

# Andrzej H. Jasiński

---

## Zarządzanie własnością intelektualną (tworzoną w projektach badawczych)

---

Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, 115-128

---

2010

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ANDRZEJ H. JASIŃSKI

## ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (TWORZONĄ W PROJEKTACH BADAWCZYCH)

Niniejszy referat jest oparty na opracowaniu autora, które stanowiło rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją A. H. Jasińskiego pt. *Zarządzanie transformacją wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych*<sup>1</sup>. Praca ta była rezultatem końcowym projektu badawczego zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego PW-004 „**Do-skonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008**”, który był koordynowany przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Nowe rozwiązanie naukowo-techniczne wywołuje określone implikacje prawne, takie jak:

- kwestie ochrony prawnej (tylko to nas tu interesuje),
- pozostałe konsekwencje prawne transformacji wyniku badań w innowację, które są lub mogą być następujące: odpowiedzialność za produkt, ryzyko prawne, ochrona konsumenta i konkurencji, naruszenia prawa.

Można zatem powiedzieć, że innowacja potrzebuje dobrego prawnika, zaś naukowiec, zespół badawczy, instytut, angażujący się w komercjalizację swojego osiągnięcia, potrzebują dobrego oparcia prawnego.

Ochrona prawna odgrywa dzisiaj szczególną rolę w przypadku sektorów wysokiej techniki (*high-technology*), takich jak np. farmaceutyki, biotechnologie, technologie informacyjne, narzędzia medyczne i naukowe, zaawansowane materiały. Rezultatem projektów badawczych zrealizowanych w tym programie jest przede wszystkim nowa wiedza (naukowo-techniczna). Nie ulega wątpliwości, iż powinna być to wiedza odpowiednio chroniona.

Ochronie prawnej z koniecznością rejestracji podlegają rozwiązania techniczne, a także oznaczenia (znaki towarowe), natomiast bez potrzeby rejestracji – niejako automatycznie – podlegają ochronie utwory (np. publikacje naukowe) i programy komputerowe. Te pierwsze chroni prawo własności przemysłowej; te drugie – prawo autorskie i prawa pokrewne. Razem składają się na tzw. prawa własności intelektualnej. Dodajmy jeszcze, że ochronie prawem autorskim podlegają również bazy danych, będące utworami i niebędące nimi w rozumieniu prawa. Ochronie prawnej podlegają także oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych, które można tu pominąć.

Chronić można, a właściwie należy, przede wszystkim:

---

<sup>1</sup> Autor składa tą drogą podziękowanie profesorowi Wiesławowi Kotarbie za wielce konstruktywne uwagi do pierwszej wersji tekstu.

- rozwiązania techniczne mające charakter wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego<sup>1</sup>,
- znak towarowy (*trade mark*) w szerokim rozumieniu, czyli obejmujący również znak usługowy, markę handlową, a nawet nazwę firmy,
- prawa autorskie (*copyright*),
- poufne *know-how*.

Do *know-how* zalicza się<sup>2</sup>:

- informacje co do sposobu prawidłowego stosowania wynalazków oraz wzorów użytkowych i przemysłowych,
- inne wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym, nadające się bezpośrednio do stosowania w produkcji,
- informacje o charakterze organizacyjnym, dotyczące procesu produkcyjnego.

W światowej literaturze ekonomicznej<sup>3</sup> problematyka ochrony własności intelektualnej (WI), a w szczególności ochrony patentowej, jest rozpatrywana zazwyczaj z punktu widzenia firmy i traktowana jako instrument gry rynkowej (konkurencja, monopol twórcy, bariery wejścia itd.). W gospodarce rynkowej patent jako instytucja, która chroni wynalazek<sup>4</sup>, jest traktowany jako ważny element biznesu/przedsiębiorczości. Mówi się wręcz o produkcji wynalazków jako działalności gospodarczej angażującej określone zasoby<sup>5</sup>. W przedsiębiorstwie własność intelektualna zaliczana jest do tzw. wartości niematerialnych i prawnych.

Powszechnie uważa się, że patenty mają duże znaczenie ekonomiczne, a mianowicie:

- są dobrym wskaźnikiem dynamizmu gospodarczego,
- monitorują światowe trendy innowacji,
- sprzyjają postępowi technicznemu,
- umożliwiają przedsiębiorstwom zabezpieczenie rynków i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Zwraca się uwagę na dualną rolę patentu, który z jednej strony, chroni nową wiedzę i jego właściciela/twórcę, a drugiej – utrudnia jej rozprzestrzenianie się w społeczeństwie i gospodarce<sup>6</sup>, stanowi więc barierę. Tymczasem wygenerowanie nowej idei musi być nagrodzone; tę nagrodę (zachętę) ma zapewnić właśnie ochrona praw własności intelektualnej (PWI)<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Ich definicje podaje ustawa - Prawo własności przemysłowej, z 30.06.2000 roku, Dz.U. Nr 119 z 2003 r. z późniejszymi zmianami.

<sup>2</sup> Zob. T. Szymanek, *Transfer własności intelektualnej i przemysłowej*, Wydawnictwo ZPP, Warszawa 1998.

<sup>3</sup> Zob. np. E. Mansfield, *Microeconomics Theory and applications*, W W Norton, New York-London 1985; G. Rosegger, *The economics of production and innovation*, Pergamon Press, Oxford 1986; P. Stoneman, *The economic analysis of technology policy*, Clarendon Press, Oxford 1987.

<sup>4</sup> W literaturze, używając słowa patenty, często ma się na myśli również prawa chroniące wzory użytkowe i przemysłowe.

<sup>5</sup> Zob. G. Rosegger, dz. cyt., s. 109.

<sup>6</sup> Zob. E. Mansfield, dz. cyt., s. 551.

<sup>7</sup> Zob. G. Rosegger, dz. cyt., s. 115.

Również w literaturze z zakresu zarządzania innowacjami i transferem techniki (TT)<sup>1</sup> problematyka własności intelektualnej jest rozpatrywana głównie z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz relacji między przedsiębiorstwami. Tam, gdzie się pisze o transferze techniki/technologii, zawsze jest mowa o własności intelektualnej.

Zasadniczym elementem oferty technologii – obok oceny technicznej i potencjału komercyjnego – powinna być właśnie WI. W tym kontekście formułuje się pytania, na które należy odpowiedzieć<sup>2</sup>:

1. Czy ta technologia jest chroniona patentem lub prawem ochronnym?
2. Jeśli tak, to na jakich warunkach?
3. Kto jest jego właścicielem (osoba czy podmiot gospodarczy)?

Jak piszą autorzy *TEMAGUIDE* – „Przewodnika do zarządzania technologią i innowacją dla przedsiębiorstw”<sup>3</sup>, rolą PWI jest zapewnienie, że firma może odnieść istotne korzyści z innowacji.

Z uwagi na swoje olbrzymie znaczenie w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, własność intelektualna stała się przedmiotem zarządzania, a zarządzanie WI stało się dzisiaj kluczową „gałęzią” zarządzania techniką.

W naszym przypadku (chodzi o PW-004), praktycznie wszystkie nowe rozwiązania naukowo-techniczne powstały w placówkach badawczych. Tak więc problematyka WI dotyczy tutaj głównie tych właśnie jednostek. Stąd zagadnienia zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach musimy niejako przenieść i adaptować do warunków instytucji naukowych.

W tym kontekście specyfika Programu Wieloletniego PW-004 polega na tym, że rozwiązania naukowo-techniczne powstawały nie w przedsiębiorstwach, lecz w placówkach badawczych, a ponadto:

- są wynikiem prac zespołowych, a nie indywidualnych twórców,
- powstały na podstawie umowy (zamówienia) na prace badawczo-rozwojowe,
- zostały sfinansowane ze środków publicznych.

O konsekwencjach stąd wynikających będzie mowa dalej.

Problematyka własności intelektualnej i jej ochrony była i nadal jest niedoceniana, często wręcz lekceważona zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez naukowców. Istnieje bardzo niska świadomość znaczenia ochrony PWI. Np. kwestia ochrony prawnej WI praktycznie nie pojawiła się w odpowiedziach respondentów w ramach badania ankietowego na temat transferu technologii, przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw w 2005 roku<sup>4</sup>. Dopiero niedawno zaczęto u nas doceniać potencjalnie duże znaczenie ekonomiczne własności intelektualnej i zarządzania nią. Na przykład:

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” rozpoczęła finansowe wspieranie działań w zakre-

---

<sup>1</sup> Zob. K. Comerford, *Managing technology and intellectual assets*, CTM Books, Dublin 2003; K. Pavitt et al., *Managing innovation*, Wiley, Chichester 1999; praca zbiorowa: *Temaguide. A guide to technology management and innovation for companies*, Cotec, Spain 1998.

<sup>2</sup> Zob. K. Comerford, s. 127.

<sup>3</sup> Zob. *Temaguide*, dz. cyt., s. III-79.

<sup>4</sup> Zob. A. H. Jasiński, *Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych*, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005.

się transferu techniki, w tym ochrony PWI (zob. ostatni punkt niniejszego opracowania).

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” ogłosiło dwa konkursy otwarte na projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej ([www.mnisw.gov.pl](http://www.mnisw.gov.pl)).

Ostatnio na przykład zawiązane zostało u nas Partnerstwo dla Wypracowania Standardów Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej, gdzie liderem jest Politechnika Warszawska. Do Partnerstwa przyłączyła się już robocza nazwa w języku angielskim: *IPR Management Institute Poland*.

*Notabene*, również w krajach wysoko uprzemysłowionych w wielu przypadkach patenty nie są traktowane poważnie przez tych, którzy podejmują prace B+R<sup>1</sup>. To, oczywiście, nie może być usprawiedliwieniem dla zaniechań ze strony polskich naukowców.

Obecnie w Polsce kwestie ochrony własności intelektualnej reguluje przede wszystkim wspomniana ustawa - Prawo własności przemysłowej (PWP) oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 roku (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., z późniejszymi zmianami). Problematyka PWI w Polsce jest: wielce aktualna, niezwykle ważna, bardzo delikatna (drażliwa), trudna (skomplikowana) oraz kosztowna.

Jakie powinności ma autor nowego rozwiązania technicznego<sup>2</sup>, np. wynalazku?:

1. Może zgłosić go do ochrony prawnej – gdyż tylko jemu przysługuje prawo do uzyskania takiej ochrony.
2. Musi niejako odstąpić go pracodawcy – jeśli rozwiązanie powstało podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę (tzw. wynalazek służbowy) lub zamawiającemu projekt badawczy – jeśli powstało podczas realizacji umowy o prace B+R<sup>3</sup>. Wówczas właścicielem może stać się podmiot gospodarczy (firma, placówka badawcza), a autorowi należy się za to wynagrodzenie.
3. Ma prawo zaniechać ujawnienia, a więc i ochrony tego rozwiązania (stosunkowo rzadkie przypadki) – jeśli nie występuje przypadek 2).

Jeśli ktoś zgłasza rozwiązanie do ochrony prawnej, to znaczy, że widzi jego komercyjny potencjał. Nie oznacza to oczywiście, że komercyjny potencjał wynalazku jest warunkiem zgłoszenia czy uzyskania ochrony. Przemysłane opatentowanie wyniku badań naukowych wskazuje pośrednio na jego wysoką wartość – w sensie jakości, oryginalności i nowoczesności tego rozwiązania. Patent (prawo ochronne) jest do pewnego stopnia miarą skuteczności wyników badań. Trzeba zatem traktować go jako istotny wyznacznik projektu badawczego. W ramach PW-004 przyjęto, że ochrona własności intelektualnej będzie jedną z sześciu podstaw oceny potencjału komercyjnego uzyskanych rezultatów badań.

Jeśli dane rozwiązanie powstaje wspólnie z innym podmiotem, tj. przedsiębiorstwem czy placówką badawczą, przed podjęciem prac należy zawrzeć umowę o udzieleniu pomocy. Może to być np. umowa konsorcjum, gdy kilku partnerów prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Kluczowe kwestie do uwzględnienia w **umowie konsorcjum** to<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup> Zob. P. Stoneman, dz. cyt., s. 116.

<sup>2</sup> Sprawa trochę komplikuje się, gdy autorem rozwiązania jest zespół naukowców.

<sup>3</sup> Chyba że umowa stanowi inaczej.

<sup>4</sup> *Temaguide*, s. III-84.

- osoba kierująca konsorcjum,
- poufność,
- koszty i opłaty,
- komercyjna eksploatacja,
- własność rezultatów,
- marketing, w szczególności promocja,
- potencjalne konflikty i negocjacje.

Umowy z wykonawcami, zawierane w ramach PW-004, zawierały wprawdzie zapisy dotyczące ochrony PWI, ale były to zapisy trochę ogólnikowe, niezbyt precyzyjne. Współpracując z różnymi partnerami, należy pamiętać o zawarciu umowy dotyczącej PWI przy założeniu, że zawsze może wystąpić konflikt interesów podczas realizacji projektu lub w przyszłości. Według przewodnika *TEMAGUIDE*, jest to najważniejsza zasada postępowania z patentami w przypadku wspólnego prowadzenia projektu badawczo-wdrożeniowego.

W procesie transformacji rozwiązań naukowo-technicznych do zastosowań praktycznych szczególna jest rola twórcy i jego ochrona. Jeśli ochrona taka mu przysługuje, to, na podstawie Ustawy PWP, twórcy udzielane mogą być **dwa rodzaje praw wyłącznych**:

- prawa majątkowe – do uzyskania korzyści z eksploatacji chronionego rozwiązania,
- prawa osobiste – do wymieniania go jako twórcy rozwiązania w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Ponadto ma on prawo do wynagrodzenia (w określonych przypadkach). Z punktu widzenia twórcy, najważniejsze są oczywiście **prawa majątkowe** i tym się najpierw zajmujemy.

Rodzaj prawa wyłącznego i długość okresu ochrony zależą od typu rozwiązania, a mianowicie:

Typ rozwiązania	Rodzaj prawa wyłącznego	Okres ochrony
Wynalazek	Patent	20 lat
Wzór użytkowy	Prawo ochronne	10 lat
Wzór przemysłowy	Prawo z rejestracji	25 lat
Znak towarowy	Prawo ochronne	10 lat <sup>1</sup>

Jeśli chodzi o wynalazki, wyróżnia się ich cztery kategorie<sup>2</sup>:

1. **Sposoby** – opisuje się je poprzez podanie czynności, operacji, procesów oraz ich kolejności i warunków, w jakich się odbywają, a także podanie użytych surowców bądź narzędzi, urządzeń czy naczyń. Można je określić jako nowe technologie wytwarzania (produkcyjne).
2. **Urządzenia** – charakteryzuje się je dzięki podaniu ich cech konstrukcyjnych, usytuowania poszczególnych części urządzenia względem siebie oraz ich wzajemnego

<sup>1</sup> Znak towarowy może mieć okres ochrony (w procedurze międzynarodowej) 20 lat, a ochrona może być odnawiana.

<sup>2</sup> Na podstawie: *Prawo własności przemysłowej*, U. Promińska (red.), Difin, Warszawa 2005, s. 42-44.

powiązania. Są to więc nowe maszyny i urządzenia techniczne – zarówno produkcyjne, jak i konsumpcyjne.

3. **Produkty** – charakteryzuje się je poprzez wyszczególnienie składników danej substancji, czyli poprzez określenie składu jakościowego z podaniem granicznych zawartości składników w uzyskanym produkcie. To zazwyczaj nowe materiały, surowce chemiczne i tym podobne wyroby.
4. **Zastosowania** – formułowane są tak, jak kategoria sposobu.

Jeśli chodzi o **prawa osobiste**, w zasadzie nie są one ograniczone w czasie i – w odróżnieniu od praw majątkowych – nie podlegają zrzeczeniu się, zbyciu czy dziedziczeniu. Stanowią swoistą więź twórcy (autora) z jego rozwiązaniem<sup>1</sup>. W Polsce prawa osobiste np. autorów publikacji naukowych są, niestety, często naruszane.

Wreszcie, zgodnie z ustawą PWP, twórca wynalazku czy wzoru użytkowego lub przemysłowego ma **prawo do wynagrodzenia** za korzystanie z niego przez przedsiębiorcę - w sytuacjach, gdy prawo to przysługuje właśnie przedsiębiorcy. Wówczas, jeśli strony nie uzgodniły inaczej, wynagrodzenie to należy się twórcy „w słusznej proporcji” do korzyści przedsiębiorcy i wypłaca się je w całości zaraz po upływie roku od uzyskania pierwszych korzyści z zastosowania tego rozwiązania.

W celu określenia potencjalnej wartości wynalazku, m.in. dla ustalenia wysokości tego wynagrodzenia, zalecane są trzy metody wyceny: metoda analogii do licencji, metoda określenia wymiernych efektów oraz metoda szacunku<sup>2</sup>.

Korzyści ze zmaterializowania się rozwiązania naukowo-technicznego powinni odnieść – oprócz przyszłego użytkownika/konsumenta – zarówno producent, jak i twórca tego rozwiązania. Kwestia podziału korzyści jest trudna, a komplikuje się jeszcze, gdy projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany jest przez kilku partnerów. Wtedy właśnie przydatna będzie umowa pomocy lub odpowiedni zapis w umowie konsorcjum.

W naszym przypadku najważniejsze są **korzyści** dla autora/autorów rozwiązania, które mogą być następujące:

- wzrost dochodów osobistych,
- większy dorobek naukowo-techniczny,
- renoma, sława, uznanie,
- osobista satysfakcja.

Powinny być one zarówno zachętą, jak i nagrodą za dokonanie rozwiązania kwalifikującego się do przyznania ochrony prawnej. Są jednak i **negatywne aspekty** patentowania, a mianowicie:

1. Patent to swego rodzaju przepustka do tymczasowego monopolu, czyli uprzywilejowanej pozycji jego właściciela na rynku.
2. Patentowanie ogranicza dostęp do nowej wiedzy dla innych.
3. Patent może stanowić barierę dla transferu technologii.
4. Patentowanie może wywoływać konflikty na tle prawa własności.
5. Wysokie są koszty procedury patentowania zwłaszcza, gdy chcemy opatentować wynalazek za granicą.
6. Długi jest czas oczekiwania na patent, np. w Polsce wynosi on zazwyczaj ok. 3 lat, a nierzadko znacznie dłużej. Wynika to stąd, że wynalazki – podobnie jak wzory

<sup>1</sup> Zob. W. Kotarba, *Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej*, „Orgmasz”, Warszawa 2000, s. 99.

<sup>2</sup> Szerzej o tych metodach – zob. W. Kotarba, dz. cyt., s. 127-129.

użytkowe i znaki towarowe – przed udzieleniem ochrony podlegają obowiązkowemu badaniu formalnemu i merytorycznemu<sup>1</sup>. Dlatego w przypadku produktów o krótkim cyklu życia rynkowego, ubieganie się o ochronę prawną pozbawione jest racjonalności<sup>2</sup>.

Patent to dla badacza swoista premia jako wartość dodana (do) wynalazku, powinna więc być dodatkową zachętą do komercjalizacji patentowanego rozwiązania. Rzecz jasna, posiadanie patentu nie gwarantuje komercjalizacji. Faktu uznania ochrony prawnej nie należy wiązać z zezwoleniem na wytwarzanie produktu według danego wynalazku. Samo posiadanie ochrony nie upoważnia do podjęcia działalności gospodarczej, jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, certyfikatów itp. Z kolei brak ochrony w okresie, gdy trwa postępowanie zgłoszeniowe, nie powinien mieć żadnego wpływu na decyzję (lub jej brak) o wdrożeniu danego rozwiązania<sup>3</sup>. Zgłoszone do ochrony prawnej dobra korzystają bowiem z tzw. ochrony tymczasowej.

W trakcie postępowania odnośnie do ochrony wynalazków, należy **pamiętać o pięciu zasadach**<sup>4</sup>:

1. Utrzymuj wynalazek w tajemnicy, tzn. nie ujawniaj jego istoty, dopóki nie złożysz zgłoszenia patentowego.
2. Oznaczaj wszystkie rysunki, informacje, korespondencję i notatki ze spotkań z osobami trzecimi jako „poufne” (w przypadku, gdy ujawniasz istotę wynalazku).
3. Jeśli ujawniasz istotę rozwiązania, przed złożeniem zgłoszenia patentowego możesz ujawnić informacje tylko osobom, które są wobec ciebie związane klauzulą poufności.
4. Gdy oddasz do użytku pracę, która zawiera wynalazek, podejmij – jeśli uznasz za celowe – starania zmierzające do uzyskania patentu.
5. Sprawdzaj, czy nie nastąpiło jakiegokolwiek naruszenie Twojego patentu, a w razie zauważenia takiego przypadku, niezwłocznie podejmij odpowiednie działania prawne.

Podobnymi zasadami należy się kierować w postępowaniu dotyczącym ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.

Przed rozpoczęciem procedury zgłoszeniowej niezbędna jest tzw. **analiza patentowa**. Analiza danych patentowych dostarcza pożytecznych informacji dla różnych obszarów zarządzania technologią. Może znaleźć wiele użytecznych zastosowań biznesowych, m.in. dla decyzji dotyczących inwestowania w B+R. **Informacja patentowa** dostarcza kompleksowej wiedzy o<sup>5</sup>:

- rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony,
- rozwiązaniach, na które udzielone już zostały prawa wyłączne,
- aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań,
- aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej,

<sup>1</sup> Uzyskanie wzoru przemysłowego wymaga tylko badania formalnego.

<sup>2</sup> Zob. W. Kotarba, dz. cyt., s. 62.

<sup>3</sup> Tamże, s. 100-101.

<sup>4</sup> Zob. K. Szczepanowka-Kozłowska, *Jak chronić markę?*, cyt. za: A. Sosnowska i inni, *Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców*, PARP, Warszawa 2005, s. 197.

<sup>5</sup> Zob. strona Urzędu Patentowego w Polsce, [www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl).



- publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym w tym zakresie.

Jest ona dostępna zarówno w sposób tradycyjny (na nośnikach papierowych), jak i w sposób elektroniczny: *on-line* i na nośnikach CD-ROM i DVD. Obecnie w naszym kraju działa 27 ośrodków informacji patentowej, głównie przy uczelniach.<sup>1</sup> Informacje wynikające z analizy patentowej należy traktować jako strategiczne aktywa firmy/institucji.

Zazwyczaj stosuje się jedną z trzech technik analizy patentowej<sup>2</sup>:

- portfele patentowe na poziomie firmy/institucji – chodzi tu głównie o aktywność patentową na tle konkurentów,
- portfele patentowe na poziomie technologicznym – w odniesieniu do różnych technologii stosowanych w przedsiębiorstwie,
- prognozowanie techniczne – wskaźniki patentowe są użytecznym narzędziem przewidywania kierunków rozwoju technologii.

Załóżmy, że rozwiązanie zostało opatentowane (uzyskało prawo ochronne lub prawo z rejestracji). Wówczas jego właściciel ma **pięć potencjalnych opcji**, a mianowicie może<sup>3</sup>:

1. Postarać się zdobyć niezbędny kapitał i założyć własną firmę, choć może to uczynić jeszcze przed opatentowaniem.
2. Sprzedać komuś patent za jednorazową opłatą.
3. Udzielić licencji na ten wynalazek za obietnicę okresowych honorariów z tytułu jego komercjalizacji.
4. Wnieść go jako wkład (aport) do spółki lub innego przedsiębiorstwa.
5. Zdecydować, że na razie ani go nie wykorzysta, ani nie sprzeda; chodzi o jego zamrożenie.

Hipotetycznie, autor rozwiązania naukowo-technicznego ma takie możliwości również wtedy, gdy nie zdecyduje się na jego ochronę prawną, ale wówczas pozbawia się wielu potencjalnych korzyści. Pomińmy dalej opcję 5.

Ad. 1. W krajach wysoko rozwiniętych **założenie własnej firmy** jest często wykorzystywaną opcją, zwłaszcza w przypadku badaczy autorów nowych rozwiązań naukowo-technicznych, którzy po uzyskaniu patentu (prawa ochronnego lub z rejestracji), albo nawet jeszcze przed, zakładają własne małe przedsiębiorstwa o dużym ładunku B+R, tzw. firmy odpryskowe (*spin-off firms*)<sup>4</sup>.

Jeśli chodzi o PW-004: z analizy 15 losowo wybranych zadań badawczych wynika, że żaden z ankietowanych kierowników zadań nie myślał o założeniu własnej firmy. Okazuje się jednak, iż przynajmniej jedna tego typu firma niebawem powstanie, co należy powitać z zadowoleniem. Można to traktować jako wzór godny naśladowania. Niemniej pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród wykonawców projektów badawczych zrealizowanych w ramach PW-004 jest wielce aktualnym i ważnym zadaniem.

---

<sup>1</sup> [www.uprp.gov.pl/Polski/Osrodki+Informacji+Patentowej](http://www.uprp.gov.pl/Polski/Osrodki+Informacji+Patentowej)

<sup>2</sup> Temaguide, s. III-33-36.

<sup>3</sup> Zob. G. Rosegger, s. 140.

<sup>4</sup> Zob. A. H. Jasiński, *Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku*, KiW, Warszawa 1992, s. 109.

Ad. 2. Przeniesienie prawa własności przemysłowej następuje najczęściej w drodze umowy sprzedaży; rzadziej w grę wchodzi zamiana lub darowizna. W przypadku **sprzedaży patentu czy prawa ochronnego** należy pamiętać m.in. o tym, że<sup>1</sup>:

1. Wysokość zapłaty za przeniesienie prawa bywa uzależniona od wartości technicznej i ekonomicznej rozwiązania, zakresu gwarancji jego sprawności technicznej oraz od dodatkowych świadczeń ze strony sprzedającego, w szczególności zaś od zakresu pomocy, jakiej ewentualnie udzieli on nabywcy przy korzystaniu z projektu wynalazczego; wówczas należy mu się dodatkowe wynagrodzenie.
2. Prawo do patentu (prawo ochronne) może być zbyt nie tylko po złożeniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (UP), ale również przed jego złożeniem, np. przy zamawianiu prac badawczych.
3. Sprzedając prawo do patentu (prawo ochronne) jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku czy wzoru użytkowego do UP, przerzucamy obciążenie ryzykiem na nabywcę.

Ad. 3. Powszechnie stosowane jest **udzielanie licencji**, a właściwie jej sprzedaż. Licencje można podzielić na dwie podstawowe grupy: zwykłe oraz szczególne, w tym: licencja otwarta, dorozumiana i przymusowa.

Przedmiotem **licencji zwykłej** może być korzystanie z rozwiązania chronionego prawami wyłącznymi (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) zarówno już uzyskanymi, jak i zgłoszonymi do ochrony, a także – co warto zaznaczyć – korzystanie z rozwiązania niezgłoszonego do ochrony prawnej, stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeśli licencjodawca będzie udzielał pomocy licencjobiorcy, należy w umowie licencyjnej określić zakres tej pomocy i zasady odpłatności za nią. Są dwa podstawowe sposoby ustalania opłaty licencyjnej<sup>2</sup>:

- opłata ryczałtowa (jednorazowa lub rozłożona w czasie),
- opłata uzależniona od takich wielkości, jak: ilość, obrót, zysk.

Przyjęcie ryczałtu jest wygodniejsze, bowiem powoduje brak potrzeby prowadzenia rachunków związanych z ustalaniem w przyszłości opłaty licencyjnej.

Natomiast gdy chodzi o **licencję otwartą** to jest ona udzielana na podstawie oświadczenia o gotowości udzielenia licencji złożonego w Urzędzie Patentowym; jest ona obowiązkowo rejestrowana w UP.

**Licencja dorozumiana** wynika z domniemania udzielenia licencji przez wykonawcę zleconych mu prac na rzecz zleceniodawcy. Dobrze nadaje się właśnie do specyfiki prac B+R. Ustawa PWP stwierdza bowiem, że jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych, zawartych w przekazanych wynikach prac. Instytucja licencji dorozumianej powinna pełnić rolę wyłącznie zabezpieczenia na wypadek braku postanowień umownych w zakresie dysponowania wynikami prac badawczych<sup>3</sup>.

Natomiast **licencja przymusowa** może być udzielona przez Urząd Patentowy w szczególnych przypadkach (zob. Ustawa PWP, art. 82-88).

---

<sup>1</sup> Zob. T. Szymanek, dz. cyt., s. 16 i dalsze.

<sup>2</sup> Zob. W. Kotarba, dz. cyt., s. 105.

<sup>3</sup> Tamże, s. 107.

Ad. 4. Możliwość wnoszenia dóbr niematerialnych, w tym chronionych prawem własności przemysłowej, **jako wkładów** do spółek i przedsiębiorstw mieszanych jest przewidziana odrębnymi przepisami, tj. w Ustawie o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. Nr 32 z 1985 roku, z późniejszymi zmianami) oraz w kodeksie handlowym. Trzeba przy tym pamiętać, aby prawa i obowiązki stron były ściśle określone w umowie dotyczącej wniesienia aportu.

Wiedza chroniona wymaga właściwego zarządzania. Całokształt tej problematyki przedstawił np. W. Kotarba<sup>1</sup>. Zaproponował on pożądany model zarządzania wiedzą chronioną w organizacji, który – naszym zdaniem - może być wykorzystany w przedsiębiorstwie, placówce badawczej, innej instytucji. Rozszerzony 7-elementowy model został przedstawiony w najnowszej pracy<sup>2</sup>, gdzie znajdujemy też uproszczoną wersję **modelu zarządzania wiedzą chronioną**, który składa się z pięciu następujących elementów:

1. Identyfikacja wiedzy – identyfikacja wiedzy aktualnie chronionej i wiedzy, która powinna podlegać ochronie.
2. Badanie zdolności ochronnej – przeprowadzenie oceny zdolności ochronnej dla poszczególnych kategorii wiedzy; tu byśmy zaliczyli analizę patentową.
3. Pozyskiwanie wiedzy chronionej – przygotowanie zgłoszeń do ochrony i przeprowadzenie procedur uzyskiwania ochrony w trybie rejestracji oraz ustalenie zasad zachowania poufności (tajności) wiedzy i jej kreowanie.
4. Korzystanie z ochrony wiedzy – korzystanie z monopolu na wiedzę chronioną oraz korzystanie z systemów ochrony wiedzy, w tym w zakresie informacji o ochronie wiedzy; tutaj w grę wchodzi m.in. informacja patentowa.
5. Ocena korzystania z wiedzy chronionej – obejmuje ona *de facto* pięć rodzajów oceny.

Jak wygląda postępowanie instytucji badawczych odnośnie do własności intelektualnej w praktyce krajów wysoko uprzemysłowionych? Otóż, organizacje badawcze potrzebują kupować i sprzedawać technologie i zwykle robią to na wczesnym etapie. Zazwyczaj ujawniają i patentują swoje rozwiązania w miarę wcześnie w stosunku do momentu komercjalizacji, a licencji szukają zanim zaawansują wydatki na badania lub opatentowanie. Komercjalizacja jest więc tutaj swoistym kryterium działania<sup>3</sup>. Taki sposób postępowania jest godny naśladowania przez placówki naukowe w Polsce.

Ochrona własności intelektualnej w działalności badawczo-rozwojowej wymaga rozpatrzenia następujących kwestii:

1. Umowy dotyczące PWI należy zawierać jak najwcześniej („z góry”).
2. Obsługa prawna procesu transformacji wyników projektu badawczego do praktyki powinna rozpocząć się już w trakcie badań.
3. Powinny być przeznaczone (wyasygnowane) środki finansowe, m.in. na analizę patentową, certyfikację i ochronę własności intelektualnej.
4. Należałoby pomyśleć o dodatkowych zachętach finansowych dla badawczy, „zachęty do komercjalizacji wynalazków powinny być integralną częścią systemu funkcjonowania instytucji badawczych”<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Zob. W. Kotarba, *Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie*, „Orgmasz”, Warszawa 2001.

<sup>2</sup> Zob. *Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji*, W. Kotarba (red.), PWE, Warszawa 2006, s. 84-86.

<sup>3</sup> Zob. K. Comerford, dz. cyt., s. 139.

<sup>4</sup> *Funding agency requirements and guideline for managing research generated intellectual property*, Forfas, Dublin 2006, s. 32. Jest to obszerny zestaw wskazówek dla irlandzkich organizacji badaw-

Skoro Program Wieloletni PW-004 został sfinansowany ze środków publicznych, wyniki poszczególnych PBZ-ów powinny być:

- szeroko publikowane<sup>1</sup>,
- dostępne dla publiczności (szerszego ogółu),
- odpowiednio chronione,
- jak najszerszej komercjalizowane – dla zwiększenia efektywności badań finansowanych przez polskich podatników.

Skorzystajmy przy tym z doświadczeń Irlandii. Otóż w 2004 roku został opublikowany tam „Narodowy kodeks praktyki zarządzania własnością intelektualną w ramach badań finansowanych publicznie”, opracowany przez Irlandzką Radę ds. Nauki, Techniki i Innowacji (ICSTI). Znajdujemy w nim m.in. **12 podstawowych zasad** adresowanych do instytucji prowadzących badania za publiczne pieniądze<sup>2</sup>:

1. Kierownictwo jednostki badawczej powinno mieć długofalową strategię w zakresie zarządzania własnością intelektualną i transferem technologii.
2. Instytutowe Biuro Transferu Technologii (BTT) powinno być utworzone, a jego zakres obowiązków – jasno zdefiniowany i ogłoszony.
3. Formalne procedury i/lub nieformalne interakcje między takim biurem a personelem badawczym powinny być wykorzystywane do identyfikacji nowych szans komercyjnych wynikających z wytworzenia odpowiedniej WI.
4. Formalna procedura wczesnego ujawniania przez personel badawczy pod adresem BTT nowych idei czy odkryć o potencjalnej zdolności komercyjnej powinna być opracowana, ogłoszona i wdrożona.
5. Wszystkie ujawnienia nowych idei czy odkryć naukowych winny być formalnie ocenione pod kątem potencjału komercyjnego.
6. Jeśli podjęta została decyzja o rozpoczęciu procedury zgłoszeniowej, proces ten powinien być rozpoczęty jak najwcześniej i prowadzony w sposób profesjonalny przez BTT przy zaangażowaniu odpowiednich wynalazców/badaczy.
7. Działania dotyczące transferu techniki muszą być odpowiednio rozłożone w czasie między partnerami; partnerstwo to powinno tworzyć wspomniane biuro oraz wynalazcy/badacze i ewentualnie inwestorzy przemysłowi.
8. Podczas transferu technologii szczególna uwaga powinna być przywiązana do zachowania i zabezpieczenia *know-how* i materiałów badawczych do dalszych badań.
9. Posiadanie własności intelektualnej powinno przysługiwać placówce badawczej.
10. Instytucje naukowe powinny mieć i publikować politykę zachęt, która by wyjaśniała wszystkie kwestie finansowe związane z wykorzystywaniem WI.
11. Powinna być opracowana i wdrożona polityka i procedury dotyczące ewentualnych konfliktów interesów.
12. Jasny system monitoringu i oceny powinien być przygotowany i wdrożony dla zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualną i transferem technologii.

Naszym zdaniem, wskazówki te mają pełne zastosowanie w odniesieniu do placówek badawczych w Polsce, które *notabene* są w większości instytucjami publicznymi.

---

czych w sprawie tego, jak mają postępować w zakresie zarządzania WI, aby uzyskać wsparcie finansowe ze strony instytucji państwowych.

<sup>1</sup> Nie zawsze tak być musi, np. gdy rezultatem badań finansowanych ze środków publicznych jest nowy rodzaj broni.

<sup>2</sup> *National code of practice for managing intellectual property from publicly funded research*, ICSTI, Dublin 2004.

Jeśli chodzi o postępowanie dotyczące własności intelektualnej tworzonej w ramach PW-004 czy podobnych programów badawczo-rozwojowych: z chwilą, gdy jest już pozytywny wynik zadania (projektu) badawczego, **zalecany algorytm** jest następujący:

1. Prawo do posiadania powstałej własności intelektualnej przejmuje placówka badawcza.
2. Placówka przeprowadza analizę patentową.
3. Jeśli okaże się, że dane rozwiązanie ma tzw. zdolność patentową (ochronną), placówka nawiązuje kontakt z rzecznikiem patentowym, który zgłasza je do ochrony.
4. Zespół badawczy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przejścia ich wyniku przez placówkę.
5. Zaraz po zgłoszeniu do Urzędu Patentowego, placówka rozpoczyna intensywne poszukiwania potencjalnego klienta-nabywcy tego rozwiązania.
6. Gdy poszukiwania te zakończą się sukcesem, a dane rozwiązanie uzyska ochronę prawną, placówka sprzedaje prawo do patentu (wzoru użytkowego czy przemysłowego) lub udziela nabywcy licencji albo wnosi uzyskane prawo wyłączne jako aport.
7. Przedsiębiorca nabywa to rozwiązanie i od razu występuje do PARP-u o zwrot części kosztów nabycia wartości niematerialnych.
8. W grę wchodzi również opcja polegająca na tym, że placówka wyraża zgodę na założenie firmy odpryskowej przez badawcza/zespół badawczy, który był twórcą tegoż rozwiązania.
9. Dopiero po zgłoszeniu tego osiągnięcia naukowo-technicznego do ochrony prawnej jest sens je opublikować. Można, oczywiście, publikować informacje o tym rozwiązaniu, ale bez ujawniania jego istoty.

Obowiązujące przepisy przewidują **trzy główne procedury** ochrony własności przemysłowej: (1) procedurę krajową, (2) procedurę regionalną (w ramach europejskiego systemu patentowego) oraz (3) procedurę w trybie PCT, czyli międzynarodowego układu o współpracy patentowej. Zalecamy taką procedurę, która zakłada rejestrację nie tylko w Polsce. Procedura międzynarodowa (2 lub 3) jest, oczywiście, bardziej kosztowna, ale wtedy można wystąpić do PARP-u o zwrot aż do 70% kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego. Co więcej, będzie on wówczas chroniony również na terytorium naszego kraju, oczywiście, jeśli Polska zostanie wskazana przez zgłaszającego.

Na stronie internetowej Urzędu Patentowego ([www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl)) można znaleźć m.in.:

- podstawowe informacje o przedmiotach chronionych w postępowaniu przed UP,
- formularze w postępowaniu,
- tabele opłat w postępowaniu,
- poradnik wynalazcy – zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych,
- metodykę badania zdolności patentowej,
- zbiory informacji patentowej.

Aby uzyskać patent (prawo ochronne), trzeba bardzo starannie przygotować specyficzną dokumentację. W postępowaniu zgłoszeniowym obowiązuje mnóstwo wymogów formalnych, m.in. dotyczących takich drobiazgów, jak rodzaj papieru czy wymiary marginesów. Tak więc nawet niewłaściwy margines może dyskwalifikować zgłoszenie.

Sprawę zgłoszenia rozwiązania do ochrony najlepiej jest powierzyć pełnomocnikowi. Jest nim rzecznik patentowy, który udziela stosownej pomocy. Urząd Patentowy prowadzi listę rzeczników uprawnionych do wykonywania zawodu. Można również zwró-

cić się do kancelarii rzeczników patentowych zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych ([www.rzecznikpatentowy.org.pl](http://www.rzecznikpatentowy.org.pl)); kancelarie tego typu znajdują się we wszystkich województwach.

Pomoc taką można otrzymać również ze strony innych instytucji, a przede wszystkim od wspomnianych ośrodków informacji patentowej (OIP) oraz niektórych centrów transferu technologii (CTT) zrzeszonych w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Obecnie jest 87 takich centrów we wszystkich województwach. Ich listę zawiera ostatni raport SOOIPP<sup>1</sup>.

Pomocą służyć także niedawno utworzone instytucje, takie jak np.:

1. Mazowiecki Ośrodek Patentowy (MOP), który jest wspólną inicjatywą Fundacji Centrum Innowacji FIRE oraz Kancelarii Rzeczników Patentowych WTS Patent ([www.mop.mazovia.pl](http://www.mop.mazovia.pl)).
2. Punkt Kontaktowy Inicjatywy Technologicznej MNiSzW przy Politechnice Warszawskiej ([b.weglinski@poczta.fm](mailto:b.weglinski@poczta.fm)).
3. Fundacja Rozwoju Regionów Proregio w Poznaniu ([www.proregio.org.pl](http://www.proregio.org.pl)).

Natomiast pomoc finansową, oprócz wspomnianej wyżej, można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”), ale przysługuje ona tylko przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. W ramach Działań 4.1, 4.2 i 4.4, do kosztów kwalifikujących się do pokrycia przez PARP (od 45 do 70%) zalicza się wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, *know-how* i nieopatentowanej wiedzy technicznej. Ponadto przedsiębiorca może uzyskać – na korzystnych warunkach – pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego PARP, m.in. na zakup licencji krajowej lub zagranicznej (zob. [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl)).

Reasumując, dbanie o właściwą ochronę prawną leży w interesie badacza/zespołu, instytutu badawczego zainteresowanego wdrożeniem czy komercjalizacją swoich rozwiązań naukowo-technicznych. Zasadniczą kwestią jest tutaj umiejętne zarządzanie własnością intelektualną.

## SUMMARY

The main aim of this paper is to show a peculiarity of management, especially protection, of intellectual property, which is created in scientific institutions during carrying out research projects. The following issues are here analysed: a role of intellectual property protection, legal regulations, the essence of intellectual property management, protection procedures. In conclusion, it is emphasized that a researcher/research team/research institute, which is interested in implementation and commercialization of their scientific-technological achievements, should also attach importance to the legal protection of such achievements. The principal issue here is a skillful management of intellectual property.

*Translated by Andrzej H. Jasiński*

---

<sup>1</sup> Zob. *Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport-2007*, K. B. Matusiak (red.), SOOIPP, Łódź 2007.

## LITERATURA:

1. Comerford K., *Managing technology and intellectual assets*, CTM Books, Dublin 2003;
2. *Funding agency requirements and guideline for managing research generated intellectual property*, Forfas, Dublin 2006;
3. Jasiński A. H., *Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych*, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005;
4. Jasiński A. H., *Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku*, KiW, Warszawa 1992;
5. Kotarba W., *Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej*, „Orgmasz”, Warszawa 2000;
6. Kotarba W., *Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie*, „Orgmasz”, Warszawa 2001;
7. Mansfield E., *Microeconomics. Theory and applications*, W W Norton, New York-London 1985;
8. *National code of practice for managing intellectual property from publicly funded research*, ICSTI, Dublin 2004;
9. *Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji*, Kotarba W. (red.), PWE, Warszawa 2006;
10. *Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce*, Raport-2007, Matusiak K. B. (red.), SOOIPP, Łódź 2007;
11. Pavitt K. et al., *Managing innovation*, Wiley, Chichester 1999;
12. *Prawo własności przemysłowej*, Promińska U. (red.), Difin, Warszawa 2005;
13. Rosegger G., *The economics of production and innovation*, Pergamon Press, Oxford 1986;
14. Stoneman P., *The economic analysis of technology policy*, Clarendon Press, Oxford 1987;
15. Szczepanowka-Kozłowska K., *Jak chronić markę?*, [w:] Sosnowska A. i inni, *Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców*, PARP, Warszawa 2005;
16. Szymanek T., *Transfer własności intelektualnej i przemysłowej*, Wydawnictwo ZPP, Warszawa 1998;
17. *Temaguide. A guide to technology management and innovation for companies*, Cotec, Spain 1998.