



ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Ochrona praw własności Intelektualnej i przemysłowej

Zbigniew Krzewiński, CoWinners Sp. z o.o.
Łódź, 31 sierpnia 2018 roku

AGENDA

- 1. System ochrony własności intelektualnej w Polsce: prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnica przedsiębiorstwa**
- 2. Ocena potencjału komercyjnego wyników badań**
- 3. Zdolność i czystość patentowa w praktyce**
- 4. Zarządzanie własnością intelektualną w firmach i w jednostkach naukowych: różnice proceduralne**
- 5. Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia: definicje, modele podziału praw (konsorcja, badania zlecone) i klauzul umownych (licencje, opcje) oraz inne formy: najem oraz spółki spin-off**

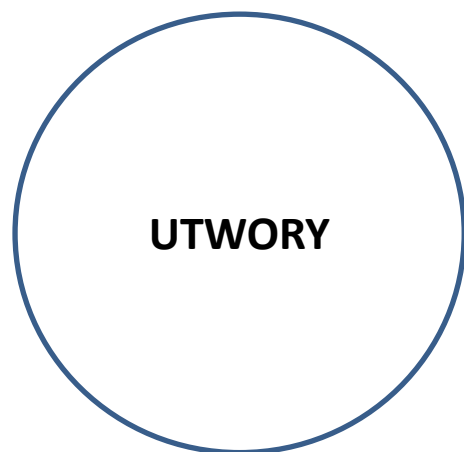
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ



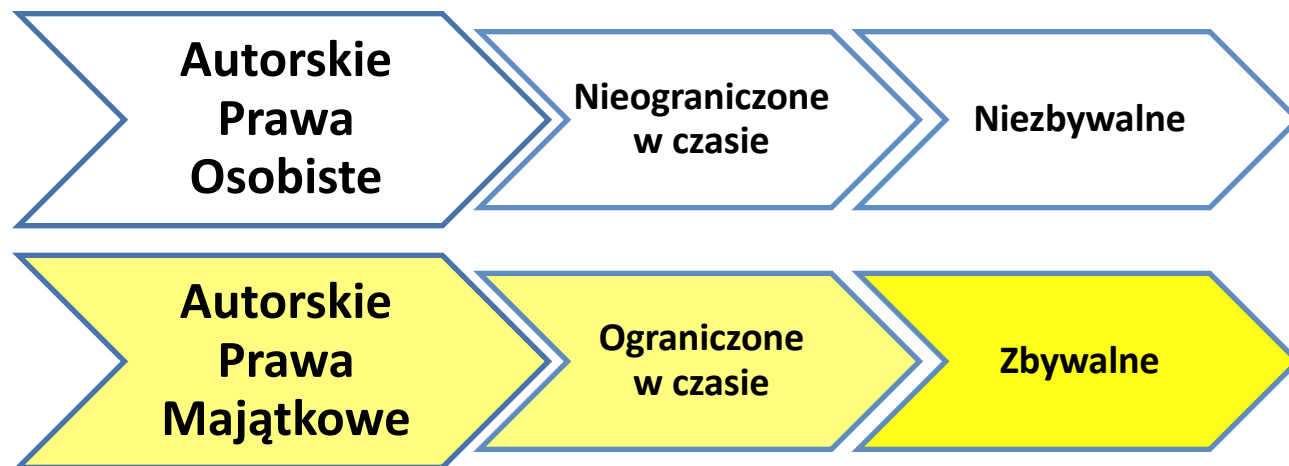
Dobra intelektualne

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Droit morale (droit d'auteur) i prawa pokrewne



Copyright



*Dobra niematerialne
indywidualne, oryginalne, twórcze
niezależne od wartości i nośnika*

Podstawa prawna:

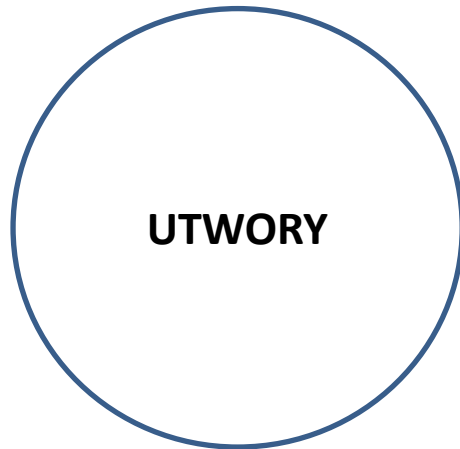
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293)

Przedmiot	Cechy	Rodzaj prawa	Czas ochrony
Utwór	<ul style="list-style-type: none"> • autorstwo utworu i jego oznaczenie (lub nie) • nienaruszalność treści i formy • rzetelne wykorzystanie • decydowanie o pierwszym udostępnieniu • nadzór nad wykorzystaniem 	autorskie prawo osobiste	Brak limitu czasowego
	<ul style="list-style-type: none"> • prawo do korzystania z utworu • prawo do rozporządzania utworem • prawo do wynagrodzenia • zdefiniowane pola eksploatacji (wyjątki) • prawa zależne (tłumaczenie, przeróbka, adaptacja) 	autorskie prawo majątkowe	Za życia Twórcy i 70 lat po jego śmierci lub 70 lat od publikacji (ustalenia) utworu (wyjątki)
Baza danych	<ul style="list-style-type: none"> • baza stanowiąca utwór • baza niebędąca utworem • baza w formie elektronicznej 	dane i zbiór	15 lat od sporządzenia lub udostępnienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z. Krzewiński (red.): Komercjalizacja, modelowanie i planowanie biznesowe prac badawczych; Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii, Wrocław, marzec 2013, s. 10-16

PRAWA OSOBISTE - NADZÓR

Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić Twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego.



Jeżeli Twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnienie utworu.

PRAWA MAJĄTKOWE

Twórca korzysta w pełni z utworu (na wszystkich polach eksploatacji)

Prawa majątkowe wytworzone w ramach stosunku pracy (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) należą do pracodawcy



UTWORY

Prawa majątkowe są dziedziczne i zbywalne

POLA EKSPLOATACJI W UMOWACH

**Umowa o przeniesienie praw (sprzedaż)
lub korzystanie z utworu (licencja)**

**Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji,
które są znane w chwili jej zawarcia**

**Twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za
każde pole eksploatacji**



UTWORY

POLA EKSPLOATACJI WG USTAWY

Standardowy katalog dotyczy eksploatacji utworu:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;**
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;**
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.**

OPROGRAMOWANIE - WYJĄTKI

Ochrona programów komputerowych obejmuje prawo do:

- 1) **trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego (wyjątek art. 75 – sytuacje, w których niepotrzebna jest zgoda Twórcy);**
- 2) **tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;**
- 3) **rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.**

Podstawa prawna – art. 74 ust. 4, art. 75:

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293)

PRAWA ZALEŻNE

Twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo, że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych



UTWORY

Umowa może stanowić inaczej – Twórca może udzielić zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z utworu pierwotnego

NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH

Twórca może:

- 1. żądać zaniechania naruszania praw osobistych,**
- 2. żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków - jeżeli naruszenie było zawinione sąd **może przyznać odszkodowanie,****
- 3. Wystąpić z powództwem o ochronę praw osobistych i wykonywanie praw osobistych (w imieniu Twórcy najbliżsi krewni lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi).**

NARUSZENIE PRAW MAJĄTKOWYCH

- **Uprawniony, którego prawa zostały naruszone może żądać m.in.:**
 - **Zaniechania naruszenia**
 - **Usunięcia skutków naruszenia**
 - **Naprawienia wyrządzonej szkody:**
 - **na zasadach ogólnych**
 - **poprzez zapłatę 2-krotności lub (w przypadku winy) 3-krotności stosownego wynagrodzenia**
 - **Wydania uzyskanych korzyści**

ZBIORY I BAZY DANYCH

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych mogą mieć charakter twórczy lub nie.

Części składowe bazy danych mogą zawierać:

- **utwory (wymagana jest zgoda podmiotu praw),**
- **opracowania twórcze wyłączone z ochrony prawno-autorskiej (art. 4 PA tj. akty prawne),**
- **inne materiały niechronione prawem autorskim (dane liczbowe, faktograficzne itd.)**



**BAZY
DANYCH**

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238)

NIEZBĘDNE WARUNKI DO OCHRONY

Dane, materiały, elementy bazy muszą być zgromadzone wg określonej systematyki i metody oraz indywidualnie dostępne w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi.



**BAZY
DANYCH**

Został poniesiony istotny nakład inwestycyjny dotyczący jakości zebranych informacji oraz ich ilości.

Podstawa prawna art. 2:

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238)

PODMIOT I PRAWO *SUI GENERIS*

Producentem bazy jest osoba, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych

Producentowi przysługuje wyłączone i zbywalne prawo:

- pobierania danych (przejęcie, przeniesienie)
- wtórnego wykorzystania danych

w całości lub istotnej części.



BAZY
DANYCH

Podstawa prawna art. 2, art. 3 i art. 6:

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238)

CZAS TRWANIA OCHRONY

Czas trwania ochrony: 15 lat następujących po roku, w którym baza została sporządzona lub udostępniona po raz pierwszy.

Przy istotnej zmianie treści bazy (co do jakości i ilości) okres ochrony liczony jest odrębnie.



**BAZY
DANYCH**

Podstawa prawna art. 10 ust 1,2,3:

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238)

NARUSZENIA OCHRONY BAZ DANYCH

Producent może żądać od osoby naruszającej jego prawa:

- 1) zaniechania naruszania;**
- 2) usunięcia skutków naruszenia;**
- 3) naprawienia wyrządzonej szkody:**
 - a) na zasadach ogólnych albo**
 - b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych;**
- 4) wydania uzyskanych korzyści;**
- 5) roszczenia niemajątkowe: publikacja w prasie lub upublicznienie wyroku i inne możliwości pokrycia szkód**


Podstawa prawna art. 11:

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238)

Przedmiot	Cechy	Rodzaj prawa wyłączniego	Czas ochrony
wynalazek	<ul style="list-style-type: none"> • charakter techniczny • nowość • poziom wynalazczy • przemysłowa stosowalność 	patent	20 lat
wzór użytkowy	<ul style="list-style-type: none"> • charakter techniczny • nowość • użyteczność 	prawo ochronne	10 lat
wzór przemysłowy	<ul style="list-style-type: none"> • nowość • indywidualny charakter 	prawo z rejestracji	25 lat
topografia układu scalonego	<ul style="list-style-type: none"> • nowość • oryginalność 	prawo z rejestracji	10 lat od końca roku wprowadzenia do obrotu lub rejestracji (co wcześniej)
znak towarowy	<ul style="list-style-type: none"> • Zdolność odróżniająca • Jednoznaczność 	prawo ochronne	10 lat (możliwość odnowienia)

PATENTY NA WYNALEZKI

- **Produkty – wytwory o określonych cechach materialnych (np. substancje, mieszaniny lub fragmenty organizmów żywych)**
- **Urządzenia – cechy konstrukcyjne, elementy i ich powiązanie (np. narzędzia, maszyny, aparaty)**
 - **Sposoby postępowania – sposób wytwarzania produktu, czynności, operacje, procesy, środki techniczne niezbędne w tym procesie lub parametry procesu**
 - **Zastosowania – nowe zastosowania, wytwory specjalne (np. nowe użycia istniejących produktów)**



**WŁASNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA**

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

PRZEDMIOTY NIE BĘDĄCE WYNALAZKAMI

- Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne
- Wytwory o charakterze jedynie estetycznym
- Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry
- Wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana lub można wykazać niemożliwość ich wykorzystania lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
- Programy do maszyn cyfrowych
- Przedstawienie informacji

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

WYŁĄCZONE SPOD OCHRONY

- 1) **wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;**
 - 2) **odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;**
 - 3) **sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.**
- 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.**

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

OPIS WYNAŁAZKU W ZGŁOSZENIU


WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA

- **tytuł wynalazku (wytwór lub sposób, zwięzły opis bez wartościowania, nie może być ogólny lub fantazyjny),**
- **określenie dziedziny techniki,**
- **opis stanu techniki (przykłady rozwiązań zbliżonych i precyzyjne określenie kluczowych cech wynalazku),**
- **ujawnienie istoty wynalazku,**
- **wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku,**
- **objaśnienie figur rysunku (rysunki opcjonalne),**
- **przykłady realizacji wynalazku,**
- **wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku.**

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE



WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA


- **Zgodne z opisem – wynikające z opisu, który jest logicznym uzasadnieniem dla sformułowanych zastrzeżeń**
- **Prezentacja zakresu przedmiotowego prawa wyłącznego**
- **Istotę określają zastrzeżenia niezależne:**
 - **Część nieznamienna – stan techniki**
 - **Część znamienna – cechy wyróżniające dany wynalazek na tle znanych rozwiązań „znamienny tym, że...”**

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

WZÓR UŻYTKOWY

- Alternatywa dla patentu – nie musi cechować się poziomem wynalazczym tj. nieoczywistością
- Tylko przedmiot o trwałej postaci
- Konieczne jest uzyskanie praktycznego rezultatu – sama gotowość do zastosowania nie wystarczy
- Przesłanka nowości – bardziej liberalne niż w patencie
- Zgłoszenie wzoru może obejmować tylko jedno rozwiązanie
- Niezbędne rysunki w zgłoszeniu
- **ZASTRZEŻENIA OCHRONNE** – określają zakres przedmiotowy wzoru




WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA

Podstawa prawna art. 94, 96 i 97:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

WZÓR PRZEMYSŁOWY - NOWOŚĆ

- **Nieudostępniony publicznie przed datą zgłoszenia (stosowanie, wystawienie lub ujawnienie)**
- **Nieposiadający identycznego odpowiednika lub odpowiednika różniącego się nieistotnymi szczegółami**
- **Ujawnienia nieszkodzące nowości:**
 - ujawnienie osobie trzeciej z zastrzeżeniem poufności w sposób wyraźny lub dorozumiany
 - ujawnienia przez Twórcę, jego następcę prawnego, przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego lub gdy ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia – w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo (uprzywilejowana nowość)




**WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA**

Podstawa prawna art. 103:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

WZÓR PRZEMYSŁOWY - INDYWIDUALNOŚĆ

- **Wzór przemysłowy ma indywidualny charakter, jeżeli OGÓLNE WRAŻENIE, jakie wywołuje na ZORIENTOWANYM UŻYTKOWNIKU różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór znany już wcześniej**
- **Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się zakres swobody twórczej (im większa swoboda tym bardziej wzór powinien odróżniać się od wcześniejszego wzornictwa – bierze się pod uwagę funkcjonalność, normy obyczajowe i estetykę**
- **Ochrona niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych w UE – ochrona przez okres 3 lat od dnia publicznego udostępnienia we Wspólnocie (art. 11 rozp. WE 11/2002)**



WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA

Podstawa prawna art. 104:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH


- **Przestrzenne, wyrażone w dowolny sposób, rozplanowanie elementów, w których co najmniej 1 jest elementem aktywnym oraz połączeń (części lub wszystkich) układu scalonego**
- **Układ jest zbudowany z materiału zawierającego warstwę substancji półprzewodnikowej oraz z jednej lub wielu warstw różnych materiałów**
- **Układ ten jest sprzężony w jeden określony trójwymiarowy model**
- **Układ spełnia funkcje elektroniczne**
- **Układ musi być oryginalny i nieoczywisty**

**WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA**

Podstawa prawna – art. 196, 197, 198, 199:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

ZNAK TOWAROWY




WŁASNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA

- **Każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny* - do odróżnienia towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od innego**
- **Wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, forma towaru lub opakowania, melodia i inny sygnał dźwiękowy**
- ***prezentacja graficzna musi być jasna, precyzyjna, kompletna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna**
- ***nowela PWP: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk**

Podstawa prawna art. 120:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE



**WŁASNOŚĆ
PRZEMY-
SŁOWA**

- **Oznaczenia słowne odnoszące się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren)**
- **Niematerialny charakter dobra powstaje z chwilą wytworzenia w świadomości odbiorcy związku z towarem, jego jakością, dobrą opinią i innymi cechami**
- **Oznaczenie może odnosić się bezpośrednio do nazwy obszaru lub pośrednio do danej tradycji; geograficznym lub oznaczeniem pochodzenia (np. właściwości)**
- **Przeszkody rejestracji: kolizja z prawem ochronnym na znak towarowy, rejestracja oznaczeń homonimicznych, rejestracja nazw rodzajowych**
- **Zgłaszający: organizacja reprezentująca przedsiębiorców lub organ administracji rządowej lub samorządowej (wyjątek: oznaczenia pochodzenia w UE)**

Podstawa prawna art. 174, 175, 176:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

WYGAŚNIĘCIE, UNIEWAŻNIENIE, NARUSZENIE


- **PWP wygasa zasadniczo na skutek: upływu okresu ochrony, zrzeczenia się praw przez uprawnionego, nieuiszczenia opłaty w przewidzianym terminie**
- **Dodatkowo patent wygasa w wyniku trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku**
- **PWP może być unieważnione jeżeli nie spełnia kryteriów ustawowych – np. w drodze uchylenia decyzji o udzieleniu patentu – z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji może wystąpić każda osoba, która ma interes prawny, Prokurator Generalny lub Prezes UP RP**
- **Roszczenie w PWP – o zaniechanie naruszenia, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz o naprawienie wyrządzonej szkody**

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

KNOW-HOW I INNE DOBRA

- **Tajemnica przedsiębiorstwa: dobro intelektualne (utrwalona postać) lub wiedza towarzysząca rozwiązaniu**
- **Ochrona prawna (klauzule NDA, poufność informacji, procedury i ochrona fizyczna: ograniczony dostęp)**
- **NDA – precyzyjne określenie przedmiotu ochrony**
- **Inne dobra – nowe odmiany roślin (COBORU), materiał biologiczny itp.**

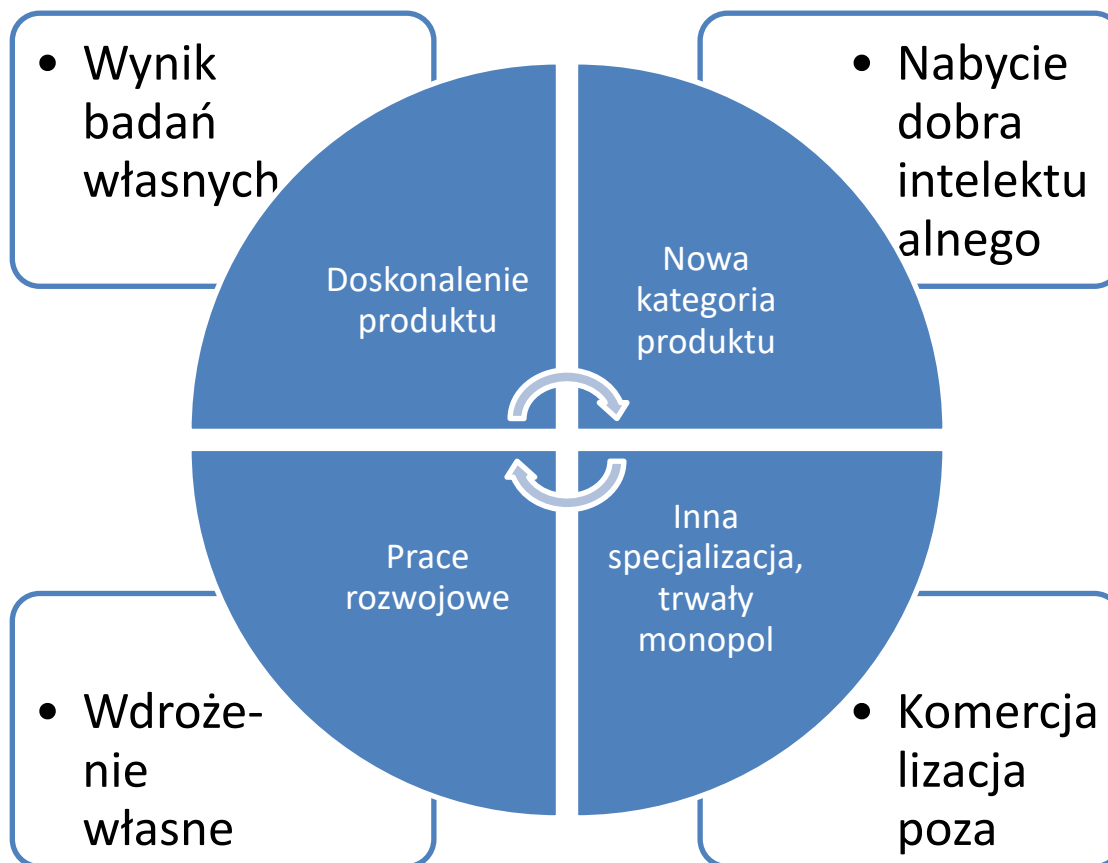


KNOW-HOW*
I INNE
DOBRA

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

BADANIE I OCENA POTENCJAŁU

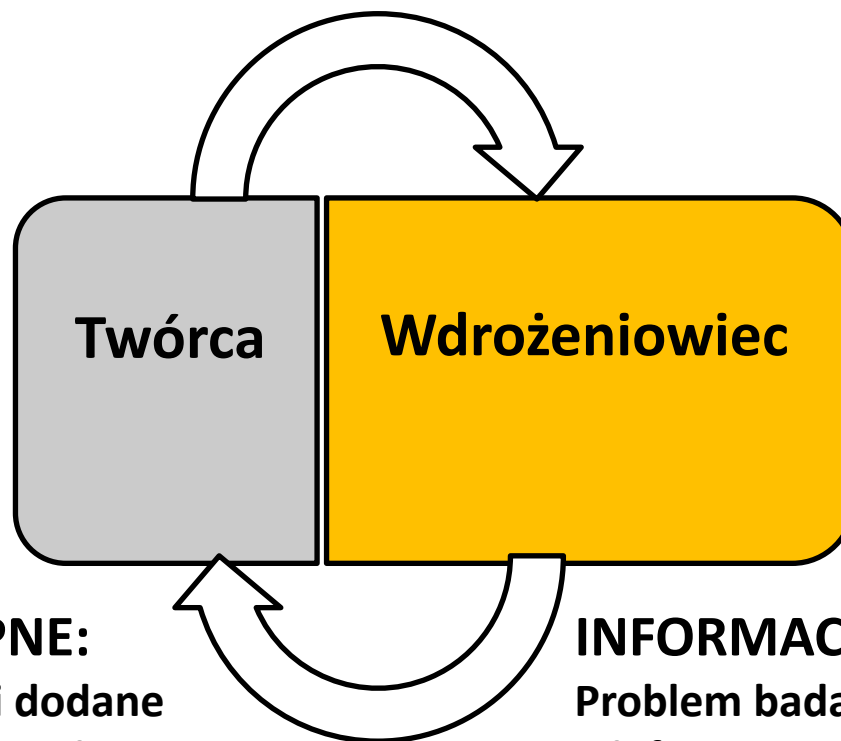


BADANIE I OCENA POTENCJAŁU

- **BENCHMARK RYNKOWY – zdefiniowanie (nowych) przewag**
- **Produkt i jego percepcja z perspektywy klienta – HIPOTEZY**
- **HIPOTEZY – weryfikacja głównych założeń poprzez badania jakościowe (np. wywiady) – uwaga na poufność i NDA**

- **PIPELINE Projektów – trendy B+R i dalszy rozwój rynku**
- **Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego – trendy wpływające na branżę**

BADANIE JAKOŚCIOWE W ETAPACH



INFORMACJE WSTĘPNE:

Technologia i jej wartości dodane
Dobro intelektualne i jego zabezpieczenie
Rola know-how
Potencjalni kontrahenci
Potencjalni partnerzy
Uwarunkowania strategii

INFORMACJE RYNKOWE:

Problem badawczy a praktyczny
Zdefiniowanie produktu: materiał,
półprodukt, część produktu gotowego,
produkt gotowy
Konkurencja, dostępność surowców,
bariery wejścia, sektory

POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ

Level1	Podstawowe zasady zostały zaobserwowane i odnotowane
Level2	Sformułowano koncepcję technologii i/lub jej zastosowanie
Level3	Analityczne i eksperymentalne sprawdzenie krytycznych elementów koncepcji lub/i dokładna charakterystyka sposobu ich sprawdzenia
Level4	Walidacja części lub/i makiety w środowisku laboratoryjnym
Level5	Walidacja części lub/i makiety w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Level6	Demonstracja systemu, modelu podsystemu lub prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (na ziemi lub w przestrzeni)
Level7	Demonstracja prototypu systemu w warunkach operacyjnych
Level8	Rzeczywisty system ukończony i (lot) zakwalifikowany do testów naziemnych i w przestrzeni
Level9	Rzeczywisty system (lot) potwierdzony poprzez udane działania w ramach misji

S1: TRL 2

S2: TRL 4

S3: TRL 5

BADANIE ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ

- **Precyzyjne określenie przedmiotu poszukiwań**
- **Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa**
- **Czystość patentowa – poszukiwanie w bazach patentowych: PATENTSCOPE, ESPACENET, BAZY UP RP, GOOGLE PATENT, bazy poszczególnych urzędów**
- **Zdolność patentowa – poszukiwanie w innych źródłach (badanie docelowego rynku, trendów i konkurentów, publikacje naukowe, wystawy i informacje prasowe, bazy „ofert” technologicznych)**

ZARZĄDZANIE IP

Na zarządzanie własnością intelektualną składają się działania tj.:

- **ewidencja zgłoszeń wyników badań z potencjałem wdrożeniowym**
- **wstępne określenie potencjału technologii/rozwiązania**
- **zabezpieczenie dobra intelektualnego**
- **wycena dobra intelektualnego**
- **przygotowanie technologii/rozwiązania do komercjalizacji**
- **ogłoszenie o gotowości technologii do komercjalizacji**
- **przeprowadzenie postępowania i wybór kontrahenta/-ów**
- **podpisanie umowy udostępnienia praw/umowy spółki**
- **nadzór nad realizacją umowy**

ZARZĄDZANIE IP

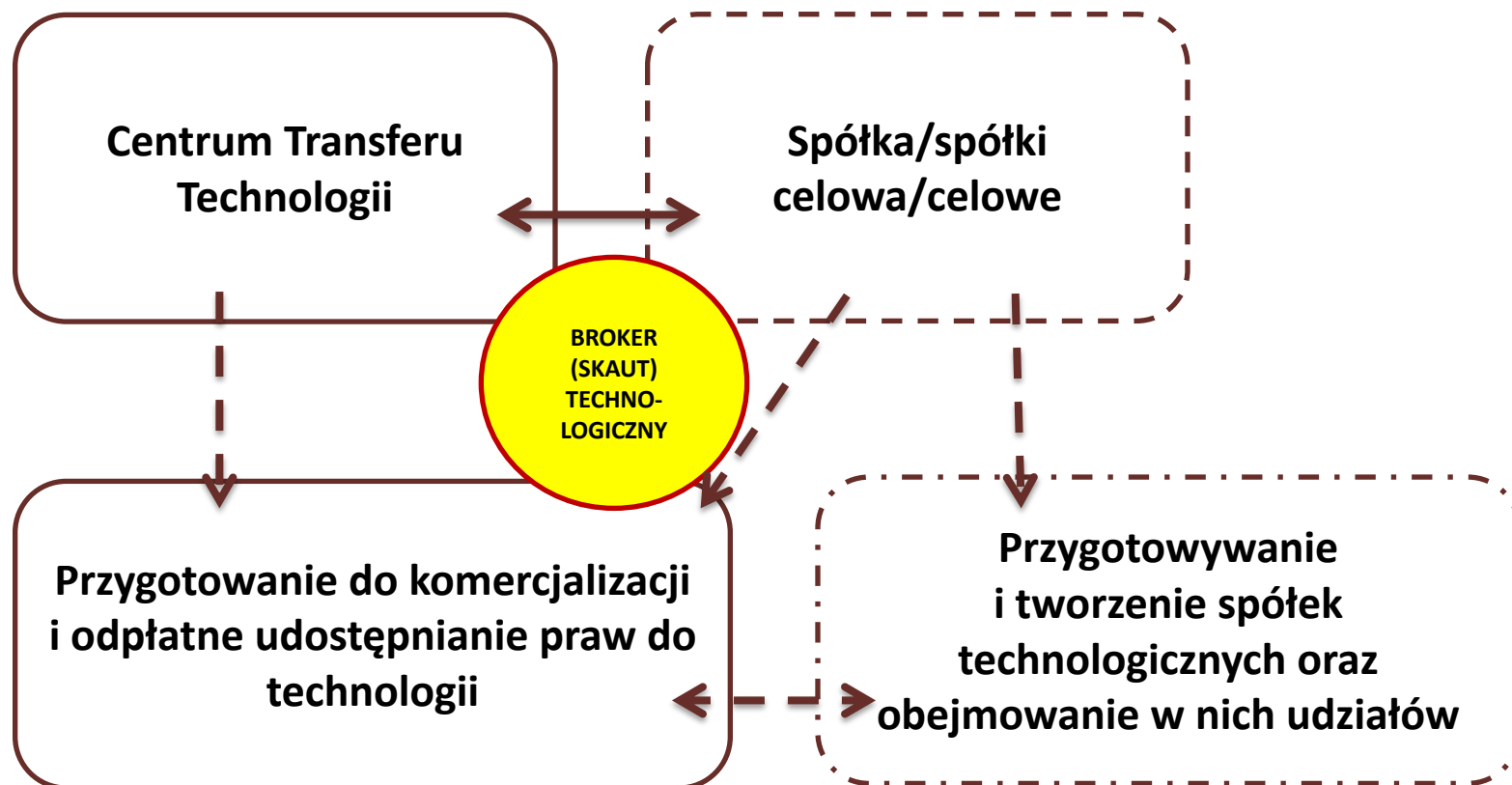
Sektor publiczny i non-profit:

- **Osiągnięcie założonych parametrów**
- **Wypełnienie procedur**
- **Pozyskanie/utrzymanie dofinansowania**
- **Nacisk na sprzedaż dóbr intelektualnych**

Przedsiębiorcy:

- **Efektywność: produkt, wejście na rynek, sprzedaż**
- **Skala przychodów**
- **Pozyskanie finansowania (inwestorzy, grantodawcy)**
- **Nacisk na nabycie dóbr intelektualnych**

PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE IP - JN



KOMERCJALIZACJA – DEFINICJE ZWYCZAJOWE

Komercjalizacja wyników badań – odpłatne udostępnienie prawa do wyniku (dobra niematerialnego) w celu jego wdrożenia i komercyjnej eksploatacji

Źródło definicji: CoWinners

Komercjalizacja bezpośrednia - sprzedaż wyników B+R lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności poprzez licencję, najem lub dzierżawę

Komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami

KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA - LICENCJE

- **Możliwość wielokrotnego udzielania licencji – nawet przy licencjach wyłącznych – POLA EKSPLOATACJI**
- **Dobór modelu opłat do potrzeb kontrahenta:**
 - Przychód ze sprzedaży produktu/usługi
 - Dochód (zysk) ze sprzedaży produktu/usługi
 - Ilość sprzedanych sztuk produktu/usług
 - Czas działania danego rozwiązania
 - Oszczędności wygenerowane w okresie rozliczeniowym
 - Ilość zneutralizowanych zdarzeń niepożądanych
- **OPCJE NA LICENCJE I LICENCJE PRÓBNE**

LICENCJE NA UTWORY

- **Brak informacji o przeniesieniu praw - LICENCJA**
- **LICENCJA udzielana jest na okres 5 lat, chyba, że w umowie postanowiono inaczej**
- **Wyłącznieść na określonych polach trzeba wyraźnie zaznaczyć – SPECYFIKACJA PÓL**
- **Forma pisemna umów (gwarancje, wyłączenia, zakres czasowy i eksploatacji, opłaty, zgoda na sublicencje, promesa wdrożeniowa)**
- **Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, Twórca może ją wypowiedzieć**
- **Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony**

LICENCJE NA PWP

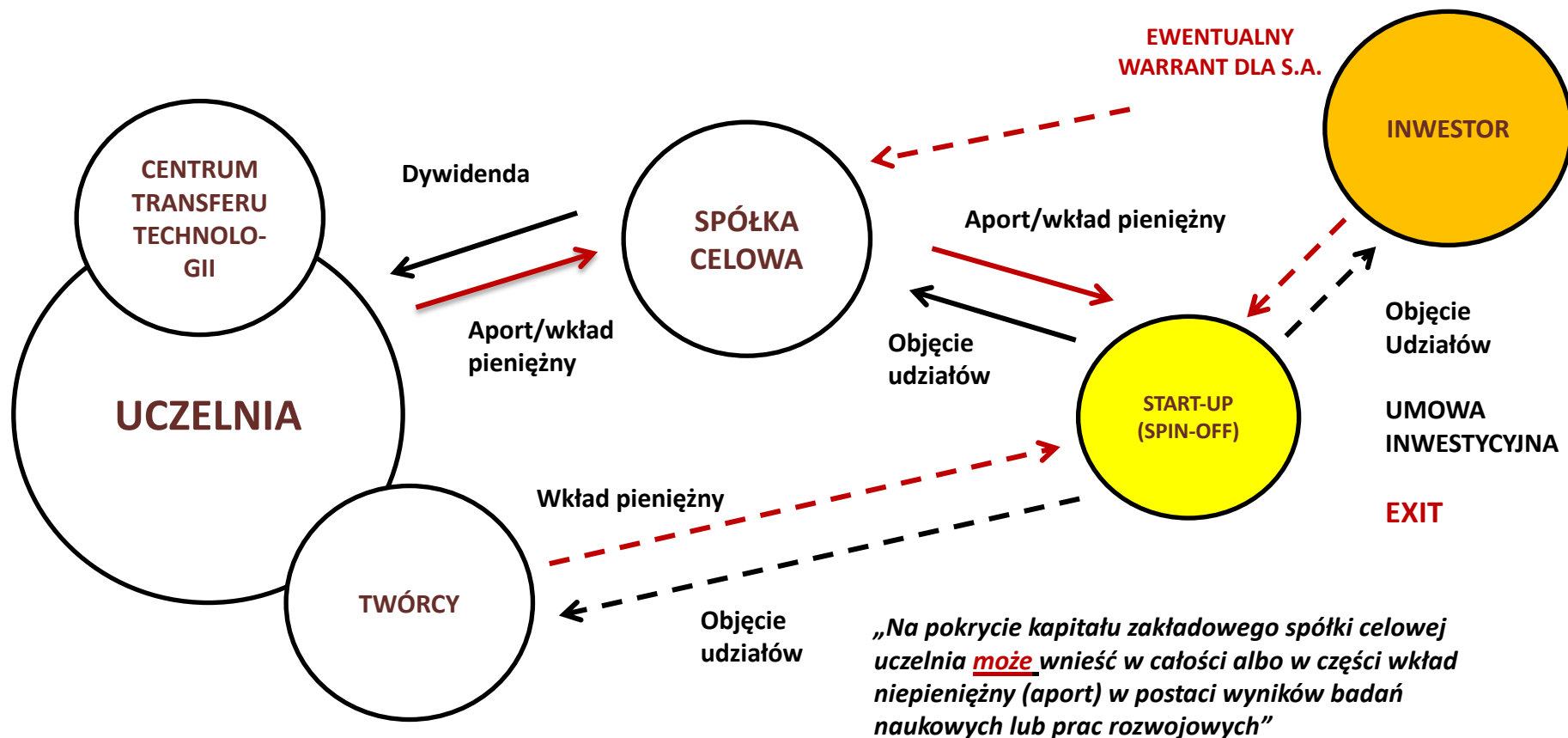
- **Forma pisemna (know-how - przekazanie lub klauzula umowna)**
- **Licencja pełna i ograniczona (odpowiednik pól eksploatacji)**
- **Licencja wyłączna lub niewyłączna**
- **Sublicencje (zakazane jest udzielania licencji piętrowych)**
- **Licencja otwarta:**
 - **oświadczenie w UPRP o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku**
 - **oświadczenie nie może być odwołane ani zmienione**
 - **opłaty zmniejszone o połowę**
 - **opłaty licencyjne: 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.**
- **Licencja dorozumiana (badania zlecone – przekazanie wyników)**
- **Licencja przymusowa (wyjątkowe przypadki)**

Podstawa prawna art. 76, 77, 80, 81, 82:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)

- **Może dotyczyć specjalistycznej trwałych wyników badań - np. aparatury wytworzonej w jednostce lub innych wytworów**
- **Czasowe udostępnienie urządzenia – badania, testy, wykonanie określonego zadania**
- **Najemca płaci wynajmującemu czynsz**
- **Zachowanie poufności – klauzule NDA i zdolność patentowa**
- **Opieka autorska, wdrożeniowa i serwis**

KOMERCJALIZACJA POŚREDNIA

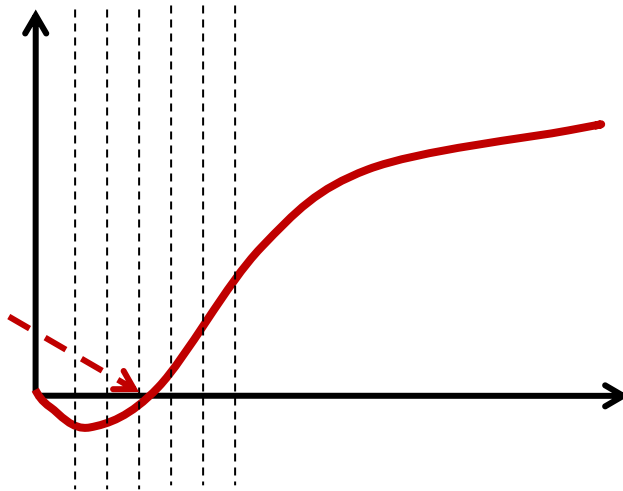


Podstawa prawna art. 149:

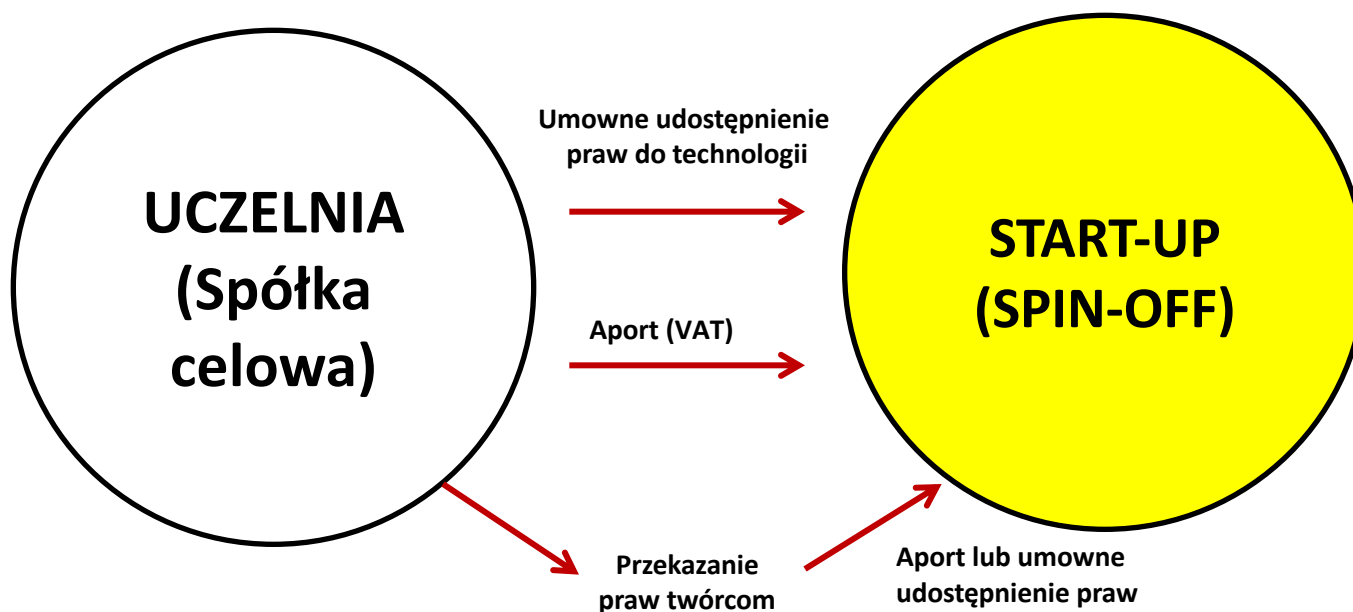
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

TWORZENIE SPÓŁKI TECHNOLOGICZNEJ

- **Perspektywa rozwoju produktu**
- **Break even point w praktyce**
- **Spodziewana, a rzeczywista wysokość nakładów inwestycyjnych**
- **Umowa inwestycyjna: Checkpointing i transze inwestycyjne – podział udziałów (akcji) w spółce**



RÓŻNE MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA PRAW



Podstawa prawna art. 149-157:

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

BADANIA ZLECONE – PODZIAŁ PRAW

PRZENIESIENIE
PRAW,
LICENCJA
WYŁĄCZNA,
LICENCJA
NIEWYŁĄCZNA

	Opis umowy – Lambert Research Collaboration Agreement	Właściciel praw
1	Przedsiębiorca ma niewyłączne prawa do korzystania z określonego pola / terytorium, bez sublicencji	Instytut
2	Przedsiębiorca może negocjować dalszą licencję na niektóre lub wszystkie instytucje IP	Instytut
3	Przedsiębiorca może negocjować niektóre prawa należące do Instytutu	Instytut
4	Instytut ma prawo używać wyników do celów niekomercyjnych	Przedsiębiorca
4a	Każda ze stron ma prawo do wykorzystania wyników powstałych w trakcie projektu wg ustalonego podziału: Instytut ma prawo wykorzystywać je do celów akademickich i badawczych, ale Przedsiębiorca również może je wykorzystywać do badań	Instytut / Przedsiębiorca
5	Badania kontraktowe – każda publikacja wyników wymaga zgody przedsiębiorcy	Przedsiębiorca
6	Instytut ma prawo do wykorzystania wyników do celów akademickich i badawczych	Przedsiębiorca

<https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit>

Źródło: <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/modelowe-scenariusze-badan-zleconych-w-relacjach-umownych-pomiedzy-przedsiębiorca-i-jednostka-naukowa/>

KONSORCJA – PODZIAŁ PRAW

WSPÓLNA PRACA
I WSPÓLNA
KOMERCJALIZACJA,
UPOWAŻNIONY
LIDER,
UWŁASZCZONY
LIDER

Model	Opis – Consortium Terms Agreement
A	Każdy członek konsorcjum posiada prawa do wyników, które bezpośrednio tworzy. Członkowie konsorcjum udzielają sobie licencji niewyłącznej na wykorzystanie tych wyników do celów projektu i do pozostałych celów.
B	Wszystkie strony konsorcjum przekazują prawa własności jednej jednostce, zajmującej się eksploatacją wyników w projekcie lub udzielają jej wyłącznej licencji na eksploatację tych praw
C	Każda ze stron eksploatuje wyniki badań w ramach swojej działalności badawczej lub biznesowej
D	Każdy z członków konsorcjum posiada prawa własności do rezultatów, które wytworzył i udziela niewyłącznej licencji pozostałym członkom konsorcjum wyłącznie na cele projektu. Każde inne wykorzystanie praw wymaga odrębnych ustaleń i negocjacji.

<https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit>

Źródło: <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/modele-umow-konsorcjum-w-komercjalizacji-wynikow-badan/>



ZMIENIAMY ŁÓDZKIE
Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
zbignew.krzewinski@cowinners.com

 CentrumObsługiPrzedsiębiorcy