



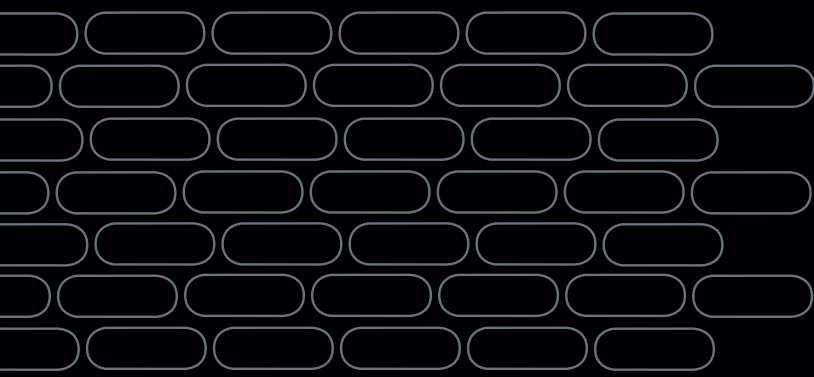
Łukasiewicz
Sieć Badawcza

Raport z realizacji projektu

Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji

Załącznik nr 2

Metodyki audytu własności intelektualnej
w procesie komercjalizacji



1. Audyt prowadzony na okoliczność przeniesienia praw lub praw do wyników B+R na inny podmiot.....	6
1.1. Cel przeprowadzenia audytu.....	6
1.2. Ustalenie przedmiot audytu.....	6
1.3. Wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu	7
1.3.1. Prawo własności przemysłowej	7
1.3.2. Patent, patent europejski i prawo ochronne na wzór użytkowy	8
1.3.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.....	8
1.3.4. Wzór wspólnotowy.....	9
1.3.5. Tajemnica przedsiębiorstwa	9
1.3.6. Prawo autorskie	9
1.3.7. Baza danych.....	9
1.3.8. Aspekty związane z procesem komercjalizacji	10
1.4. Wskazanie danych będących przedmiotem audytu	11
1.5. Weryfikacja statusu własności intelektualnej.....	12
1.5.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej ...	12
I. Prawdliwość przeniesienia prawa na jego właściciela (Instytut Łukasiewicza)*	12
II. Wspólność prawa*.....	12
III. Twórcy prawa własności intelektualnej*	13
IV. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej*	14
1.5.2. Prawo własności przemysłowej	15
I. Pierwszeństwo*	15
II. Stan prawny*	15
I. Przedmiot komercjalizacji*	18
1.5.3. Prawo autorskie i bazy danych	19
I. Przyjęcie praw*	19
1.5.4. Tajemnica przedsiębiorstwa	19

I. Spełnienie warunków przyznania ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa*	19
1.5.5. Pozostałe aspekty prawne.....	20
I. Powiązanie z innymi prawami należącymi do Instytutu Łukasiewicza*	20
II. Pierwszeństwo do korzystania z wyników*	20
III. Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności*	21
IV. Weryfikacja możliwości komercjalizacji*	21
1.5.6. Aspekty komercjalizacyjne.....	23
I. Model komercjalizacji*	23
II. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją*	23
1.5.7. Aspekty finansowe.....	25
I. Oszacowanie potencjału rynkowego**.....	25
II. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji***	25
III. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie IP*	26
IV. Wycena IP*	27
V. Ulgi i mechanizmy podatkowe*	29
1.6. Przygotowanie rekomendacji i środków naprawczych.....	30
1.7. Zastrzeżenia	30
2. Audyt prowadzony na okoliczność udzielenia licencji na korzystanie z prawa	31
2.1. Cel przeprowadzenia audytu.....	31
2.2. Ustalenie przedmiot audytu.....	31
2.3. Wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu	32
2.3.1. Prawo własności przemysłowej	32
2.3.2. Patent, patent europejski i prawo ochronne na wzór użytkowy	33
2.3.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.....	33
2.3.4. Wzór wspólnotowy.....	34
2.3.5. Tajemnica przedsiębiorstwa	34
2.3.6. Prawo autorskie	34
2.3.7. Baza danych.....	34

2.3.8. Aspekty związane z procesem komercjalizacji	35
2.4. Wskazanie danych będących przedmiotem audytu	36
2.5. Weryfikacja statusu własności intelektualnej.....	37
2.5.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej ...	37
I. Prawidłowość przeniesienia prawa na jego właściciela (Instytut Łukasiewicza)*	37
II. Wspólność prawa*.....	37
III. Twórcy prawa własności intelektualnej*.....	38
IV. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej*	39
2.5.2. Prawo własności przemysłowej	40
I. Pierwszeństwo*	40
II. Stan prawny*	40
III. Przedmiot komercjalizacji*	42
2.5.3. Prawo autorskie i bazy danych	43
I. Przyjęcie praw*	43
2.5.4. Tajemnica przedsiębiorstwa	44
I. Spełnienie warunków przyznania ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa*	44
2.5.5. Pozostałe aspekty prawne.....	45
I. Powiązanie z innymi prawami należącymi do Instytutu Łukasiewicza*.....	45
II. Pierwszeństwo do korzystania z wyników*	45
III. Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności*	45
IV. Weryfikacja możliwości komercjalizacji*	46
2.5.6. Aspekty komercjalizacyjne.....	47
I. Model komercjalizacji*	47
II. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją*	47
2.5.7. Aspekty finansowe.....	49
I. Oszacowanie potencjału rynkowego**	49
II. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji***	49
III. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie IP* 50	
IV. Wycena IP*	51

V. Ulgi i mechanizmy podatkowe*	53
3. Audyt prowadzony na okoliczność obejmowania udziałów w spółce z o.o.	54
3.1. Cel przeprowadzenia audytu	54
3.2. Ustalenie przedmiot audytu	54
3.3. Wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu	55
3.3.1. Prawo własności przemysłowej	55
3.3.2. Patent, patent europejski i prawo ochronne na wzór użytkowy	55
3.3.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego	56
3.3.4. Wzór wspólnotowy	57
3.3.5. Tajemnica przedsiębiorstwa	57
3.3.6. Prawo autorskie	57
3.3.7. Baza danych	57
3.3.8. Aspekty związane z procesem komercjalizacji	57
3.4. Wskazanie danych będących przedmiotem audytu	58
3.5. Weryfikacja statusu własności intelektualnej	59
3.5.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej	59
3.5.2. Prawo własności przemysłowej	62
I. Pierwszeństwo*	62
II. Stan prawny*	62
II. Przedmiot komercjalizacji*	65
3.5.3. Prawo autorskie i bazy danych	66
3.5.4. Tajemnica przedsiębiorstwa	66
3.5.5. Pozostałe aspekty prawne	67
I. Prawidłowość przeniesienia prawa na Instytut Łukasiewicza*	59
II. Wspólność prawa*	59
III. Twórcy prawa własności intelektualnej*	60
IV. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej*	61
V. Oznaczenie spółki**	62

I. Powiązanie z innymi prawami należącymi do Instytutu Łukasiewicza*	67
II. Pierwszeństwo do korzystania z wyników*	68
III. Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności*	68
IV. Weryfikacja możliwości komercjalizacji*	69
3.5.6. Aspekty komercjalizacyjne	70
I. Model komercjalizacji*	70
II. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją*	70
3.5.7. Aspekty finansowe	72
I. Oszacowanie potencjału rynkowego**	72
II. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji***	72
III. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie IP*	73
IV. Wycena IP*	74
V. Ulgi i mechanizmy podatkowe*	76
VI. IP jako aport*	77
VII. Podatki*	77
3.6. Przygotowanie rekomendacji i środków naprawczych	78
3.7. Zastrzeżenia	78

1. Audyt prowadzony na okoliczność przeniesienia praw lub praw do wyników B+R na inny podmiot

1.1. Cel przeprowadzenia audytu

Celem audytu jest zweryfikowanie statusu własności intelektualnej w procesie komercjalizacji bezpośredniej polegającej na przeniesieniu praw lub praw do wyników B+R na inny podmiot (sprzedaży praw).

1.2. Ustalenie przedmiot audytu

I. Wskazanie przedmiotu audytu:

- wynalazek
- wzór użytkowy
- wzór przemysłowy
- topografia układu scalonego
- utwór (np. program komputerowy)
- baza danych
- tajemnica przedsiębiorstwa

II. Prawa chroniące przedmiot audytu:

Lp.	Data zgłoszenia/data ustalenia utworu/data powstania prawa	Numer zgłoszenia	Numer udzielonego prawa	Numer rejestru wewnętrznego prawa	Rodzina praw	Terytorium ochrony	Właściciel(e) prawa	Imiona i nazwiska twórców przedmiotu ochrony
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

1.3. Wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu

Wskazanie obowiązujących aktów prawnych dotyczących praw będących przedmiotem audytu poniższej wymienionych.

1.3.1. Prawo własności przemysłowej

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

□ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 115).

1.3.2. Patent, patent europejski i prawo ochronne na wzór użytkowy

□ Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303).

□ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736).

□ Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2).

□ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119; z 2005 r. Nr 109, poz. 910; z 2015 r. poz. 366 oraz z 2016 r. poz. 1840).

□ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056).

1.3.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

□ Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęte w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. - Akt genewski z dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, cz. 1, cz. 2, cz. 3; z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176, z 2016 r. poz. 1780).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

1.3.4. Wzór wspólnotowy

- Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 3 poz. 1).
- Rozporządzenie 2245/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (z. U. UE. L. z 2002 r. Nr 341 poz. 28).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

1.3.5. Tajemnica przedsiębiorstwa

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913).

1.3.6. Prawo autorskie

- Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

1.3.7. Baza danych

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r., poz. 386).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

1.3.8. Aspekty związane z procesem komercjalizacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j.).

1.4. Wskazanie danych będących przedmiotem audytu

Lista wszystkich dokumentów oraz uzyskanych informacji z publicznie dostępnych źródeł (np. bazy danych, rejestry urzędowe) będących podstawą do przeprowadzenia audytu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5. Weryfikacja statusu własności intelektualnej

1.5.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej

I. Prawdliwość przeniesienia prawa na jego właściciela (Instytut Łukasiewicza)*

a) Instytut Łukasiewicza jest uprawnionym właścicielem z prawa będącego przedmiotem audytu

Tak, prawo przeniesiono na Łukasiewicz-.....
na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Wspólność prawa*

a) Przedmiot audytu stanowi wspólność prawa.

Tak, zgodnie z zapisami umowy wspólności nr
..... zawartej pomiędzy Łukasiewicz-
..... oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Podział korzyści ze stosowania prawa pomiędzy współuprawnionych został uzgodniony w umowie wspólności.

Tak, podział korzyści ze stosowania prawa jest następujący
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Umowa wspólności prawidłowo zabezpiecza interesy Instytut Łukasiewicza.

Tak

Nie, umowa wspólności nie zabezpiecza prawidłowo następujących obszarów współpracy z współupranionym:

Nie ustalono, gdyż

III. Twórcy prawa własności intelektualnej*

a) Ustalono podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem.

Tak, podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Ustalono zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa.

Tak, zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Współpraca z twórcami prawa własności intelektualnej podczas komercjalizacji jest możliwa.

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

IV. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej*

a) Zakres ochrony prawa jest tożsamy z zakresem komercjalizowanego rozwiązania.

- Tak
- Nie, rozwiązanie nie jest chronione w następującym zakresie:
.....
.....
- Nie ustalono, gdyż

b) Zakres terytorialny ochrony prawa jest tożsamy z zakresem planowanej komercjalizacji rozwiązania.

- Tak
- Nie, rozwiązanie nie jest chronione w następujących terytoriach:
.....
- Nie ustalono, gdyż

1.5.2. Prawo własności przemysłowej

I. Pierwszeństwo*

a) Przedmiot chroniony prawem był udostępniony do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób przed datą pierwszeństwa.

Tak, w następujący sposób:

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Stan prawny*

a) Prawo jest przedmiotem postępowania o wygaszenie prawa.

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Prawo jest przedmiotem postępowania o unieważnienie prawa

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Prawo jest przedmiotem zabezpieczenia.

Tak, zabezpieczenie zostało udzielone przez w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Prawo jest przedmiotem sprawy rozpatrywanej w trybie postępowania cywilnego (m.in. powództwa o naruszenie prawa, o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, ustalenie prawa do prawa wyłącznego, o przeniesienia prawa uzyskanego przez osobę nieuprawnioną, o wynagrodzenie za korzystanie z prawa, przeniesienie prawa uzyskanego przez osobę nieuprawnioną).

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

e) Prawo jest przedmiotem zastawu.

Tak, zgodnie z zapisami umowy o ustanowienie zastawu nr zawartej pomiędzy Łukasiewicz - oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

f) Prawo jest przedmiotem zastawu rejestrowanego.

Tak, zgodnie z zapisami umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego nr zawartej pomiędzy Łukasiewicz - oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

g) Prawo jest przedmiotem licencji.

Tak, licencja wyłączna/niewyłączna została udzielona na okres

Nie

Nie ustalono, gdyż

h) Dane zawarte w rejestrach urzędowych są aktualne.

Tak

Nie, dane wymagają aktualizacji w rejestrze prowadzonym przez

Nie ustalono, gdyż

i) Prawo jest przedmiotem postępowania o uznaniu wynalazku albo wzoru użytkowego za tajny.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

I. Przedmiot komercjalizacji*

a) Określono stan techniki dla komercjalizowanego rozwiązania

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność patentową

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność rejestrową

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność ochronną

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

1.5.3. Prawo autorskie i bazy danych

I. Przyjęcie praw*

a) Autorskie prawa majątkowe do utworu zostały przyjęte przez Instytut Łukasiewicza

- Tak, autorskie prawa majątkowe przyjął Łukasiewicz-
..... na podstawie w dniu
.....
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

1.5.4. Tajemnica przedsiębiorstwa

I. Spełnienie warunków przyznania ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa*

a) Przedmiot audytu spełnia definicję art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913), w szczególności jest:

- informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa lub innymi informacjami posiadającymi wartość gospodarczą,
- informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

b) Przedmiot audytu jest przedmiotem umowy o zachowaniu poufności

Tak, umowy o zachowaniu wspólności zawarto z następującymi podmiotami:

Nie

Nie ustalono, gdyż

1.5.5. Pozostałe aspekty prawne

I. Powiązanie z innymi prawami należącymi do Instytutu Łukasiewicza*

a) Rozwiązanie jest powiązane z komercjalizowanymi wynikami prac B+R będącymi chronionymi innymi prawami.

Tak, rozwiązanie powiązane jest z następującymi prawami:

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Pierwszeństwo do korzystania z wyników*

a) Pierwszeństwo do korzystania z wyników będących chronionymi prawem będącym przedmiotem audytu przysługuje podmiotowi trzeciemu.

Tak, prawo pierwszeństwa należy do na podstawie umowy

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji jest przedmiotem umów o zachowaniu poufności (NDA).

Tak, umowę/umowy zawarto pomiędzy Łukasiewicz-
..... oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Dane o przedmiocie komercjalizacji są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych np. zgodnie z treścią Wytycznych nr 7/2021 dotyczących cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Tak

Nie, dane nie są prawidłowo zabezpieczone w następującym zakresie:

Nie ustalono, gdyż

IV. Weryfikacja możliwości komercjalizacji*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji nie narusza praw podmiotów trzecich.

Tak

Nie, prawo pierwszeństwa należy do na podstawie umowy

Nie ustalono, gdyż

b) Przedmiot komercjalizacji jest chroniony innymi prawami niż te będącymi przedmiotem audytu.

Tak, przedmiot komercjalizacji podlega również ochronie przez następujące prawa

Nie

Nie ustalono, gdyż

1.5.6. Aspekty komercjalizacyjne

I. Model komercjalizacji*

a) Komercjalizacja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j.).

Tak

Nie, w następującym zakresie:

.....

Nie ustalono, gdyż

b) Komercjalizacja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j.).

Tak

Nie, w następującym zakresie:

.....

Nie ustalono, gdyż

II. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji wymaga uzyskania pozwoleń, koncesji, certyfikatów itp.

Tak, rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji wymaga uzyskania następujących pozwoleń, koncesji, certyfikatów itp.:

.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Przygotowano strategię internacjonalizacji rozwiązania będącym przedmiotem komercjalizacji.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

1.5.7. Aspekty finansowe

I. Oszacowanie potencjału rynkowego**

a) Istnienie ekonomicznych i finansowych przesłanek wdrożenia nowej technologii/IP na rynek.

Tak, do najważniejszych należy zaliczyć

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji***

a) Określono wszystkie koszty niezbędne do wytworzenia IP:

Tak

Nie, jakie czynniki spowodowały, że nie powiodło się oszacowanie koniecznych do poniesienia kosztów

Nie ustalono, gdyż

b) Dokonano oceny ryzyka inwestycyjnego:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Oceniono stopę zwrotu:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Przeprowadzono analizę barier finansowych jakie mogą mieć wpływ na powodzenie komercjalizacji:

Tak, czy zidentyfikowano bariery, jeżeli tak to jakie

Nie

Nie ustalono, gdyż

e) Zidentyfikowano korzyści ekonomiczne z wdrożenia rozwiązania lub komercjalizacji:

Tak, jakie

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie IP*

a) Ustalono czasookres kosztów związanych z wytworzeniem IP:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Określono dokumentację i zakres danych stanowiących podstawę potwierdzenia poniesionych kosztów:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Komercjalizacja rozwiązania wymaga wykorzystania infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym, co może zostać zakwalifikowane jako niedozwolona pomoc publiczna.

Tak, komercjalizacja wymaga korzystania z następującej infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym:

Nie

Nie ustalono, gdyż

IV. Wycena IP*

a) Wycena IP przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Identyfikacja i weryfikacja przesłanek zlecenia wyceny zewnętrznej jest objęta odpowiednią procedurą:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Wycena IP przeprowadzana przez pracownika instytutu Łukasiewicza:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

d) Pracownik instytutu Łukasiewicza posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie wyceny IP:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

e) Przyjęta metoda wyceny IP:

- kosztowa
- dochodowa
- mnożnikowa
- rynkowa

f) Znane są uwarunkowania wpływające na wybór konkretnej metody wyceny IP:

- Tak, uwarunkowania stanowi
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

V. Ulgi i mechanizmy podatkowe*

a) Sprawdzone i przeanalizowano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe polegające na zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania dla wybranych kategorii dochodów osiągniętych z praw własności lub korzystanie z odliczeń kosztów kwalifikowanych uzyskiwanych na działalności badawczo-rozwojowej:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

b) Wykorzystano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe:

- Tak, wykorzystano
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

c) Ewidencja księgową kosztów prowadzona jest pod kątem zastosowania odpowiedniej ulgi lub mechanizmu podatkowego:

- Tak, w następującym zakresie:
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

1.6. Przygotowanie rekomendacji i środków naprawczych

1.7. Zastrzeżenia

2. Audyt prowadzony na okoliczność udzielenia licencji na korzystanie z prawa

2.1. Cel przeprowadzenia audytu

Celem audytu jest zweryfikowanie statusu własności intelektualnej w procesie komercjalizacji bezpośredniej polegającej na udzieleniu licencji prawa własności intelektualnej.

2.2. Ustalenie przedmiot audytu

I. Wskazanie przedmiotu audytu:

- wynalazek
- wzór użytkowy
- wzór przemysłowy
- topografia układu scalonego
- utwór (np. program komputerowy)
- baza danych
- tajemnica przedsiębiorstwa

II. Prawa chroniące przedmiot audytu:

Lp.	Data zgłoszenia/data ustalenia utworu/data powstania prawa	Numer zgłoszenia	Numer udzielonego prawa	Numer rejestru wewnętrznego prawa	Rodzina praw	Terytorium ochrony	Właściciel(e) prawa	Imiona i nazwiska twórców przedmiotu ochrony
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

2.3. Wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu

Wskazanie obowiązujących aktów prawnych dotyczących praw będących przedmiotem audytu poniższej wymienionych.

2.3.1. Prawo własności przemysłowej

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

□ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 115).

2.3.2. Patent, patent europejski i prawo ochronne na wzór użytkowy

□ Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303).

□ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736).

□ Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2).

□ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119; z 2005 r. Nr 109, poz. 910; z 2015 r. poz. 366 oraz z 2016 r. poz. 1840).

□ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056).

2.3.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

□ Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęte w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. - Akt genewski z dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, cz. 1, cz. 2, cz. 3; z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176, z 2016 r. poz. 1780).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2.3.4. Wzór wspólnotowy

- Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 3 poz. 1).
- Rozporządzenie 2245/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (z. U. UE. L. z 2002 r. Nr 341 poz. 28).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2.3.5. Tajemnica przedsiębiorstwa

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913).

2.3.6. Prawo autorskie

- Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2.3.7. Baza danych

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r., poz. 386).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2.3.8. Aspekty związane z procesem komercjalizacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j.).

2.4. Wskazanie danych będących przedmiotem audytu

Lista wszystkich dokumentów oraz uzyskanych informacji z publicznie dostępnych źródeł (np. bazy danych, rejestry urzędowe) będących podstawą do przeprowadzenia audytu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.5. Weryfikacja statusu własności intelektualnej

2.5.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej

I. Prawdliwość przeniesienia prawa na jego właściciela (Instytut Łukasiewicza)*

a) Instytut Łukasiewicza jest uprawnionym właścicielem z prawa będącego przedmiotem audytu

Tak, prawo przeniesiono na Łukasiewicz-
..... na podstawie w dniu
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Wspólność prawa*

a) Przedmiot audytu stanowi wspólność prawa.

Tak, zgodnie z zapisami umowy wspólności nr
..... zawartej pomiędzy Łukasiewicz-
..... oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Podział korzyści ze stosowania prawa pomiędzy współuprawnionych został uzgodniony w umowie wspólności.

Tak, podział korzyści ze stosowania prawa jest następujący
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Umowa wspólności prawidłowo zabezpiecza interesy Instytut Łukasiewicza.

Tak

Nie, umowa wspólności nie zabezpiecza prawidłowo następujących obszarów współpracy z współpracującym:
.....

Nie ustalono, gdyż

III. Twórcy prawa własności intelektualnej*

a) Ustalono podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem.

Tak, podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Ustalono zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa.

Tak, zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Współpraca z twórcami prawa własności intelektualnej podczas komercjalizacji jest możliwa.

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

IV. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej*

a) Zakres ochrony prawa jest tożsamy z zakresem komercjalizowanego rozwiązania.

- Tak
- Nie, rozwiązanie nie jest chronione w następującym zakresie:
.....
.....
- Nie ustalono, gdyż

b) Zakres terytorialny ochrony prawa jest tożsamy z zakresem planowanej komercjalizacji rozwiązania.

- Tak
- Nie, rozwiązanie nie jest chronione w następujących terytoriach:.....
- Nie ustalono, gdyż

2.5.2. Prawo własności przemysłowej

I. Pierwszeństwo*

a) Przedmiot chroniony prawem był udostępniony do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób przed datą pierwszeństwa.

Tak, w następujący sposób:.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Stan prawny*

a) Prawo jest przedmiotem postępowania o wygaszenie prawa.

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Prawo jest przedmiotem postępowania o unieważnienie prawa

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Prawo jest przedmiotem zabezpieczenia.

Tak, zabezpieczenie zostało udzielone przez w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Prawo jest przedmiotem sprawy rozpatrywanej w trybie postępowania cywilnego (m.in. powództwa o naruszenie prawa, o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, ustalenie prawa do prawa wyłącznego, o przeniesienia prawa uzyskanego przez osobę nieuprawnioną, o wynagrodzenie za korzystanie z prawa, przeniesienie prawa uzyskanego przez osobę nieuprawnioną).

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

e) Prawo jest przedmiotem zastawu.

Tak, zgodnie z zapisami umowy o ustanowienie zastawu nr zawartej pomiędzy Łukasiewicz- oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

f) Prawo jest przedmiotem zastawu rejestrowanego.

Tak, zgodnie z zapisami umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego nr zawartej pomiędzy Łukasiewicz- oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

g) Prawo jest przedmiotem licencji.

Tak, licencja wyłączna/niewyłączna została udzielona na okres

Nie

Nie ustalono, gdyż

h) Dane zawarte w rejestrach urzędowych są aktualne.

Tak

Nie, dane wymagają aktualizacji w rejestrze prowadzonym przez

Nie ustalono, gdyż

i) Prawo jest przedmiotem postępowania o uznaniu wynalazku albo wzoru użytkowego za tajny.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Przedmiot komercjalizacji*

a) Określono stan techniki dla komercjalizowanego rozwiązania

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność patentową

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

c) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność rejestrową

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

d) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność ochronną

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

2.5.3. Prawo autorskie i bazy danych

I. Przyjęcie praw*

a) Autorskie prawa majątkowe do utworu zostały przyjęte przez Instytut Łukasiewicza

- Tak, autorskie prawa majątkowe przyjął Łukasiewicz-
..... na podstawie w dniu
.....
- Nie

Nie ustalono, gdyż

2.5.4. Tajemnica przedsiębiorstwa

I. Spełnienie warunków przyznania ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa*

a) Przedmiot audytu spełnia definicję art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913), w szczególności jest:

informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa lub innymi informacjami posiadającymi wartość gospodarczą,

informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

b) Przedmiot audytu jest przedmiotem umowy o zachowaniu poufności

Tak, umowy o zachowaniu wspólności zawarto z następującymi podmiotami:.....
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

2.5.5. Pozostałe aspekty prawne

I. Powiązanie z innymi prawami należącymi do Instytutu Łukasiewicza*

a) Rozwiązanie jest powiązane z komercjalizowanymi wynikami prac B+R będącymi chronionymi innymi prawami.

Tak, rozwiązanie powiązane jest z następującymi prawami:
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Pierwszeństwo do korzystania z wyników*

a) Pierwszeństwo do korzystania z wyników będących chronionymi prawem będącym przedmiotem audytu przysługuje podmiotowi trzeciemu.

Tak, prawo pierwszeństwa należy do na podstawie umowy

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji jest przedmiotem umów o zachowaniu poufności (NDA).

Tak, umowę/umowy zawarto pomiędzy Łukasiewicz-
..... oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Dane o przedmiocie komercjalizacji są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych np. zgodnie z treścią Wytycznych nr 7/2021 dotyczących cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Tak

Nie, dane nie są prawidłowo zabezpieczone w następującym zakresie:.....

Nie ustalono, gdyż

IV. Weryfikacja możliwości komercjalizacji*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji nie narusza praw podmiotów trzecich.

Tak

Nie, prawo pierwszeństwa należy do na podstawie umowy

Nie ustalono, gdyż

b) Przedmiot komercjalizacji jest chroniony innymi prawami niż te będącymi przedmiotem audytu.

Tak, przedmiot komercjalizacji podlega również ochronie przez następujące prawa

Nie

Nie ustalono, gdyż

2.5.6. Aspekty komercjalizacyjne

I. Model komercjalizacji*

a) Komercjalizacja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j.).

Tak

Nie, w następującym zakresie:

.....

Nie ustalono, gdyż

b) Komercjalizacja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j.).

Tak

Nie, w następującym zakresie:

.....

Nie ustalono, gdyż

II. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji wymaga uzyskania pozwoleń, koncesji, certyfikatów itp.

Tak, rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji wymaga uzyskania następujących pozwoleń, koncesji, certyfikatów itp.:

.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Przygotowano strategię internacjonalizacji
rozwiązania będącym przedmiotem
komercjalizacji.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

2.5.7. Aspekty finansowe

I. Oszacowanie potencjału rynkowego**

a) Istnienie ekonomicznych i finansowych przesłanek wdrożenia nowej technologii/IP na rynek.

Tak, do najważniejszych należy zaliczyć

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji***

a) Określono wszystkie koszty niezbędne do wytworzenia IP:

Tak

Nie, jakie czynniki spowodowały, że nie powiodło się oszacowanie koniecznych do poniesienia kosztów

Nie ustalono, gdyż

b) Dokonano oceny ryzyka inwestycyjnego:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Oceniono stopę zwrotu:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Przeprowadzono analizę barier finansowych jakie mogą mieć wpływ na powodzenie komercjalizacji:

Tak, czy zidentyfikowano bariery, jeżeli tak to jakie

Nie

Nie ustalono, gdyż

e) Zidentyfikowano korzyści ekonomiczne z wdrożenia rozwiązania lub komercjalizacji:

Tak, jakie

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie IP*

a) Ustalono czasookres kosztów związanych z wytworzeniem IP:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Określono dokumentację i zakres danych stanowiących podstawę potwierdzenia poniesionych kosztów:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Komerccjalizacja rozwiązania wymaga wykorzystania infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym, co może zostać zakwalifikowane jako niedozwolona pomoc publiczna.

Tak, komercjalizacja wymaga korzystania z następującej infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym:

.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

IV. Wycena IP*

a) Wycena IP przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Identyfikacja i weryfikacja przesłanek zlecenia wyceny zewnętrznej jest objęta odpowiednią procedurą:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Wycena IP przeprowadzana przez pracownika instytutu Łukasiewicza:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Pracownik instytutu Łukasiewicza posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie wyceny IP:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

e) Przyjęta metoda wyceny IP:

kosztowa

dochodowa

mnożnikowa

rynkowa

f) Znane są uwarunkowania wpływające na wybór konkretnej metody wyceny IP:

Tak, uwarunkowania stanowi

Nie

Nie ustalono, gdyż

V. Ulgi i mechanizmy podatkowe*

a) Sprawdzone i przeanalizowano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe polegające na zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania dla wybranych kategorii dochodów osiągniętych z praw własności lub korzystanie z odliczeń kosztów kwalifikowanych uzyskiwanych na działalności badawczo-rozwojowej:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Wykorzystano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe:

Tak, wykorzystano

.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Ewidencja księgową kosztów prowadzona jest pod kątem zastosowania odpowiedniej ulgi lub mechanizmu podatkowego:

Tak, w następującym zakresie:

.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

3. Audyt prowadzony na okoliczność obejmowania udziałów w spółce z o.o.

3.1. Cel przeprowadzenia audytu

Celem audytu jest zweryfikowanie statusu własności intelektualnej w procesie komercjalizacji pośredniej polegającej na obejmowaniu udziałów w spółce z o.o.

3.2. Ustalenie przedmiot audytu

I. Wskazanie przedmiotu audytu:

- wynalazek
- wzór użytkowy
- wzór przemysłowy
- topografia układu scalonego
- utwór (np. program komputerowy)
- baza danych
- tajemnica przedsiębiorstwa

II. Prawa chroniące przedmiot audytu:

Lp.	Data zgłoszenia/data ustalenia utworu/data powstania prawa	Numer zgłoszenia	Numer udzielonego prawa	Numer rejestru wewnętrznego prawa	Rodzina praw	Terytorium ochrony	Właściciel(e) prawa	Imiona i nazwiska twórców przedmiotu ochrony
1.								
2.								

3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

3.3. Wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu

Wskazanie obowiązujących aktów prawnych dotyczących praw będących przedmiotem audytu poniższej wymienionych.

3.3.1. Prawo własności przemysłowej

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 115).

3.3.2. Patent, patent europejski i prawo ochronne na wzór użytkowy

Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303).

- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736).
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119; z 2005 r. Nr 109, poz. 910; z 2015 r. poz. 366 oraz z 2016 r. poz. 1840).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056).

3.3.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

- Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęte w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. - Akt genewski z dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, cz. 1, cz. 2, cz. 3; z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176, z 2016 r. poz. 1780).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

3.3.4. Wzór wspólnotowy

- Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 3 poz. 1).
- Rozporządzenie 2245/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (z. U. UE. L. z 2002 r. Nr 341 poz. 28).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

3.3.5. Tajemnica przedsiębiorstwa

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913).

3.3.6. Prawo autorskie

- Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

3.3.7. Baza danych

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r., poz. 386).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

3.3.8. Aspekty związane z procesem komercjalizacji

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j.).
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

3.4. Wskazanie danych będących przedmiotem audytu

Lista wszystkich dokumentów oraz uzyskanych informacji z publicznie dostępnych źródeł (np. bazy danych, rejestry urzędowe) będących podstawą do przeprowadzenia audytu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.5. Weryfikacja statusu własności intelektualnej

3.5.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej

I. Prawidłowość przeniesienia prawa na Instytut Łukasiewicza*

a) Instytut Łukasiewicza jest uprawnionym właścicielem z prawa będącego przedmiotem audytu

Tak, prawo przeniesiono na Łukasiewicz-
..... na podstawie
w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Wspólność prawa*

a) Przedmiot audytu stanowi wspólność prawa.

Tak, zgodnie z zapisami umowy wspólności nr
..... zawartej pomiędzy Łukasiewicz-
..... oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Podział korzyści ze stosowania prawa pomiędzy współuprawnionych został uzgodniony w umowie wspólności.

Tak, podział korzyści ze stosowania prawa jest następujący
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Umowa wspólności prawidłowo zabezpiecza interesy Instytut Łukasiewicza.

Tak

Nie, umowa wspólności nie zabezpiecza prawidłowo następujących obszarów współpracy z współupranionym:

Nie ustalono, gdyż

III. Twórcy prawa własności intelektualnej*

a) Ustalono podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem.

Tak, podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Ustalono zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa.

Tak, zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa na podstawie w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Współpraca z twórcami prawa własności intelektualnej podczas komercjalizacji jest możliwa.

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

IV. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej*

a) Zakres ochrony prawa jest tożsamy z zakresem komercjalizowanego rozwiązania

- Tak
- Nie, rozwiązanie nie jest chronione w następującym zakresie:
.....
.....
- Nie ustalono, gdyż

b) Zakres terytorialny ochrony prawa jest tożsamy z zakresem planowanej komercjalizacji rozwiązania

- Tak
- Nie, rozwiązanie nie jest chronione w następujących terytoriach:
.....
- Nie ustalono, gdyż

V. Oznaczenie spółki**

a) Określono zasady używania oznaczenia przez spółkę

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

3.5.2. Prawo własności przemysłowej

I. Pierwszeństwo*

a) Przedmiot chroniony prawem był udostępniony do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób przed datą pierwszeństwa.

Tak, w następujący sposób:.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Stan prawny*

a) Prawo jest przedmiotem postępowania o wygaszenie prawa.

Tak, postępowanie toczy się przed

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Prawo jest przedmiotem postępowania o unieważnienie prawa

- Tak, postępowanie toczy się przed
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

c) Prawo jest przedmiotem zabezpieczenia.

- Tak, zabezpieczenie zostało udzielone przez w dniu
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

d) Prawo jest przedmiotem sprawy rozpatrywanej w trybie postępowania cywilnego (m.in. powództwa o naruszenie prawa, o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, ustalenie prawa do prawa wyłącznego, o przeniesienia prawa uzyskanego przez osobę nieuprawnioną, o wynagrodzenie za korzystanie z prawa, przeniesienie prawa uzyskanego przez osobę nieuprawnioną).

- Tak, postępowanie toczy się przed
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

e) Prawo jest przedmiotem zastawu.

Tak, zgodnie z zapisami umowy o ustanowienie zastawu nr zawartej pomiędzy Łukasiewicz- oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

f) Prawo jest przedmiotem zastawu rejestrowanego.

Tak, zgodnie z zapisami umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego nr zawartej pomiędzy Łukasiewicz- oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

g) Prawo jest przedmiotem licencji.

Tak, licencja wyłączna/niewyłączna została udzielona na okres

Nie

Nie ustalono, gdyż

h) Dane zawarte w rejestrach urzędowych są aktualne.

Tak

Nie, dane wymagają aktualizacji w rejestrze prowadzonym przez

Nie ustalono, gdyż

i) Prawo jest przedmiotem postępowania o uznaniu wynalazku albo wzoru użytkowego za tajny.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Przedmiot komercjalizacji*

a) Określono stan techniki dla komercjalizowanego rozwiązania

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność patentową

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność rejestrową

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność ochronną

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

3.5.3. Prawo autorskie i bazy danych

I. Przyjęcie praw*

a) Autorskie prawa majątkowe do utworu zostały przyjęte przez Instytut Łukasiewicza

- Tak, autorskie prawo majątkowe przyjął Łukasiewicz-
..... na podstawie w dniu
.....
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

3.5.4. Tajemnica przedsiębiorstwa

I. Spełnienie warunków przyznania ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa*

a) Przedmiot audytu spełnia definicję art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913), w szczególności jest:

- informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa lub innymi informacjami posiadającymi wartość gospodarczą,

informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

b) Przedmiot audytu jest przedmiotem umowy o zachowaniu poufności

Tak, umowy o zachowaniu wspólności zawarto z następującymi podmiotami:.....
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

3.5.5. Pozostałe aspekty prawne

I. Powiązanie z innymi prawami należącymi do Instytutu Łukasiewicza*

a) Rozwiązanie jest powiązane z komercjalizowanymi wynikami prac B+R będącymi chronionymi innymi prawami.

Tak, rozwiązanie powiązane jest z następującymi prawami:.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Pierwszeństwo do korzystania z wyników*

a) Pierwszeństwo do korzystania z wyników będących chronionymi prawem będącym przedmiotem audytu przysługuje podmiotowi trzeciemu.

Tak, prawo pierwszeństwa należy do na podstawie umowy

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji jest przedmiotem umów o zachowaniu poufności (NDA).

Tak, umowę/umowy zawarto pomiędzy Łukasiewicz-..... oraz w dniu

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Dane o przedmiocie komercjalizacji są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych np. zgodnie z treścią Wytycznych nr 7/2021 dotyczących cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Tak

Nie, dane nie są prawidłowo zabezpieczone w następującym zakresie:

Nie ustalono, gdyż

IV. Weryfikacja możliwości komercjalizacji*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji nie narusza praw podmiotów trzecich.

Tak

Nie, prawo pierwszeństwa należy do na podstawie umowy

Nie ustalono, gdyż

b) Przedmiot komercjalizacji jest chroniony innymi prawami niż te będącymi przedmiotem audytu.

Tak, przedmiot komercjalizacji podlega również ochronie przez następujące prawa

Nie

Nie ustalono, gdyż

3.5.6. Aspekty komercjalizacyjne

I. Model komercjalizacji*

a) Komercjalizacja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j.).

Tak

Nie, w następującym zakresie:
.....

Nie ustalono, gdyż

b) Komercjalizacja jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j.).

Tak

Nie, w następującym zakresie:
.....

Nie ustalono, gdyż

II. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją*

a) Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji wymaga uzyskania pozwoleń, koncesji, certyfikatów itp.

Tak, rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji wymaga uzyskania następujących pozwoleń, koncesji, certyfikatów itp.:
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Przygotowano strategię internacjonalizacji
rozwiązania będącym przedmiotem
komercjalizacji.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

3.5.7. Aspekty finansowe

I. Oszacowanie potencjału rynkowego**

a) Istnienie ekonomicznych i finansowych przesłanek wdrożenia nowej technologii/IP na rynek.

Tak, do najważniejszych należy zaliczyć

Nie

Nie ustalono, gdyż

II. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji***

a) Określono wszystkie koszty niezbędne do wytworzenia IP:

Tak

Nie, jakie czynniki spowodowały, że nie powiodło się oszacowanie koniecznych do poniesienia kosztów

Nie ustalono, gdyż

b) Dokonano oceny ryzyka inwestycyjnego:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

c) Oceniono stopę zwrotu:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

d) Przeprowadzono analizę barier finansowych
jakie mogą mieć wpływ na powodzenie
komercjalizacji:

Tak, czy zidentyfikowano bariery, jeżeli tak to jakie
.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

e) Zidentyfikowano korzyści ekonomiczne
z wdrożenia rozwiązania lub komercjalizacji:

Tak, jakie

Nie

Nie ustalono, gdyż

III. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie
IP*

a) Ustalono czasookres kosztów związanych z
wytworzeniem IP:

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Określono dokumentację i zakres danych stanowiących podstawę potwierdzenia poniesionych kosztów:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

c) Komerccjalizacja rozwiązania wymaga wykorzystania infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym, co może zostać zakwalifikowane jako niedozwolona pomoc publiczna.

- Tak, komercjalizacja wymaga korzystania z następującej infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym:
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

IV. Wycena IP*

a) Wycena IP przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

b) Identyfikacja i weryfikacja przesłanek zlecenia wyceny zewnętrznej jest objęta odpowiednią procedurą:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

c) Wycena IP przeprowadzana przez pracownika instytutu Łukasiewicza:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

d) Pracownik instytutu Łukasiewicza posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie wyceny IP:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

e) Przyjęta metoda wyceny IP:

- kosztowa
- dochodowa
- mnożnikowa
- rynkowa

f) Znane są uwarunkowania wpływające na wybór konkretnej metody wyceny IP:

- Tak, uwarunkowania stanowi
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

V. Ulgi i mechanizmy podatkowe*

a) Sprawdzono i przeanalizowano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe polegające na zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania dla wybranych kategorii dochodów osiągniętych z praw własności lub korzystanie z odliczeń kosztów kwalifikowanych uzyskiwanych na działalności badawczo-rozwojowej:

- Tak
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

b) Wykorzystano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe:

- Tak, wykorzystano
- Nie
- Nie ustalono, gdyż

c) Ewidencja księgową kosztów prowadzona jest pod kątem zastosowania odpowiedniej ulgi lub mechanizmu podatkowego:

Tak, w następującym zakresie:

.....

Nie

Nie ustalono, gdyż

VI. IP jako aport*

a) Dane prawo/dobro posiada zdolność aportową.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

b) Sposób wnoszenia praw własności intelektualnej do spółki.

Tak, jest to

Nie jest znany, gdyż

VII. Podatki*

a) Wystąpią koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport.

Tak

Nie

Nie ustalono, gdyż

3.6. Przygotowanie rekomendacji i środków naprawczych

3.7. Zastrzeżenia