedmiotem współpracy. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zwięzły opis prac oraz odwołanie się do szczegółowego programu prac zawartego w załączniku do umowy. Określenie w umowie zakresu prac ma szczególnie ważne znaczenie przy późniejszym określaniu stopnia wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Często dopuszcza się poszerzenie zakresu prac do realizacji, jednak należy zadbać, aby równolegle zwiększyć przysługujące wykonawcy wynagrodzenie.

Niezbędne jest określenie w umowie terminu przekazania wyników umowy wraz z opisaniem w możliwie precyzyjny sposób sposobu oraz formy ich przekazania zamawiającemu. Często spotykanym rozwiązaniem jest żądanie przez zamawiającego przedstawiania sprawozdań z przebiegu prac, co pozwala na ich monitorowanie na bieżąco. W takim przypadku przydatne jest rozpisanie terminów zakończenia poszczególnych etapów i przekazania raportów w dołączonym do umowy harmonogramie. Może się z tym wiązać również rozbiecie opłat na transze.

Wynagrodzenie za prace objęte umową o dokonanie innowacji składa się z pokrycia kosztów przeprowadzenia prac (koszty bezpośrednie i pośrednie) oraz marży zapewniającej wykonawcy satysfakcjonujący go zysk.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów umów, omówionych wcześniej, kwestia wynagrodzenia może być regulowana na różne sposoby, z których najczęściej spotykanym jest suma pieniężna płatna po wykonaniu prac lub opisany już wcześniej *milestone payment* – wynagrodzenie przekazywane w transzach po zakończeniu kolejnych etapów prac i zaakceptowaniu przez zleceniodawcę sprawozdań. Ten sposób wynagradzania jest o tyle korzystny dla zleceniodawcy, iż ułatwia rozliczenia w razie rezygnacji z kontynuowania prac po zakończeniu jednego z etapów.

Bardzo istotną kwestią z punktu widzenia pracowników naukowych jest (przy współpracy z przedsiębiorcą) zachowanie możliwości publikowania wyników prac przeprowadzonych w ramach wspólnego projektu. Pragnienie to stoi najczęściej w sprzeczności z oczekiwaniami przedsiębiorców. Można jednak powalczyć w tej sprawie o kompromis. Naukowcy mieliby zgodę na publikację wyników, jednak przedsiębiorstwo posiadałoby uprawnienie do bicia informowanym o planowanej publikacji, jej zakresie, a także być może

do wyrażania zgody lub wstrzymania publikacji na określony czas. Ujawnienie istotnych elementów innowacji, nad którą pracuje wykonawca, przed jej ochroną niweczy możliwość uzyskania prawa ochronnego. Dlatego uzasadnione jest uprawnienie zamawiającego do wstrzymania publikacji w celu dokonania zgłoszenia wyników prac do odpowiedniego urzędu.

Prawa do wyników prac przewidzianych w umowie mogą być przyznawane na następujące sposoby:

- w całości zlecającemu,
- w całości zleceniobiorcy,
- wspólnie.

Najczęściej, jeśli zlecający pokrywa w całości lub w znacznej większości koszty prac przewidzianych w projekcie, uzasadnione jest żądanie przez niego całości praw. Zleceniobiorca z kolei może posługiwać się polityką nieprzekazywania praw przez niego wytworzonych, a jedynie proponowania nieodpłatnych licencji. Można dążyć również do tego, aby przekazując pełne prawa zamawiającemu żądać udziału w korzyściach, jakie uzyska on z wdrożenia wyników wykonanych badań. Takie wynagrodzenie, nazywane *success fee*, najczęściej ustalone jest w procentach od obrotu, przychodu lub zysku z komercjalizacji. Może to być jednorazowa płatność albo uprawnienie rozciągające się na wiele lat.

Jeżeli strony ustalą, iż prawa przysługują zamawiającemu lub wspólnie (w takim wypadku należy ustalić, w jakich proporcjach), wykonawca powinien mieć obowiązek informowania zamawiającego o dokonaniu w trakcie prac rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa własności intelektualnej, po to aby umożliwić ich właściwą i niezwłoczną ochronę.

Często podczas prac badawczych powstać mogą nowe rozwiązania techniczne, być może nawet niezwiązane wprost z harmonogramem badań ustalonych w umowie. Dlatego konieczne jest również ustalenie procedury postępowania z takimi innowacjami dokonanymi „przy okazji” i podziału praw do nich.

Badania innowacyjne charakteryzują się tym, że rozpoczynając ich prowadzenie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy otrzymany rezultat będzie zgodny z oczekiwaniami. Musi to znaleźć wyraz także w treści umowy. Jeśli prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i zakresem, to mimo niepomyślnych wyników, pracę zleconą należy uznać za wykonaną.

Jeśli produkty wytworzone na podstawie wyników prac przeprowadzonych we wspólnym projekcie wyrządzą szkodę, najczęściej odpowiedzialność spoczywa po stronie zamawiającego prace badawcze. Konstruując umowę pomiędzy uczelnią, a firmą produkcyjną, warto zadbać

o to, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność do konkretnych badań zamówionych przez przedsiębiorstwo. Odbierając wykonane prace, kontrahent stwierdza, ich prawidłowość, dlatego powinien wziąć na siebie ciężar ewentualnych roszczeń dotyczących wprowadzonych na rynek już przez niego wytworzonych produktów.

Poza zawarciem klauzuli o odpowiedzialności odszkodowawczej stron wobec siebie (na zasadach ogólnych) często, jako gwarancje wykonania zapisów umowy, wprowadza się do kontraktu kary umowne określone kwotowo lub w inny sposób (najczęściej, jako określony procent od wartości umowy). Kary mogą przysługiwać za takie przewinienia jak: nieterminowe wykonanie prac lub złożenie sprawozdań, zaległości w płatności oraz naruszenia innych zasad wynikających z umowy, przede wszystkim poufności.

Tak jak w przypadku umów omówionych powyżej, również w tego typu umowach klauzule dotyczące poufności są niezbędne. Dla umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych charakterystyczne jest to, iż zazwyczaj po stronie wykonawcy występuje grupa osób wykonująca prace (zespół badawczy, obejmujący nie tylko pracowników uczelni, ale często również studentów, którzy wykonują prace pomocnicze). Dlatego warto zawrzeć w umowie postanowienie nakładające obowiązek zawarcia z każdą z osób biorących po stronie wykonawcy udział w wykonywaniu prac, indywidualnej umowy lub oświadczenia o poufności.

Podobnie jak w przypadku umów wymienionych powyżej, nie można zapomnieć o postanowieniach normujących kwestię rozstrzygania sporów, interpretacji umowy oraz sposobu jej zmiany. W umowie warto wymienić osoby, które będą uprawnione do podejmowania bieżących decyzji i kontaktu między stronami.

10. Wykonanie umowy

Podpisanie umowy transferu technologii nie kończy całego procesu. Jeśli chodzi o umowy dotyczące wdrożenia nowych rozwiązań technicznych, to jest to proces żmudny i często trwający wiele lat. Jako twórcy wynalazku musimy monitorować proces wprowadzania wynalazku na rynek. Zwłaszcza, jeśli w umowie ustaliliśmy, iż nasze wynagrodzenie będzie choć w części zależne od wyników finansowych przedsiębiorstwa wykorzystującego technologię.

W naszym interesie jest też bieżące pilnowanie należnych płatności: ich terminów oraz wysokości, a także kontrola dokumentów finansowych, jeśli są one podstawą określania wysokości opłat (kontroluje licencjodawca lub niezależny audytor – licencjobiorca ponosi koszty, jeśli stwierdzone zostaną naruszenia).

Powinniśmy również egzekwować kary w razie naruszeń umowy, a przed upływem okresu obowiązywania umowy rozpocząć rozmowy dotyczące warunków jej przedłużenia lub opracować alternatywny scenariusz (dotyczy głównie umów licencyjnych).

Nie należy się też obawiać wprowadzania zmian w umowie, jeśli obydwie strony uznają to za korzystne. W praktyce działalności gospodarczej spotyka się sytuacje, kiedy czasowe obniżenie opłat licencyjnych może okazać się lepszym rozwiązaniem niż utrzymanie ich w pierwotnej wysokości. Może okazać się, że z jakiejś niezależnej od licencjobiorcy przyczyny (takiej, jak np. kryzys ekonomiczny) wysokie opłaty uniemożliwiają rozwinięcie produkcji. W takiej sytuacji kilkuletnie obniżenie należnych kwot w perspektywie może paradoksalnie przynieść nam większe zyski.

Literatura

- [1] Tabor W., du Vall M.: *Wzory umów w zakresie komercjalizacji myśli technicznej*. Kraków 1995.
- [2] Szewc A. (red.): Ziolo K., Grzesiczak M.: *Umowy, jako prawne narzędzie transferu innowacji*. PARP, Warszawa 2005/2006.
- [3] Czaplicki D., Gurba K., Konopka-Cupiał G., Łubnicka A.: *Patentuj, Komercjalizuj. Ochrona i zarządzanie innowacjami oraz badania zlecone na Uniwersytecie Jagiellońskim*. CITTRU, Kraków 2011.

2011-05

Działanie 4.2: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości gospodarczym. Podniesienie umiejętności pracowników systemu B+R badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych – w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Projekt POKL.04.02.00-00-059/08:

Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych.

Projekt wpisuje się w realizację unijnej strategii wzrostu Europa 2020.

W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Inteligentny rozwój oznacza uzyskanie lepszych wyników w dziedzinie:

- **edukacji** (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji),
- **badania naukowych/innowacji** (stworzenie nowych produktów i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu problemów społecznych),
- **społeczeństwa cyfrowego** (wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

Unijne cele służące zapewnieniu inteligentnego rozwoju obejmują:

1. zwiększenie łącznego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych do wysokości 3 proc. unijnego PKB, a także zapewnienie lepszych warunków dla badań i rozwoju oraz innowacji,
2. podwyższenie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do 75 proc. do 2020 r. poprzez wprowadzenie większej liczby osób na rynek pracy, zwłaszcza kobiet, młodzieży, osób starszych, pracowników niskowyzkwalifikowanych i legalnych imigrantów,
3. zapewnienie lepszego poziomu wykształcenia – zwłaszcza:
 - sprowadzenie odsetka młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę do poziomu poniżej 10 proc.,
 - dążenie do tego, by co najmniej 40 proc. osób w wieku 30–34 lat miało wykształcenie wyższe (lub równoważne).

Wnioski z niniejszej książki:

Własność intelektualna stanowi własność niematerialną przedsiębiorstwa, ale także uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej, itp. Składają się na nią wszelkie wytwory będące wynikiem działalności intelektualnej człowieka (pracownika, zleceniobiorcy itd.), które nie są rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego, ale w przedmiotach niematerialnych „ucieleśnione” (tzw. dobra niematerialne). Cechą wspólną dóbr niematerialnych jest fakt, że po spełnieniu pewnych określonych przesłanek są one chronione podobnie jak własność rzeczy.

Pierwszym punktem realizacji planu efektywnego zarządzania własnością intelektualną jest identyfikacja innowacji. Procedury dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania dobrami wytworzonymi w jednostkach naukowych, pozwalają przedsiębiorcom łatwo ustalić właściciela praw oraz dają pewność, iż unikną częstych, wynikających z braku przejrzystych uregulowań, konfliktów interesów oraz roszczeń twórców do dóbr, którymi ma prawo dysponować (jako pracodawca) jednostka naukowa (K. Gurba, str. 45).

