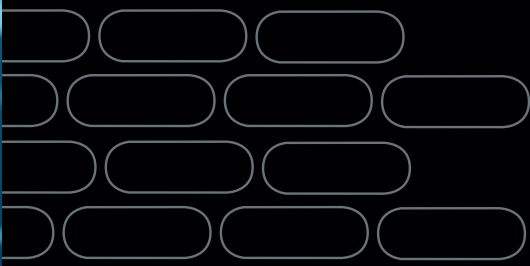


RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

Kompleksowy audyt
własności intelektualnej
w procesie komercjalizacji



Wykaz autorów.....	3
Wykaz skrótów	4
1. Modele komercjalizacji	7
1.1. Szczegółowe modele komercjalizacji	7
1.1.1. Przeniesienie praw – sprzedaż.....	10
1.1.2. Licencja	11
1.1.3. Dzierżawa	12
1.1.4. Najem	13
1.1.5. Aport licencji lub praw do własności intelektualnej do spółki. 13	
1.2. Wybór modelu komercjalizacji.....	15
1.2.1. Model komercjalizacji stosowany w instytutach Łukasiewicza 15	
2. Przygotowanie założeń do opracowania metodyk audytu	19
2.1. Bariery w komercjalizacji na podstawie badań literaturowych..	20
2.2. Założenia do opracowania metodyk audytu na podstawie badań literaturowych.....	22
2.3. Bariery w komercjalizacji na podstawie wywiadów.....	24
2.3.1. Metodyka badawcza.....	24
2.3.2. Zidentyfikowane bariery w komercjalizacji na podstawie wywiadów.....	25
2.4. Założenia do opracowania metodyk audytu na podstawie wywiadów.....	27
2.5. Walidacja metodyk audytu	27
2.5.1. Wnioski z przeprowadzonych audytów	28
2.5.2. Wywiady pogłębione z audytowanymi użytkownikami.....	30
2.5.3. Wnioski z wywiadów pogłębionych	34
2.6. Zakres metodyk audytu	42
2.6.1. Aspekty prawne	42
2.6.1.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej	43
2.6.1.2. Prawo własności przemysłowej.....	55
2.6.1.3. Przedmiot komercjalizacji	73
2.6.1.4. Tajemnica przedsiębiorstwa.....	78
2.6.1.5. Pozostałe aspekty prawne	80

2.6.2. Aspekty komercjalizacyjne.....	97
2.6.2.1. Model komercjalizacji na gruncie przepisów ustawowych...	97
2.6.2.2. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją	99
2.6.3. Aspekty finansowe.....	103
2.6.3.1. Oszacowanie potencjału rynkowego	103
2.6.3.2. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji	113
2.6.3.3. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie własności intelektualnej	123
2.6.3.4. Komercjalizacja rozwiązania i wykorzystanie infrastruktury w świecie niedozwolonej pomocy publicznej.....	126
2.6.3.5. Wycena własności intelektualnej	129
2.6.3.6. Ulgi i mechanizmy podatkowe.....	133
2.6.3.7. Własność intelektualna jako przedmiot aportu	137
2.6.3.8. Podatki	139
2.7. Zwalidowane metodyki audytu	141
2.8. Fiszka do przeprowadzania audytu.....	141
3. Wnioski z realizacji projektu oraz rekomendacje dla prowadzących audyt.....	144
4. Spis załączników	147
5. Bibliografia	148
6. Wykaz źródeł prawa.....	149
7. Inne źródła:	152
8. Wykaz orzeczeń	153

WYKAZ AUTORÓW

Imię i nazwisko	Jednostka
dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej	Centrum Łukasiewicz Departament Komerccjalizacji
dr Zuzanna Kowalkiewicz	Centrum Łukasiewicz Departament Komerccjalizacji
Michał Barszcz	Centrum Łukasiewicz Departament Komerccjalizacji
Karol Boruszewski	Centrum Łukasiewicz Departament Komerccjalizacji
Rafał Szyc	Centrum Łukasiewicz Departament Komerccjalizacji
dr. hab. Przemysław Łoś, prof. Łukasiewicz-ICHP	Centrum Łukasiewicz Departament Komerccjalizacji
Katarzyna Wilk	Centrum Łukasiewicz Departament Finansów
Arkadiusz Jarkiewicz	Centrum Łukasiewicz Departament Finansów
Magdalena Sadowska-Pożycka	Centrum Łukasiewicz Departament Rozwoju
dr Robert Lewicki	Łukasiewicz – PIMR
Anna Stańczyk	Łukasiewicz – ILOT
Radosław Piłatowicz	Łukasiewicz – PIMOT

WYKAZ SKRÓTÓW

USBŁ – Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);

KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

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

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

OBD – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386);

OPOR – Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 213);

UZNK – Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.);

PSWN – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);

KPC – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.);

KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.);

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

UOR – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);

CIT – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.);

PIT – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);

UNCBR – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 z późn. zm.);

ZZMP – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933);

UPRP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;

SN – Sąd Najwyższy;

SA – Sąd Apelacyjny;

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny;

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna.

Niniejszy raport przedstawia efekty realizacji projektu, pt. „Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji” finansowego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 3 lit. a i d oraz 58 ust. 1 pkt 2 lit a i c 1 USBŁ na realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Celem projektu było opracowanie i zwalidowanie kompleksowych metodyk audytu własności intelektualnej. Uzyskane wyniki projektu mogą mieć zastosowanie w procesach komercjalizacji prowadzonych w innych ośrodkach tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz przedsiębiorstwach prowadzących projekty badawczo-rozwojowe (B+R).

Weryfikacja własności intelektualnej podczas komercjalizacji ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia procesu komercjalizacji dla wszystkich interesariuszy tego procesu (np. twórców, przedsiębiorców, instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego). Brak zabezpieczenia praw oraz istnienie wad prawnych w prawach będących przedmiotem komercjalizacji jest, niestety, obserwowaną barierą w transferze technologii. Należy mieć na uwadze, że kwestie dotyczące własności intelektualnej mogą utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie procesu komercjalizacji, dlatego tak ważne jest ustalenie statusu praw zawartych w komercjalizowanym rozwiązaniu oraz mapowanie ryzyk związanych z obrotem własnością intelektualną.

W ramach projektu zidentyfikowano niezbędny zakres audytu własności intelektualnej, uwzględniającego aspekty prawne, komercjalizacyjne i finansowe związane ze statusem danego prawa. Podstawą do przygotowania prototypowych metodyk audytu były wywiady z uczestnikami procesu komercjalizacji oraz analiza *desk research*. Tak opracowane metodyki były walidowane w prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz procesach komercjalizacji. Na podstawie wywiadów pogłębionych oraz wniosków wyciągniętych podczas tego procesu przygotowano zweryfikowane kompleksowo metodyki audytu. Realizacja projektu pozwoliła na przygotowanie wniosków oraz rekomendacji przedstawionych w ostatnim rozdziale niniejszego raportu.

1. Modele komercjalizacji

Ważnym elementem w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, któremu powinny sprostać instytuty Łukasiewicza jest prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych na płaszczyźnie ich rynkowego zastosowania. Choć w praktyce instytuty są kuźnią myśli kreatywnej naukowców, to przydatność technologii w gospodarce powinna być wyznacznikiem sposobu ich działania. Do takiej strategii działania zachęca Zalecenie Komisji w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych¹. Niniejsze Zalecenie wskazuje, że w celu wspierania wykorzystania wyników badań finansowanych ze środków publicznych i maksymalizacji ich wpływu społeczno-gospodarczego, ośrodki naukowe powinny rozpatrzyć wszelkie możliwe typy mechanizmów wykorzystania wiedzy (takich jak wydawanie licencji, lub tworzenie przedsiębiorstw typu *spin-off*) oraz możliwych partnerów w ramach wykorzystania wiedzy (takich jak: przedsiębiorstwa typu *spin-off* lub istniejące przedsiębiorstwa, inne publiczne organizacje badawcze, inwestorzy lub usługi bądź agencje pomocnicze w dziedzinie innowacji), a także dokonanie spośród nich wyboru najbardziej odpowiednich.

1.1. Szczegółowe modele komercjalizacji

W ramach funkcjonowania instytutów Łukasiewicza w obszarze komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, wyróżnia się dwa podstawowe modele komercjalizacji istniejących rozwiązań technologicznych i wypracowanej własności intelektualnej:

- Komercjalizacja bezpośrednia – w formie umowy pomiędzy instytutem badawczym, a podmiotem prywatnym – przyjmująca postać sprzedaży lub licencji, dzierżawy, najmu/przeniesienia praw do wyników B+R w ramach działalności gospodarczej określonej w art. 4 USBŁ. W ramach tego modelu może być prowadzona współpraca nad podniesieniem poziomu rozwoju technologii w celu

¹ Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 146, str. 19).

jej wdrożenia do gospodarki. Współpraca może dotyczyć również wspólnego przedsięwzięcia technologicznego realizowanego w ramach konsorcjum;

- Komercjalizacja pośrednia – udzielenie licencji lub przeniesienie praw do wyników B+R za pośrednictwem spółki tzw. SPV (spółka celowa) lub nabycia lub objęcia bezpośrednio udziałów w powstałej spółce technologicznej.

Przyjęty podział wynika częściowo z regulacji ustawowych, a mianowicie z PSWN. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie USBŁ oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 6b PSWN. Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera wprost wskazanej ogólnej definicji legalnej i wymienionego podziału komercjalizacji. Z przepisów PSWN można natomiast wywieść, jak należy rozumieć komercjalizację bezpośrednią i pośrednią, oraz mechanizmy współpracy między instytutem, a rynkiem i partnerem biznesowym. Ponadto zaprezentowany przez autora podział ma charakter rozszerzony o dodatkowy model komercjalizacji.

Zgodnie z art. 148 ust. 4 PSWN, komercjalizacja bezpośrednia polega na sprzedaży wyników działalności naukowej lub *know-how* związanego z tymi wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub *know-how*, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

Natomiast zgodnie z art. 149 ust. 1 PSWN, komercjalizacja pośrednia polega na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub *know-how* związanego z tymi wynikami. W drodze umowy instytut może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do wyników lub do *know-how*, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.

Warunkiem skutecznej i zgodnej z prawem komercjalizacji we wskazanych modelach jest prawidłowe zarządzanie działalnością B+R oraz wynikami prac B+R. Elementem niezbędnym jest opracowanie w jednostce polityki komercjalizacji dóbr niematerialnych i potraktowania prawa własności intelektualnej, jako majątku (analogicznie jak dóbr materialnych), którym należy i trzeba zarządzać.

Niezbędnym działaniem po stronie instytutów i wyspecjalizowanych komórek pionu wsparcia komercjalizacji, powinno być podejmowanie działań w celu identyfikacji wyników B+R, które mogą podlegać ochronie, nabyciu, uzyskaniu i utrzymaniu ochrony praw do nich oraz dysponowania prawami w celu uzyskania korzyści w szczególności w aspekcie zapewnienia hermetyczności, czyli zamkniętego dostępu dla osób zaangażowanych w prace nad IP i dysponowania wiedzą o procesach w ramach powstających rozwiązań technologicznych, z naciskiem na ograniczenie ich publicznego rozpowszechniania.

W celu realizacji właściwego zarządzania własnością intelektualną należy zadbać o skonstruowanie właściwych regulaminów i aktów wewnętrznych jednostki przyporządkowanych do obrotu IP w sposób elastyczny, a zarazem zapewniający uczestnikom procesu komercjalizacji komfortowy margines działania na styku nauka-biznes i pogodzenia interesów instytutu i twórców IP. W tym aspekcie dokumenty te powinny być należycie skonstruowane, umowy komercjalizacji dostosowane do projektu i co ważne wykluczać lub minimalizować ryzyka powstania roszczeń. Pierwszym krokiem jest sporządzenie dokumentacji, pozwalającej na ustalenie zakresu/przedmiotu i właściciela praw. Proces ten można wesprzeć aplikacjami informatycznymi zapewniającymi przejrzysty monitoring obiegu dokumentacji ustalającej istotę i zakres powstającej własności intelektualnej.

Zarządzanie prawami na dobrach niematerialnych jest kluczowe dla budowania i zachowania ich wartości. Brak dochowania staranności w zarządzaniu IP może zniweczyć wysiłek włożony przez twórców i zaprzepaścić szansę na przyszłą korzyść finansową.

Do niekorzystnych następstw z tym związanych należy: nieskuteczność nabycia pełnych praw do wyników B+R (np. prawa autorskie majątkowe na poszczególnych polach eksploatacji i współwłasność innych nieuwzględnionych twórców – np. w zakresie prawa do uzyskania patentu); niedostateczna wiedza lub brak wiedzy o wynikach prowadzonych badań i prac, brak kontynuacji umów i dokumentacji potwierdzających przejście praw np. w sytuacji, kiedy instytut i naukowiec, na wstępnym etapie, w odmienny sposób określają prawa do wyników lub sposób komercjalizacji tych wyników lub nie ma umowy współwłasności i są trudności w ustaleniu twórców oraz wzajemnych

praw i obowiązków stron, w związku z wspólnym dokonaniem wynalazku, w wyniku realizacji projektu. Do tego może dojść jeszcze ujawnienie danych w kluczowych dla technologii stanowiących naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Do tych elementów można zaliczyć jeszcze złożenie zgłoszenia patentowego po publicznym ujawnieniu informacji o rozwiązaniu (utrata nowości) oraz niedotrzymanie terminów na wniesienie opłat za utrzymanie ochrony, co w konsekwencji powoduje utratę ochrony oraz narażenie się na roszczenia osób trzecich i w końcu wycofanie się partnera biznesowego ze współpracy. Zaletą wprowadzenia do praktyki instytutu stosownej polityki komercjalizacji jest przede wszystkim ustandaryzowanie procesu związanego z negocjacjami i kształtowaniem warunków umowy komercjalizacji, sprawczość w obszarze wskazywania dogodnych warunków licencjonowania, ujednolicenie umów zawieranych z kontrahentami biznesowymi z uwzględnieniem dostosowania klauzul i postanowień umów do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Od strony prawnej komercjalizacja wyników B+R i ustalonego IP odbywa się przez dysponowanie prawami do tych wyników (udzielanie licencji, sprzedaż praw, wniesienie praw aportem do spółki).

1.1.1. Przeniesienie praw – sprzedaż

Sprzedaż *sensu stricto* powoduje przeniesienie praw własności intelektualnej do wyników B+R – przeniesienie patentu, praw autorskich, *know-how* itd. na rzecz innego podmiotu. Sprzedaż praw oznacza, że zbywca pozbawia się prawa do technologii, a podmiotem uprawnionym zostaje nabywca. Wraz z tym przeniesieniem następuje wydanie materiałów pozwalających na korzystanie z technologii.

W zależności od przedmiotu i rodzaju prawa sprzedaży umowa może przewidywać: wskazanie pól eksploatacji na których nabywca uzyskuje monopol działania, wysokość udziału w prawie oraz określenia zakresu przeniesienia praw, np. precyzyjne określenie utworu, ujęcie korzystania z praw zależnych do utworu. Ten element jest szczególnie istotny w umowach przeniesienia praw własności intelektualnej ze względu na fakt ewentualnej możliwości sporu stron co do zakresu

dozwolonego korzystania i dalszego rozwoju przez jednostkę technologii.

Przeniesienie praw nie powinno być podejmowane pochopnie, ponieważ technologia może zostać sprzedana za niewielką cenę, a przynieść potencjalnemu nabywcy duże dochody w przyszłości. Dlatego z tego modelu powinno się korzystać, jeżeli technologia nie ma znaczenia z punktu widzenia dalszych prac prowadzonych przez instytut oraz jeżeli jest to produkt o powtarzalnych i drugorzędnych walorach twórczych, powstający w sposób rutynowy bez innowacyjnego charakteru i przeznaczenia.

Warto dodać, że w umowie przeniesienia można przewidzieć możliwość zwrotnego przeniesienia technologii, jeśli nie będzie ona przez nabywcę wykorzystywana w określonym terminie, a cena będzie waloryzowana w sposób uzgodniony przez strony lub renegocjowana. Umowa przeniesienia praw może być połączona również licencją na inne efekty twórców technologii.

1.1.2. Licencja

Licencja – umowa zawierana w formie pisemnej, w wyniku której licencjobiorca (kontrahent) uzyskuje prawo do korzystania z wyników B+R w sposób wskazany w licencji.

W umowie licencji nie powinno pominąć się zagadnień, które są istotne dla efektywności finansowej strony udzielającej licencji. Do tych elementów należą: zakres praw przyznawanych licencjobiorcy, zakres uprawnień instytutu do wyniku, prawo do ulepszeń i opracowań licencjobiorcy, opłaty licencyjne, odpowiedzialność za naruszenia licencji oraz jej wypowiedzenie.

Szczególnie ważna jest możliwość dysponowania wynikiem wytworzonego IP. Oznacza to bowiem, że instytut nie utraci praw do wyników, a w szczególności będzie mógł korzystać z wyniku B+R, zwłaszcza w przypadku udzielenia licencji wyłącznej. Natomiast zakres udzielonych uprawnień do korzystania z wyniku B+R będzie zależeć od rodzaju licencji: wyłącznej lub niewyłącznej. Istotnego znaczenia w umowie licencji nabiera też uprawnienie do ulepszeń lub opracowań dokonanych przez licencjobiorcę np. licencjodawca pozostaje

uprawnionym do ulepszania, zmiany oraz korzystania z przedmiotu licencji w sposób niekomercyjny w zakresie swojej działalności statutowej lub przyznanie licencjobiorcy prawa prowadzenia dalszych prac nad rozwojem rozwiązania i dokonywanie jego opracowań, modyfikacji i udoskonaleń.

1.1.3. Dzierżawa

Umowa dzierżawy jest analogicznym sposobem komercjalizacji własności intelektualnej jak licencji w zakresie ograniczonym właściwościami i elementami istotnymi dla tych umów określonymi w KC. Ten model jest niestosowany w praktyce przez jednostki należące do systemu szkolnictwa wyższego, choć niesie za sobą wiele walorów.

W ramach umowy wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania i pobierania pożytków, np. patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, a dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty czynszu. Tak skonstruowana umowa pozwala dzierżawcy do używania ww. praw w nieograniczony sposób do produkcji wytworzonych na ich podstawie towarów i wprowadzania ich do obrotu; do rozporządzania wymienionymi IP, w szczególności do udzielania licencji do utworu. Dodatkowo umowa umożliwia dzierżawcy do pobierania pożytków z IP, w szczególności do pobierania opłat licencyjnych z umów licencji zawartych przez dzierżawcę, jak również do pobierania opłat licencyjnych od wcześniejszych umów licencyjnych zawartych przez wydzierżawiającego.

W odróżnieniu jednak od umowy licencji w piśmiennictwie zwraca się uwagę, że czynsz dzierżawny jest ze swej natury świadczeniem okresowym. Nie jest możliwa w konsekwencji dzierżawa wyniku badań w zamian za jednorazowe świadczenie². Różnica dodatkowa zachodzi także w przypadku wad przedmiotu dzierżawy. Mają zastosowanie tutaj przepisy w szerszym wymiarze, wynikające z KC. Przyznają one bowiem wydzierżawiającemu możliwość skorzystania z rękojmi wady w przeciwieństwie do licencjobiorcy chronionego przepisami KC o skutkach niewykonania zobowiązań na zasadzie przepisów

² Zob. E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 21.

ogólnych. Wreszcie ostatnia różnica polegająca na przejęciu uprawnień wynikających z umowy dzierżawy w wyniku nabycia rzeczy wydzierżawionej. W przypadku umowy dzierżawy nabywca wchodzi w uprawnienia osoby zbywcy.

1.1.4. Najem

Formuła umowy najmu staje się przydatna w sytuacji realizacji prób pilotażowych urządzeń lub maszyn, których wyniki można wykorzystać do celów komercyjnych. Projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy, gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Jednocześnie produkcja takiego urządzenia lub jego skalowanie może być nieopłacalne, bo wymaga dużych inwestycji, które nie pokrywają spodziewanych przychodów, a wygenerowane koszty mogą okazać się zbyt duże.

1.1.5. Aport licencji lub praw do własności intelektualnej do spółki

Komercjalizacja pośrednia sprowadza się do obejmowania lub nabywania udziałów, akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSWN).

Aport może dotyczyć udzielenia licencji lub przeniesienia praw do spółki w zamian za udziały. Najczęściej ten typ komercjalizacji wykorzystywany jest w konfiguracji jednostka naukowa – partner biznesowy – naukowiec.

Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej instytut może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz *know-how* związanym z tymi wynikami.

Innym rozwiązaniem w przypadku spółki celowej powołanej do zarządzania prawami własności intelektualnej może być udzielenie licencji lub przeniesienie praw w zamian za opłaty licencyjne lub uzgodnioną cenę. W takim wypadku udziały są opłacone w inny sposób np. gotówką lub aportem rzeczowym.

Równolegle z zawarciem umowy spółki powołujących nowy podmiot, istnieje konieczność zawarcia umowy wniesienia wkładu IP między wspólnikiem a spółką.

Dokonując wniesienia IP w postaci aportu do spółki celowej lub kapitałowej spółki technologicznej, należy pamiętać, że samo oświadczenie o pokryciu udziałów lub akcji w tworzonej spółce aportem w postaci praw do wyników badań nie jest wystarczające. W takim wypadku, aby uczynić zadość wymaganiom prawnym, instytut zawiera, z nowo utworzoną spółką, umowę o przeniesieniu praw na pokrycie wkładu na kapitał zakładowy. Po zawarciu umowy o przeniesieniu praw zarząd spółki technologicznej może złożyć oświadczenie o pokryciu wkładu na kapitał zakładowy, który jest wymagany w celu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przed wniesieniem wyników badań lub określonego IP jako aportu do spółki należy dokonać audytu IP pod kątem posiadania do nich przez instytut pełnych praw. W sytuacji, gdyby okazało się inaczej prawa te okażą się wadliwe, a instytut – jako wspólnik/akcjonariusz – będzie zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między wartością aportu wskazaną w umowie albo statucie spółki, a rzeczywistą wartością tego aportu.

Z wniesieniem praw do IP do spółki wiąże się konieczność zbadania zdolności aportowej praw majątkowych. Ustalenie czy mogą one zostać skutecznie wniesione do spółki, a także czy są ustanowione i mogą być przedmiotem obrotu prawnego, zbywalne (możliwe do wydzielenia), czy określono wartość ekonomiczną przedmiotu aportu i czy prawa mogą zostać ujęte w bilansie. Sąd rejestrowy w zakresie swoich uprawnień posiada możliwość zbadania, czy dane wpisane do rejestru są zgodne ze stanem faktycznym, także pod kątem zdolności aportowej. Wspólnik, który wniósł do spółki kapitałowej aport mający wady, musi wyrównać spółce kapitałowej różnicę między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki, a zbywcą wartością wkładu. Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona

w stosunku do ich wartości zwykłej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

Umowa nowo powstałej spółki powinna wskazywać udziały obejmowane w zamian za wkład, wartość wkładu (wycena), przedmiot wkładu, stosowne przepisy gwarantujące przeniesienie praw na spółkę lub udzielenie licencji. Licencja wniesiona jako wkład do spółki może być ograniczona w czasie, można również ustanowić zakaz przenoszenia licencji lub udzielania sublicencji.

1.2. Wybór modelu komercjalizacji

1.2.1. Model komercjalizacji stosowany w instytutach Łukasiewicza

W praktyce działania instytutów Łukasiewicza dość często spotykanym modelem działania i realizacji komercjalizacji jest udział w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych uzyskujących dofinansowanie ze źródeł publicznych, w szczególności pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja takich projektów odbywa się w ramach umowy konsorcjum, dotyczącej wspólnej realizacji projektu B+R. Oprócz standardowych zapisów dotyczących podziału zadań między konsorcjantów, zarządzania projektem, rozliczania kosztów między uczestnikami przedsięwzięcia i przepływu środków finansowych, reprezentowania i odpowiedzialności w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia do spraw najistotniejszych, należy kwestia podziału praw własności intelektualnej.

W umowie konsorcjum gros spraw związanych z bieżącym zarządzaniem i kierowaniem oraz realizacją projektu należy zwykle do lidera konsorcjum. Bezpośrednią realizacją działań zajmuje się kierownik projektu, który koordynuje współpracę pomiędzy stronami umowy konsorcjum, oraz czuwa nad terminowym wykonywaniem zadań w projekcie. Konsorcjanci będą otrzymywali środki finansowe za pośrednictwem lidera konsorcjum, który uzyskuje wskazane środki finansowe z instytucji pośredniczącej. Konsorcjanci zobowiązują

się do wykonania przypadających im zadań badawczych w związku z realizacją projektu.

Najczęściej wszelkie prawa własności intelektualnej, które każda ze stron posiadała lub którymi dysponowała przed rozpoczęciem obowiązywania umowy, pozostają jej wyłączną własnością także w trakcie jej realizacji, jak i po zakończeniu współpracy, chyba że partnerzy dokonają w zakresie powyższych praw odrębnych regulacji w drodze pisemnej umowy. Ten etap współpracy wymaga wnikliwej analizy pod kątem własności intelektualnej i możliwych zagrożeń wynikających ze źle skonstruowanych postanowień umownych i formuły realizacji zadań B+R na rzecz instytucji pośredniczącej.

W przypadku, gdy w ramach realizacji projektu powstanie przedmiot praw własności intelektualnej, będzie on stanowił wspólność partnerów proporcjonalnie do poczynionych przez ich nakładów finansowych, oraz nakładów pracy, o ile zostaną one wytworzone wspólnie. W przypadku, gdy dany przedmiot prawa własności intelektualnej zostanie wytworzony w ramach działań związanych z realizacją projektu przez jednego z partnerów można przyjąć, że do niego będą należeć prawo do dokonania zgłoszenia patentowego (po poinformowaniu pozostałych stron) w UPRP, jak również do pierwszeństwa konwencyjnego. W każdym razie, partnerzy umowy powinni ustalić sposób określenia udziału we wspólności praw do IP, które powstaną w trakcie jak i po zakończeniu projektu. Wyceny poczynionych nakładów pracy dokona, np. biegły z zakresu wyceny wartości praw własności intelektualnej.

Umowy podwykonawstwa podpisane przez strony w związku z realizacją projektu, w których wybrane elementy prac badawczych zlecane są podmiotom zewnętrznym, muszą skutkować przeniesieniem pełnych i nieograniczonych czasowo i terytorialnie praw majątkowych do wyników tych prac, łącznie z wszelkimi formami własności intelektualnej. Prawa te są przenoszone na stronę, z budżetu której finansowane są prace zlecone podmiotowi trzeciemu.

Wyniki projektów finansowanych ze środków publicznych poddawane są określonym procedurom komercjalizacji, które determinuje umowa o dofinansowanie z instytucją pośredniczącą. Dopuszczalne jest przeniesienie praw do IP między konsorcjantami po cenach rynkowych. Zdarzają się uregulowania wstrzymujące przeniesienie praw

w okresie trwałości projektu. Lider konsorcjum oraz konsorcjant zobowiązują się zapewnić trwałość projektu, o której mowa w art. 71 Rozporządzenia³, tj. efektów projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw od dnia zakończenia realizacji projektu. Istnieją także postanowienia zakładające prawo pierwszeństwa instytucji finansującej lub Skarb Państwa do przejęcia praw z tytułu uzyskanych wyników prac B+R (np. projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Najczęściej model komercjalizacji i wdrożenia wyników prac B+R i przysługującego do niego IP sprowadza się do trzech rozwiązań:

- 1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej lidera konsorcjum lub konsorcjanta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej;
- 2) udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących liderowi konsorcjum lub konsorcjantowi praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum);
- 3) sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (spoza konsorcjum).

Za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, nie uznaje się zbycia praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu ich dalszej sprzedaży. Sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub udzielenie licencji

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.).

na korzystanie z przysługujących liderowi konsorcjum lub konsorcjantowi praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, powinno zostać dokonane po cenie rynkowej.

Lider konsorcjum zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania instytucji pośredniczącej wraz ze sprawozdaniem z wdrożenia, kopii umowy licencyjnej/kopii umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartej z licencjobiorcą/nabywcą tychże praw. Lider konsorcjum zobowiązany jest do przekazania instytucji pośredniczącej kopii aneksów do zawartych umów komercjalizacji.

Umowa sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych lub udzielenia licencji na korzystanie z tychże wyników zawiera w szczególności następujące elementy⁴:

- 1) gwarancję ceny zbycia praw do tych wyników lub udzielenia licencji na korzystanie z tych wyników na poziomie rynkowym;
- 2) zobowiązanie nabywcy/licencjobiorcy do wykorzystania tych wyników we własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji, świadczenia usług na bazie tych wyników lub zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności gospodarczej;
- 3) zakaz zbywania praw do tych wyników podmiotowi trzeciemu (w przypadku umowy sprzedaży);
- 4) termin, w jakim ma nastąpić wprowadzenie tych wyników do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy;
- 5) zobowiązanie nabywcy/licencjobiorcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu tych wyników do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji

⁴ Zob. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, konkurs nr 3/1.1.1/2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAIN-c38j1AhWlk4sKHV0HDvQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbr.gov.pl%2Ffileadmin%2Fgfx%2Fncbir%2Fuserfiles%2F_public%2Ffundusze_europejskie%2Finteligentny_rozwoj%2F1_4_1_4_2017%2F1_umowa_aplikacyjne_30_05_2017-czysta.pdf&usg=AOvVaw2Zs578CiNHKUL1SVUDn5u1, (odczyt: 20.12.2021).

na korzystanie z wyników tychże badań lub prac, bądź też najpóźniej w terminie roku od zakończenia realizacji projektu w sytuacji, gdy umowa sprzedaży praw do tych wyników/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac została zawarta w toku realizacji projektu.

Dalsza sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych jest dopuszczalna pod warunkiem wykorzystania wyników przez pierwotnego nabywcę we własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy z jednostką naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą odpowiednio dostosować swoją ofertę.

W terminie czterech lat od zakończenia realizacji projektu, lider konsorcjum przedstawia informację o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia. W przypadku wdrożenia w formie sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub udzielenia licencji na korzystanie z tych wyników, lider konsorcjum dołącza do informacji oświadczenie o wprowadzeniu wyników tychże badań i prac do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy.

2. Przygotowanie założeń do opracowania metodyk audytu

Z uwagi na złożoność analizowanego w niniejszym raporcie zagadnienia, jakim są bariery w szeroko pojętym procesie komercjalizacji, zdecydowano się na zastosowanie triangulacji metod badawczych, w celu uzyskania jak najbardziej kompletnych wyników z przeprowadzonych badań. Powyższa metodyka pozwoli całościowo pozyskać dane, dążąc do kompleksowego wyjaśnienia przedstawionego problemu badawczego.

W pierwszej kolejności zastosowano metodę badań literaturowych, uwypuklając i zarazem wskazując na zidentyfikowane bariery w procesie komercjalizacji, krytycznie analizując powszechnie dostępną literaturę

przedmiotu, tj. piśmiennictwo, badania przeprowadzone przez stowarzyszenia, oraz raporty przygotowane przez organy państwowe.

Następnie bowiem zastosowano tzw. metodę badań sondażowych poprzez przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych, jak i również wykorzystano metodykę wywiadów pogłębionych, stosując tym samym metodę badań jakościowych, o których szerzej zostało opisane w dalszej części niniejszego raportu. W konsekwencji, z wyżej przeprowadzonych badań, pozyskało się rzeczywistą wiedzę z zakresu barier w procesie komercjalizacji.

2.1. Bariery w komercjalizacji na podstawie badań literaturowych

Bariery w komercjalizacji zidentyfikowano na podstawie analizy literatury, tzw. badania *desk research* (Rysunek 1), w wyniku którego zostały wyodrębnione następujące grupy barier:

- bariery prawne;
- bariery ekonomiczno-rynkowe;
- bariery osobowe;
- bariery technologiczne.

Szczegółowe zestawienie, z których wynikają niżej uwypuklone bariery, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Lp.	Bariery prawne	Bariery ekonomiczno-rynkowe	Bariery osobowe	Bariery technologiczne
1.	Istnieją przepisy regulujące przebieg, tj. zastopowanie procesu komercjalizacji (np. współwłaścicielem jest uczelnia wyższa, w której dominują regulacje wewnętrzne)	Trudność w określeniu biznesowego modelu komercjalizacji, przekładająca się na problemy z przygotowaniem umowy na komercjalizację, co wynika z rozbieżności założeń pomiędzy jednostkami B+R, a przedsiębiorstwami. Do komercjalizacji niezbędne jest wykorzystanie infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym - niedozwolona pomoc publiczna, rozumiana jako uzależnienie komercjalizacji od środków publicznych.	Brak wyspecjalizowanych działów dedykowanych komercjalizacji, co wiąże się z koniecznością wsparcia eksperckiego.	Metodyka TRL bierze pod uwagę wyłącznie aspekty technologiczne, bez uwzględnienia tych biznesowych, prawnych, czy organizacyjnych, co budzi konieczność oszacowania wartości ekonomicznej.
2.	Problemy formalno-organizacyjne wynikające z wnoszenia aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.	Do komercjalizacji niezbędne jest wykorzystanie infrastruktury badawczej objętej finansowaniem publicznym - niedozwolona pomoc publiczna, rozumiana jako uzależnienie komercjalizacji od środków publicznych.	Różne zasady podziału środków z komercjalizacji wyników, które powstały w ramach umów cywilnoprawnych.	Brak uwzględnienia ryzyka w procesie opracowywania, wdrażania technologii, tj. ograniczona możliwość integracji z narzędziami służącymi do symulacji oraz analizy ryzyka i kosztów.
3.	Brak istnienia prawa lub brak możliwości objęcia ochroną prawną (brak przedmiotu podlegającego ochronie prawnej).	Zbyt częste zmiany przepisów prawnych dotyczących wprowadzania coraz to nowszych ulg podatkowych dla przedsiębiorców, np. IP Box, ulga B+R, ulga na prototyp, co utrudnia długoterminowe planowanie modelu biznesowego komercjalizowanych rozwiązań.	Pominięcie w umowie niefinansowanych aspektów komercjalizacji, np. wsparcia przy wdrożeniu, nadzoru autorskiego.	
4.	Istnieje prawo, ale nie chroni rozwiązania będącego przedmiotem komercjalizacji lub w niewielkim stopniu chroni rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji lub nie chroni na terytorium, gdzie ma być prowadzona komercjalizacja.	Problemy związane ze sposobem wyceny własności intelektualnej.	Brak podziału środków z komercjalizacji z pracownikiem, co istotnie zniechęca do podejmowania prób komercjalizacji.	
5.	Prawo jest już przedmiotem licencji wyłącznej.	Duże koszty związane z komercjalizacją.	Wspólność prawa przekładająca się na trudności ustalenia warunków współpracy/wynagrodzenia, które satysfakcjonowałyby wszystkich współuprawnionych.	
6.	Podmiot nieuprawniony jest właścicielem praw lub prawo nie należy do jednostki zajmującej się komercjalizacją.	Wycena własności technologii, która ma być przedmiotem komercjalizacji – zbyt wysoka wartość odstrasza potencjalnie zainteresowanych stron.		
7.	Rozwiązanie może naruszać prawa podmiotów trzecich (czystość rozwiązania).	Niedostateczne zaangażowanie w aspekty otaczające proces komercjalizacji, np. promocja i marketing.		

Lp.	Bariery prawne	Bariery ekonomiczno-rynkowe
8.	Rozwiązanie jest przedmiotem zabezpieczenia.	Problemy związane z udokumentowaniem poniesionych kosztów na wytworzenie własności intelektualnej – w kontekście rozliczeń podatkowych i wyceny.
9.	Prawo jest przedmiotem zastawu/zastawu rejestrowego.	Organy państwa mają pierwszeństwo do procesu komercjalizacji praw.
10.	Brak podpisywania umów o zachowaniu poufności z partnerami i podmiotami współpracującymi.	Powstające obowiązki podatkowe – w momencie komercjalizowania "produktów" własności intelektualnej.
11.	Brak procedur wewnętrznych lub też procedura nie uwzględnia przyjęcia (prawidłowego) utworu, jak np. programy komputerowe/bazy danych.	
12.	Przy komercjalizacji pośredniej, tzn. aport IP do spółki - rozpatrzenie pod kątem podatku CIT i podatku od towarów i usług, interpretacje podatkowe lub opinie prawno-podatkowe w konkretnych przypadkach wnoszenia IP. Konieczność interpretowania skomplikowanych przepisów ustawowych.	

Rysunek 1. Najczęściej występujące bariery w komercjalizacji wynikające z badań literaturowych

2.2. Założenia do opracowania metodyk audytu na podstawie badań literaturowych

Powyższa tabela wskazuje na bariery komercjalizacji, które zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzenia szerokiej analizy piśmiennictwa, z której wynika, iż sklasyfikowano 29 barier komercjalizacji na gruncie prawnym, ekonomiczno-rynkowym, osobowym oraz technologicznym.

Zdecydowaną większość, w liczbie 12, stanowią bariery prawne, obejmujące takie dziedziny jak: prawo własności intelektualnej, w szczególności dotyczące praw wyłącznych, prawo spółek handlowych,

jak np. sposoby wnoszenia aportem własności intelektualnej do spółki oraz związane z tym prawo podatkowe, ulegające częstej modyfikacji. Szczególną uwagę należy zwrócić bowiem na barierę dotyczącą wspólności praw, tj. uzależnienia konkretnego rozwiązania od jednostki sektora publicznego, jak uczelnie wyższe, do których ponadto przynależy wszelka infrastruktura badawcza, uniemożliwiająca podjęcie prób komercjalizacji przez prywatne osoby niedysponujące tak zaawansowanym zapleczem technologicznym, co pośrednio wiąże się z uzależnieniem komercjalizacji od środków publicznych.

Następną grupą barier komercjalizacji stanowią uwarunkowania ekonomiczno-rynkowe. Z analizy literatury wyodrębniono 10 barier, do których w szczególności zalicza się problematykę związaną ze sposobami wyceny komercjalizowanej własności intelektualnej, a także trudność w określeniu biznesowego modelu komercjalizacji, wynikającą z rozbieżności pomiędzy celami, jakie przyświecają jednostkom B+R, a przedsiębiorcami, których głównym celem jest osiągnięcie zysku finansowego⁵.

Najczęściej występującą w piśmiennictwie barierą, jest brak wyspecjalizowanych działów dedykowanych komercjalizacji, co wiąże się z koniecznością wsparcia eksperckiego. Zauważa się swoistego rodzaju luki w procesie komercjalizacji, polegające na niedoborach osób/ekspertów, specjalizujących się bezpośrednio w zagadnieniach komercjalizacji, mogących kompleksowo zarządzać tymże skomplikowanym procesem. Powyższe stanowi barierę na gruncie osobowym, tuż obok 4 wyżej wspomnianych barier.

Ponadto wyodrębniono 2 bariery technologiczne, związane między innymi z trudnością oszacowania poziomu technologicznego komercjalizowanego rozwiązania, twierdząc iż powszechnie i najczęściej stosowana metodyka TRL jest nieadekwatna do otaczającej rzeczywistości. Bowiem całościowo nie uwzględnia takich aspektów, jak np. uwarunkowania biznesowe lub prawne, a jedynie skupia się na wąskiej ocenie technologii.

⁵ Zob. W. Gierulski, K. Santarek, J. Wsińniewska, *Komercjalizacja i transfer technologii*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020, str. 209.

2.3. Bariery w komercjalizacji na podstawie wywiadów

Bariery w komercjalizacji identyfikowano również na podstawie rozmów przeprowadzonych z uczestnikami procesu komercjalizacji. Informacje zbierano za pośrednictwem wywiadów kwestionariuszowych.

2.3.1. Metodyka badawcza

Wywiady na podstawie ustandaryzowanego kwestionariusza prowadzono z pracownikami instytutów Łukasiewicza (45% respondentów) oraz osobami spoza Łukasiewicza (55% respondentów) odpowiedzialnymi za ten proces w:

- małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w tym spółkach typu *spin-off*);
- instytucjach tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działających na rzecz tego systemu, w tym uniwersytety, instytuty badawcze, instytuty PAN;
- instytucjach otoczenia biznesu wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw.

Respondentami wywiadu były 42 osoby pełniące różne role w procesie komercjalizacji, np. twórca komercjalizowanych rozwiązań, kierownik prac B+R, kierownik działu komercjalizacji, kierownik działu sprzedaży, broker technologii, doradca ds. ekonomicznych, doradca ds. własności intelektualnej, doradca ds. komercjalizacji, rzecznik patentowy, menager ds. transferu technologii, odbiorca komercjalizowanych rozwiązań.

Kwestionariusz wywiadu zawierał pytania dotyczące:

- 1) barier w procesie komercjalizacji;
- 2) potrzeb prowadzenia audytu własności intelektualnej w procesie komercjalizacji;
- 3) okoliczności prowadzenia audytu w procesie komercjalizacji;
- 4) oczekiwań względem przedmiotu audytu (jego zakresu i rezultatów);
- 5) funkcjonujących procesów weryfikacji własności intelektualnej (część fakultatywna).

2.3.2. Zidentyfikowane bariery w komercjalizacji na podstawie wywiadów

Respondenci wskazywali następujące bariery w procesie komercjalizacji, które również sklasyfikowano na cztery grupy: ekonomiczno-rynkowe, technologiczne, prawne i osobowe (Rysunek 2).

Ekonomiczno-rynkowe	Technologiczne	Prawne	Osobowe
• brak kalkulacji ekonomicznej komercjalizacji; • brak lub niewystarczająca znajomość rynku komercjalizowanego rozwiązania; • brak partnera biznesowego lub odbiorcy rozwiązania; • zbyt duża konkurencja na rynku komercjalizowanego rozwiązania; • brak lub niewystarczające finansowanie dalszego rozwoju rozwiązania; • brak lub zbyt niski popyt na komercjalizowane rozwiązanie na rynku; • niewystarczający marketing rozwiązania;	• niemożność podniesienia poziomu gotowości rozwiązania lub niewystarczająco dopracowane rozwiązanie;	• komercjalizowane rozwiązanie narusza prawa podmiotów trzecich; • brak lub niewystarczające zabezpieczenie własności intelektualnej; • brak lub niedopracowana strategia ochrony własności intelektualnej; • ujawnienie informacji o rozwiązaniu przed objęciem go ochroną prawną • wspólność praw chroniących komercjalizowane rozwiązanie	• brak lub niewystarczające zaufanie do uczestników procesu komercjalizacji; • brak lub niewystarczająca liczba specjalistów z doświadczeniem w prowadzeniu komercjalizacji; • brak lub niewystarczająca liczba rzeczników patentowych lub specjalistów z doświadczeniem w ochronie własności intelektualnej; • brak lub niewystarczający zaangażowanie twórcy w rozwój rozwiązania;

Rysunek 2. Bariery w komercjalizacji zidentyfikowane przez respondentów wywiadów

Dominującą grupą barier w prowadzeniu komercjalizacji były bariery sklasyfikowane w grupie barier ekonomiczno-rynkowych. Obejmowały one czynniki uzależnione od specyfiki funkcjonowania rynku, na którym rozwiązanie ma być komercjalizowane (np. obecność konkurencji, zapotrzebowanie odbiorców czy konieczność prowadzenia działań marketingowych). W tej grupie barier wskazano na niewystarczające przygotowanie procesu komercjalizacji, gdyż wskazane bariery mogłyby być ograniczone w przypadku korzystania z profesjonalnego doradztwa biznesowego, poprzez np. przygotowanie analizy rynku, biznesplanu, czy oceny zapotrzebowania rynkowego.

Drugą grupą barier są bariery związane z przedmiotem komercjalizacji. Oczekiwaniem odbiorców wyników badań naukowych lub prac rozwojowych są dopracowane rozwiązania będące gotowym produktem lub usługą. Respondenci wskazywali, że przeszkodą technologiczną jest

niemożność zwiększenia skali produkcji, podwyższenia poziomu gotowości technologicznej, czy osiągnięcia zakładanych parametrów rozwiązania. Bariery technologiczne są natywnym ryzykiem związanym z pracami badawczo-rozwojowymi i ich całkowite uniknięcie nie jest możliwe.

Kolejną grupą barier w komercjalizacji są bariery prawne. Respondenci wskazywali zasadniczo na problemy związane z jedną dziedziną prawa – prawem własności intelektualnej. Wskazane bariery wiązały się z niewystarczającym przygotowaniem i prowadzeniem ochrony oraz zarządzaniem własnością intelektualną podczas komercjalizacji. Konsekwencją tego była utrata praw do uzyskanych wyników, wady prawne komercjalizowanych praw oraz możliwość korzystania z komercjalizowanego rozwiązania przez konkurencję.

Ostatnia identyfikowana grupa czynników obejmuje kwestie związane z podmiotami procesu komercjalizacji, ich kompetencjami, oraz relacjami. Respondenci wskazywali na niewystraczające kwalifikacje osób zaangażowanych w proces komercjalizacji, lub brak dostępu do usług ekspertów z dziedziny własności intelektualnej, oraz managerów ds. komercjalizacji. Do tej samej grupy czynników zakwalifikowano brak możliwości współpracy z twórcami komercjalizowanego rozwiązania, czego konsekwencją jest utrudnione doskonalenie przedmiotu komercjalizacji.

Analizując zidentyfikowane bariery w procesie komercjalizacji można stwierdzić, że przedmiot niniejszego projektu B+R może przyczynić się do obniżenia barier w tym procesie. 95% respondentów stwierdzało konieczność weryfikowania własności intelektualnej podczas prowadzenia procesu komercjalizacji, a 92% respondentów wskazywało, że weryfikacja własności intelektualnej pomoże obniżyć bariery w prowadzeniu tego procesu. Dziewięciu na 10 rozmówców stwierdziło, że audyt własności intelektualnej powinien być obligatoryjny podczas prowadzeniu transferu technologii.

2.4. Założenia do opracowania metodyk audytu na podstawie wywiadów

Przeprowadzone wywiady miały na celu poznanie oczekiwań oraz dotychczasowych doświadczeń uczestników procesu komercjalizacji w zakresie weryfikacji własności intelektualnej.

Uczestnicy procesu komercjalizacji wskazywali, że audyt własności intelektualnej powinien być prowadzony już w czasie prowadzenia prac badawczo-rozwojowy (40%). Większość respondentów (60%) widziała konieczność analizowania własności intelektualnej przed oraz w trakcie prowadzenia komercjalizacji.

Wskazane przez rozmówców aspekty wymagające analizy podczas prowadzenia audytu zostały pogrupowane w następujący sposób:

- ogólne informacje o prawie własności intelektualnej;
 - prawo własności przemysłowej;
 - prawo autorskie;
 - tajemnica przedsiębiorstwa;
 - baza danych;
- aspekty komercjalizacyjne;
- aspekty finansowe.

Ponadto 78% wszystkich odpowiedzi oczekiwało, że wynikiem przeprowadzonego audytu będzie dokument, który będzie zawierał analizę stanu faktycznego i prawnego oraz rekomendacje i plan naprawczy w przypadku identyfikacji problemów związanych z prawami wyłącznymi.

2.5. Walidacja metodyk audytu

Na podstawie zebranych danych i omówionych w pkt. 3.1–3.4 przygotowano prototypowe metodyki kompleksowego audytu dla trzech najczęściej występujących modeli komercjalizacji, tj. udzielenia licencji, przeniesienia praw na inny podmiot oraz obejmowanie udziałów w spółce z o.o. Głównym celem podczas projektowania tych metodyk było przygotowanie metodyk audytu pozwalających kompleksowo przeanalizować aspekty prawne, komercjalizacyjne i finansowe oraz zidentyfikować związane z nimi ryzyka.

Prototypowa metodyka audytu zawierała następujące części:

- cel przeprowadzenia audytu;
- ustalenie przedmiot audytu;
- wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu;
- wskazanie danych będących przedmiotem audytu;
- weryfikacja statusu własności intelektualnej;
 - ogólne informacje o prawie własności intelektualnej;
 - prawo własności przemysłowej;
 - prawo autorskie;
 - tajemnica przedsiębiorstwa;
 - baza danych;
 - aspekty komercjalizacyjne;
 - aspekty finansowe;
- przygotowanie rekomendacji i środków naprawczych.

2.5.1. Wnioski z przeprowadzonych audytów

Metodyka badawcza

Prototypowe metodyki audytu własności intelektualnej były walidowane w procesach komercjalizacji prowadzonych przez instytuty Łukasiewicza. Do walidacji wybrano 10 procesów komercjalizacji prowadzonych, jako komercjalizacja poprzez udzielenie licencji (4), przeniesienie praw na inny podmiot (1) oraz objęcie udziałów w spółce z o.o. (5). Podczas walidacji przeprowadzano audyty, stosując prototypową metodykę, a analizę stanu faktycznego, prawnego oraz rekomendacje zawarto w raporcie z wykonanej weryfikacji własności intelektualnej. Wszystkie raporty przekazano audytowanym użytkownikom.

Wnioski z przeprowadzonych audytów

W wyniku walidacji prototypowych metodyk audytu własności intelektualnej przygotowano następujące propozycje udoskonaleń metodyki o niżej przedstawione kwestie:

1. Aspekty prawne uzupełniono o:
 - badania stanu techniki, szczególnie dla projektów w początkowej fazie rozwoju,

- badania zdolności patentowej, rejestrowej lub ochronnej przedmiotu komercjalizacji,
- kwestie związane z oznaczeniem spółki (m.in. ustalenie komu przysługują prawa do oznaczania oraz zasad korzystania).

Uczestnicy audytu wskazywali, że znajomość innych rozwiązań podobnych do przedmiotu komercjalizacji (tj. stanu techniki) oraz poznanie danych o możliwości uzyskania ochrony przedmiotu komercjalizacji będzie dla nich cenną informacją. Natomiast osoby prowadzące audyt zauważyli, że podczas komercjalizacji pośredniej zachodzi konieczność analizy możliwości oznaczenia spółki (np. będącego znakiem towarowym jednego z udziałowców spółki) oraz postanowień umowy spółki.

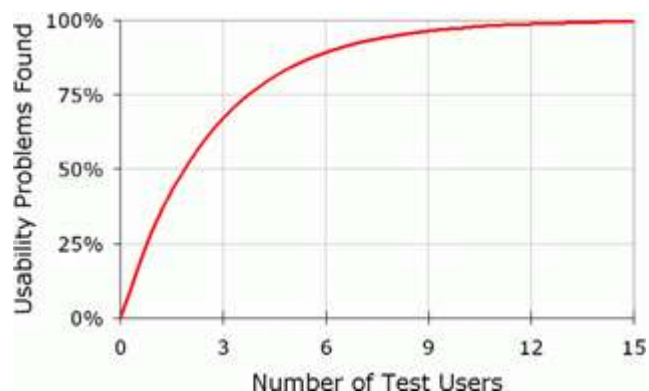
2. Aspekty komercjalizacyjne uzupełniono o doprecyzowanie ustaleń wynikających z analizy ustaw związanych z prowadzeniem komercjalizacji w jednostkach naukowych sektora budżetowego (np. właściwa ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, właściwa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym).
3. Aspekty finansowe uzupełniono o przesłanki wdrożenia nowej technologii lub IP na rynek oraz uszczegółowiono aspekty związane z wyceną.
4. Rozszerzono zakres przedmiotu audytu umożliwiając uwzględnienie kilku praw własności intelektualnej będących przedmiotem komercjalizacji.
5. Metodykę audytu podzielono ze względu na dojrzałość przedmiotu komercjalizacji na trzy kategorie:
 - komercjalizacja rozwiązań na poziomie 1 – 4 TRL (oznaczone „*”),
 - komercjalizacja rozwiązań na poziomie 5 – 7 TRL (oznaczone jako „*” oraz „**”),
 - komercjalizacja rozwiązań na poziomie 8 – 9 TRL (oznaczone „*”, „**”, „***”).

2.5.2. Wywiady pogłębione z audytowanymi użytkownikami

Metodyka badawcza

Projekt *Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji* bazował na dobrych praktykach wywodzących się z podejścia projektowania zorientowanego na użytkownika – *User Centered Design*. W celu wypracowania docelowej metodyki audytu została podjęta decyzja o pilotażowym przeprowadzeniu audytów, w gronie wybranych zespołów, w połączeniu z etapem weryfikacji zasadności przyjętych jej założeń.

W tym celu zespół projektowy skorzystał z metodyki wywiadów pogłębionych (*in-depth-interview*). Jest to jedna z metod badań jakościowych, która pozwala zrozumieć sposób, w jaki rozmówca doświadcza procesu, będącego przedmiotem wywiadu. Dzięki temu, pozyskana jest wiedza o perspektywie użytkownika/odbiorcy, co do jego problemów i potrzeb. Zrozumienie potrzeb potencjalnych odbiorców usługi, w tym przypadku, odbiorców audytu własności intelektualnej, pozwala opracować rozwiązanie, które wnosi rzeczywistą dla nich wartość i sprawia, że chcą z niej korzystać. Doświadczenia badawcze pokazują, że w celu zebrania informacji pozwalających zweryfikować hipotezę projektową, dobrą praktyką jest przeprowadzenie wywiadów w grupie 5–6 osób (Rysunek 3). Przy takim nakładzie pracy zyskuje się informacje o prawie 80% problemów użytkowników wynikających z doświadczenia przez nich badanego procesu.



Rysunek 3. Zależności ilości uzyskanych informacji od liczby użytkowników posiadających doświadczenia w zakresie analizowanego procesu⁶

Zespół projektowy postawił sobie zatem hipotezę, że przygotowany audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji został zaplanowany i przeprowadzony w sposób przyjazny oraz czytelny dla osób w nim uczestniczącym, jak również stanowi dla nich swoistą wartość. Do jej zbadania zostały zaproszone zespoły, które uczestniczyły w pilotażowych audytach. Członkowie zespołu projektowego przeprowadzili wywiady pogłębione z siedmioma zespołami, które doświadczyły procesu audytowego. Do przeprowadzenia rozmów został przygotowany scenariusz pytań otwartych, odnoszących się do każdego z etapów procesu audytowego. Osoby prowadzące wywiady, w zależności od naturalnego biegu rozmowy, decydowały o wyborze pytań.

Scenariusz wywiadów pogłębionych

- Etap procesu audytowego: Otrzymanie zaproszenia na spotkanie wstępne.
1. Opowiedz o swoim doświadczeniu z uczestnictwa w audycie.
 2. Jak postrzegasz swoją rolę w trakcie audytu?
 3. W skali od 1 do 10 powiedz na ile agenda spotkania była dla Ciebie zrozumiała?
 4. Co zrobiłaś/zrobiłeś po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie?
 5. Jakich informacji zabrakło Ci w treści dotyczącej spotkania?

⁶ <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>, (odczyt: 15.12.2021).

6. Myśląc o podobnym audycie w przyszłości, mając wpływ na jego agendę, jakich zmian dokonałabyś/dokonałbyś?
7. Jakimi zasobami dysponuje instytut, aby zrealizować plan w zakresie audytu?
8. Kto został wyznaczony do udziału w audycie i jakie ma kwalifikacje oraz doświadczenie? Na ile chętnie osoby wyznaczone uczestniczyły w nim?
9. Jakie widziałas/widziałeś trudności po zapoznaniu się z przedmiotem/zakresem audytu?
10. Na ile termin spotkania był dla Ciebie odpowiedni?

- Etap procesu audytowego: Udział w spotkaniu wstępnym

1. Opowiedz w jaki sposób przebiegło spotkanie wstępne.
2. Jakimi słowami możesz określić atmosferę, która panowała podczas spotkania wstępnego?
3. Z jakimi trudnościami mierzyłaś/mierzyłeś się podczas spotkania?
4. Jakie towarzyszyły Ci obawy przed spotkaniem wstępnym?
5. Z jakimi trudnościami mierzyłaś/mierzyłeś się po zakończeniu spotkania?
6. W skali od 1 do 10 powiedz na ile ustalone zadania na koniec spotkania wstępnego były dla Ciebie czytelne?

- Etap procesu audytowego: Przygotowanie i przesłanie dokumentów zgodnie z listą

1. Co było najtrudniejsze w realizacji tego zadania?
2. Co było dla Ciebie ważne w kontekście realizacji tego zadania?
3. Z czym miałaś/miałeś największy problem w kontekście realizacji tego zadania?
4. Jakie są Twoje wcześniejsze doświadczenia w zakresie realizacji podobnego zadania?
5. Co było pomocne/co Ci utrudniło realizację tego zadania?
6. Co Cię najbardziej zmotywowało do realizacji tego zadania?

- Etap procesu audytowego: Udział w spotkaniu zamykającym – zapoznanie się z raportem
 1. Opowiedz w jaki sposób przebiegło spotkanie zamykające.
 2. Jakimi słowami możesz określić atmosferę, która panowała podczas spotkania zamykającego?
 3. Czego dotyczyły Twoje największe obawy przed spotkaniem?
 4. Czego dotyczyły kluczowe kwestie poruszone podczas audytu?
 5. Na ile zgodziłaś/godziłeś się z wynikami audytu?
 6. Z jakimi trudnościami zetknąłeś/zetknęłaś się w czasie spotkania zamykającego?
 7. Na ile chętnie w spotkaniu zamykającym uczestniczyły inne osoby z Twojego instytutu?

- Etap procesu audytowego: Otrzymanie raportu końcowego
 1. Opowiedz, jakie działania podjąłeś/podjęłaś po otrzymaniu raportu?
 2. W jakim zakresie czas otrzymania raportu był dla Ciebie odpowiedni?
 3. W jakim zakresie forma raportu pozwoliła Ci w łatwy sposób zapoznać się z jego treścią.
 4. W skali od 1 do 10 jak oceniasz prostotę języka raportu. Podaj przykłady.
 5. Z jakimi trudnościami zetknęłaś/zetknąłeś się po otrzymaniu raportu? W jaki sposób sobie poradziłaś/poradziłeś?
 6. Jakie działania podjęłaś/podjąłeś po otrzymaniu raportu?
 7. Na ile jesteś skłonna/skłonny skorzystać w przyszłości z audytu IP w skali od 1 do 10 (1 – nie skorzystam/10 – skorzystam z pewnością).
 8. Co wpłynęło na Twój wybór?
 9. Kto Twoim zdaniem powinien być zaangażowany w prowadzenie audytów IP?
 10. Jakie widzisz największe wyzwania przed wprowadzeniem audytów IP jako standardu postępowania w instytutach?

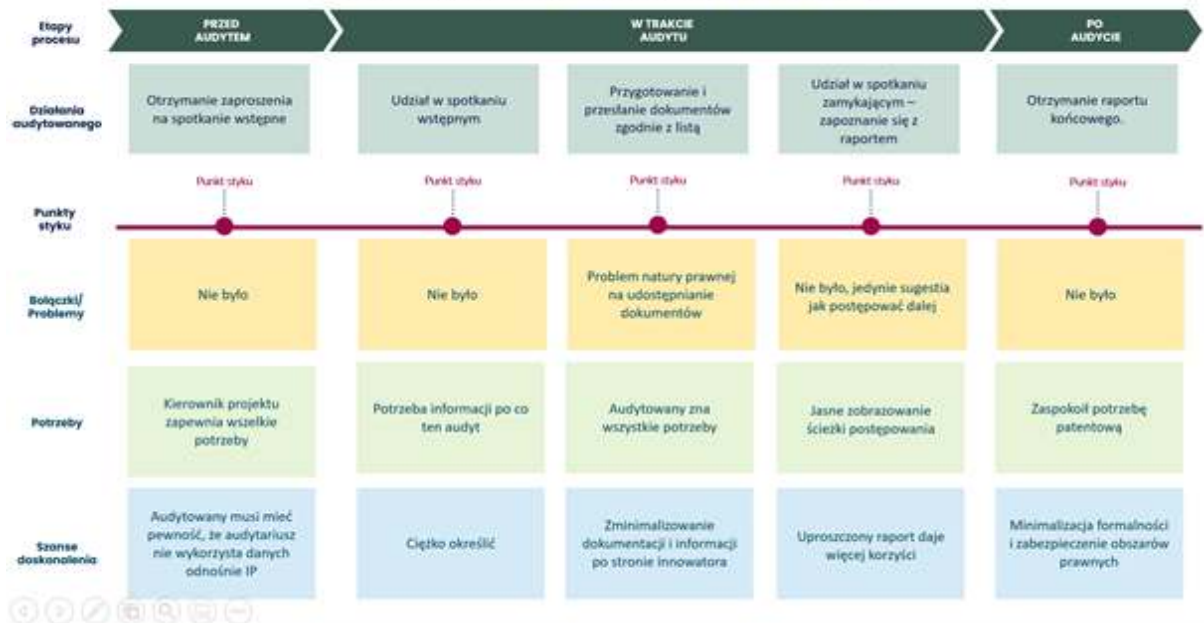
2.5.3. Wnioski z wywiadów pogłębionych

Ścieżka doświadczeń audytowanego

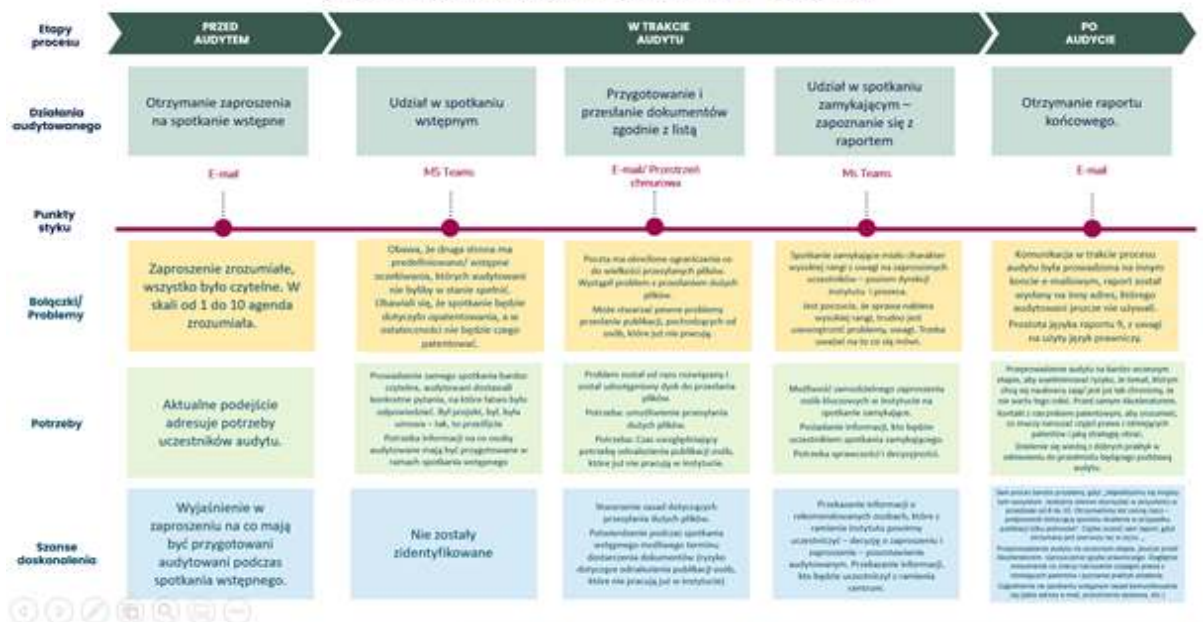
Uzyskane informacje z rozmów pozwoliły na przygotowanie ścieżek doświadczeń każdego z sześciu audytowanych, zawierające problemy i potrzeby audytowanych, jak również obszary dotyczące doskonalenia.



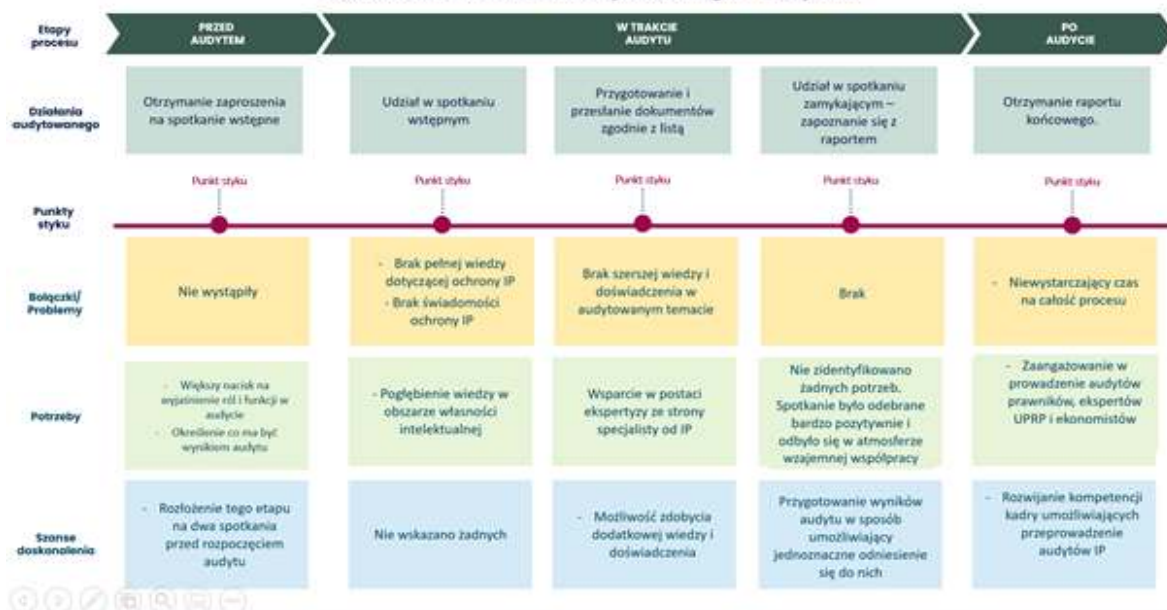
Ścieżka doświadczeń audytowanego – Zespół 2



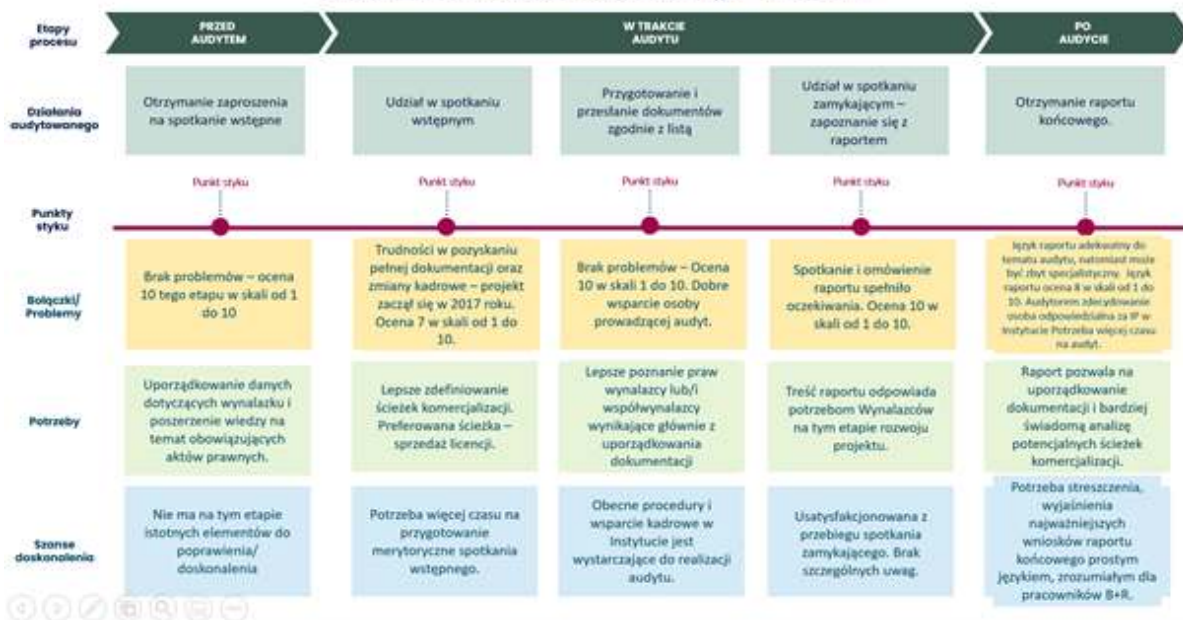
Ścieżka doświadczeń audytowanego – Zespół 3



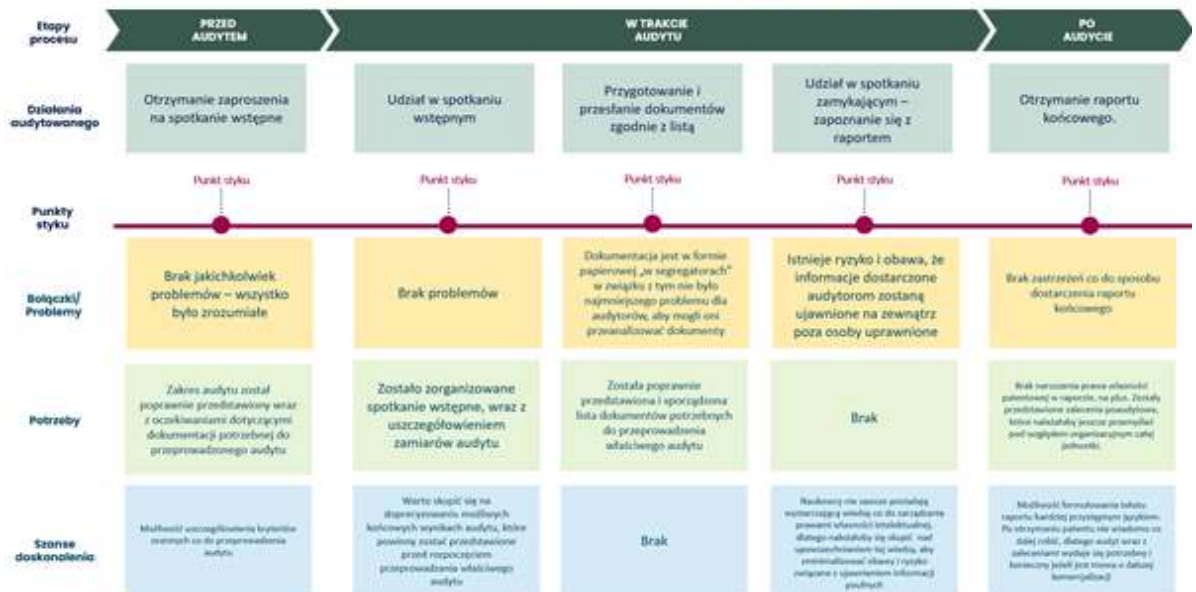
Ścieżka doświadczeń audytowanego – Zespół 4



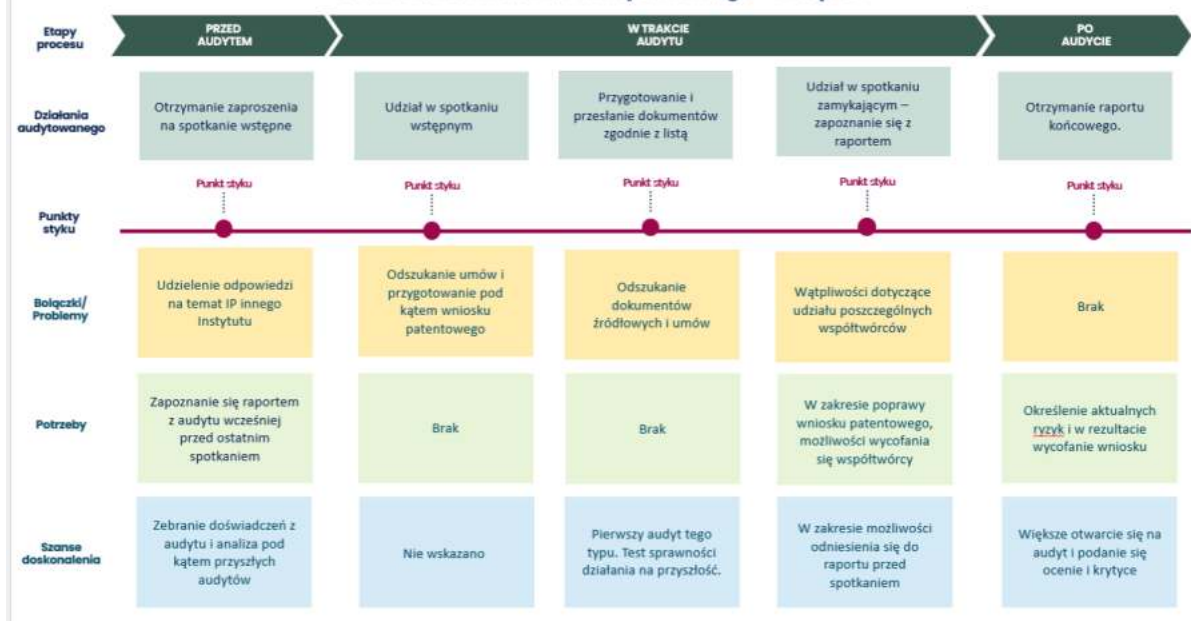
Ścieżka doświadczeń audytowanego – Zespół 5



Ścieżka doświadczeń audytowanego – Zespół 6



Ścieżka doświadczeń audytowanego – Zespół 7



Wnioski:

Przeprowadzone audyty pilotażowe oraz uzyskane ze strony audytowanych informacje, podczas wywiadów pogłębionych, potwierdziły, że audyt własności intelektualnej wraz z zaleceniami jest potrzebny w procesie komercjalizacji rozwiązań. Dzięki uzyskanej wiedzy od audytowanych oraz opracowanym na ich podstawie ścieżkom doświadczeń audytowanego, udało się zdiagnozować obszary wymagające doskonalenia w zaproponowanym procesie audytu dotyczącego własności intelektualnej. Należą do nich:

1. Komunikacja

Audytowani zwracali uwagę w rozmowach na kwestię dotyczącą niewystarczającej wiedzy dotyczącej celu i zakresu audytu, sposobu w jaki powinni się do niego przygotować oraz jakie są względem nich oczekiwania, zarówno przed rozpoczęciem samego audytu, jak i po każdym ze spotkań. W obszarze tym pojawiała się również kwestia dotycząca potwierdzenia danych kontaktowych, jak i wielkości przekazywanych plików.

Proponowane działania:

- przygotowanie standardu komunikacji zawierającego cel i zakres audytu oraz informację co będzie jego wynikiem;
- przekazanie informacji audytowanym o zakresie ich zaangażowania w proces;
- ustalenie zasad zapraszania osób wysokiej rangi (dyrektor instytutu, wiceprezes centrum), kto i kiedy zaprasza na spotkanie zamykające,
- uzgodnienie zasad komunikacji: adresy e-mail, sposób przekazywania i archiwizowania plików (duże pliki).

2. Czas trwania audytu

Audytowani zwracali uwagę na niewystarczającą ilość czasu zaplanowaną na realizację całości samego audytu, jak i czasu, jaki otrzymali na pozyskanie pełnej dokumentacji projektowej.

Proponowane działania:

- włączenie w proces planowania czasu trwania audytu dobrych praktyk planowania spotkań, które pozwolą audytowanym w sposób odpowiedni przygotować się do niego;

- uzgodnienie z audytowanym terminu dostarczenia dokumentów do analizy.

3. Bezpieczeństwo danych

Audytowani w trakcie rozmów podnosili kwestię dotyczącą bezpieczeństwa danych dotyczących przedmiotu audytu. Zgłaszali obawy dotyczące wykorzystania/ujawnienia danych przez audytora odnośnie IP osobom nieuprawnionym, jak również zasygnalizowali problem natury prawnej dotyczący udostępniania dokumentów audytorowi.

Proponowane działania:

Uzgodnienie standardu działania zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę danych pozyskiwanych w trakcie audytu.

4. Wiedza odnośnie ochrony IP

Audytowani podczas rozmów podnosili potrzebę doskonalenia wiedzy dotyczącą zarządzania prawami własności intelektualnej. Wskazywali na brak pełnej wiedzy dotyczącej ochrony IP, brak świadomości ochrony IP, jak również potrzebę lepszego poznania praw twórcy. Chcieliby także ze swojej strony zrozumieć, co znaczy naruszać czyjeś prawa z istniejących praw i jaką można przyjąć strategię, jak również, jakie działania należy podjąć po otrzymaniu prawa chroniącego.

Proponowane działania:

- przeprowadzenie diagnozy dotyczącej stanu wiedzy w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej;
- określenie kluczowych zagadnień wiedzy do pogłębienia przez naukowców;
- podjęcie działań dotyczących przekazania tej wiedzy w sposób praktyczny i z użyciem prostego języka, zrozumiałego dla odbiorców.

5. Współpraca audytowany – audytor

Audytowani w przeprowadzonych rozmowach wskazywali na potrzebę dotyczącą możliwości ustaleń/uzgodnień z audytorami zarówno w kwestii dotyczącej składu osób uczestniczących w spotkaniu

zamykającym, jak i szansę na odniesienie się do końcowych wyników audytu, szczególnie, kiedy zawierają one sytuacje wymagające działań naprawczych.

Proponowane działania:

- zapewnienie możliwości odniesienia się przez audytowanych do wyników audytu, szczególnie zarzutów podniesionych w raporcie;
- zapewnienie możliwości doprecyzowania końcowych wyników audytu przed spotkaniem zamykającym;
- zapewnienie możliwości wpływu na skład uczestników spotkania zamykającego.

6. Raport

Audytowani w czasie rozmów wskazywali na potrzebę uproszczenia języka raportu. Wskazywali na trudny język, język prawniczy, czy też zbyt specjalistyczny. Podnosili także potrzebę streszczenia i wyjaśnienia najważniejszych wniosków z raportu końcowego także w sposób prosty. Podkreślali także cel tworzenia raportu, który w ich rozumieniu miałby wspierać oraz doskonalić proces patentowania oraz komercjalizowania rozwiązań.

Proponowane działania:

- skorzystanie z materiałów edukacyjnych pochodzących z kampanii „Prosto i kropka” której celem jest usprawnienie komunikacji pisemnej Funduszy Europejskich⁷;
- skorzystanie z narzędzia do oceny trudności języka⁸;
- wykorzystanie kreatywnej metody „list do babci”;
- streszczenie i wyjaśnienie najważniejszych wniosków raportu końcowego prostym językiem zrozumiałym dla pracownika B+R.

7. Moment prowadzenia audytu

Audytowani w czasie rozmów zwrócili uwagę na potrzebę prowadzenia audytu własności intelektualnej na takim etapie tworzenia rozwiązań,

⁷ Zob. Prosto o Funduszach Europejskich - Prosto i kropka.

⁸ Zob. Logios - narzędzie do oceny trudności języka.

aby wyeliminować ryzyko, że temat, którym naukowcy mieliby się zająć jest już prawnie chroniony.

Proponowane działania:

Wprowadzenie audytu własności intelektualnej na etapie planowania komercjalizacji lub wstępnych prac przygotowawczych do realizacji tego procesu.

8. Kompetencje osób zaangażowanych w prowadzenie audytu IP

Audytowani w czasie rozmów przedstawiali propozycje dotyczące udziału większej grupy osób w realizację audytu, wskazywali na prawników, UPRP i ekonomistów. Proponowali także, aby audytorem była osoba odpowiedzialna za IP w instytucie, bądź by można było wesprzeć się ekspertyzą ze strony specjalisty IP. Jedną z propozycji przedstawioną przez audytowanych była potrzeba rozwijania kompetencji kadry, aby umożliwić przeprowadzanie audytów IP.

Proponowane działania:

Rozważenie powołania grupy audytorów IP, działających na rzecz wsparcia i doskonalenie procesu patentowania i komercjalizowania rozwiązań, pochodzących z instytutów Łukasiewicza. Możliwa ścieżka rozwoju dla chętnych osób.

Oprócz tego, na podstawie zebranych informacji, widać, że każdy z audytorów ma swój sposób prowadzenia audytu. Do rozważenia pozostaje stworzenie przestrzeni w celu wymiany doświadczeń i kalibrowania swojego warsztatu, względem dobrych praktyk wykorzystywanych przez innych audytorów.

Wszystkie zebrane wnioski pozwolą na opracowanie metodyki audytu, która w swoich założeniach jeszcze skuteczniej odpowie na potrzeby przyszłych użytkowników tego procesu. To jednocześnie przełoży się w rezultacie na wzrost efektów działań w zakresie zabezpieczania praw własności intelektualnej.

2.6. Zakres metodyk audytu

2.6.1. Aspekty prawne

Pojęcie „własność intelektualna” odnosi się do efektów twórczej działalności ludzkiego umysłu. Dotyczy zatem dóbr niematerialnych, będących wynikiem pracy intelektualnej. Dobra niematerialne same w sobie nie mają fizycznej postaci. Mogą być utrwalone na przedmiocie materialnym stanowiącym nośnik, który umożliwia ich poznanie i korzystanie z nich. Przykładowo książka jest zbiorem zadrukowanych stron, które są ucieleśnieniem dobra niematerialnego czyli utworu.

Własność intelektualna jest rozumiana bardzo szeroko, obejmuje m.in. prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, dobra osobiste, czy inne prawa do *know-how*. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt VIII Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 r.⁹ własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Podobnie w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) stanowiącym załącznik do Porozumienia ustanawiającego światową organizację Handlu (WTO) z 1994 r.¹⁰, własność intelektualna odnosi się do: praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych, patentów na wynalazki, wzorów masek (topografii)

⁹ Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

¹⁰ Porozumienie Ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 z późn. zm.).

układów scalonych oraz informacji nieujawnionych. Katalog powyższy na gruncie TRIPS jest katalogiem otwartym.

W polskim systemie prawnym tematyka własności intelektualnej zdefiniowana jest głównie w dwóch ustawach: PAPP oraz ustawie PWP. Innymi ustawami są np. ustawa OBD, ustawa OPOR, ustawa UZNK.

2.6.1.1. Ogólne informacje o prawie własności intelektualnej

Instytut Łukasiewicza może stać się uprawnionym z prawa w przypadku, gdy:

- wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalanego zostały dokonane w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy (art. 11 ust. 3 PWP);
- w umowie pomiędzy przedsiębiorcami określono, że w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografia układu scalanego w związku z wykonywaniem tej umowy prawa przysługiwać będą instytutowi (art. 11 ust. 4 PWP);
- twórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografia układu scalanego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przeniósł prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz instytutu (art. 20 PWP);
- instytut przyjął utwór stworzony przez pracownika w wyniku obowiązków ze stosunku pracy (art. 12 ust 1 PAPP);
- program komputerowy został stworzony przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (art. 74 ust. 3 PAPP);
- instytut jest producentem bazy danych lub jego następcą prawnym (art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 2 ust. 2 OBD);
- prawo wyłączne zostało przeniesione na instytut z zachowaniem formy pisemnej (art. 12, art. 67, art. 162 PWP, art. 41 PAPP).

W przypadku, gdy instytut Łukasiewicza jest uprawnionym z prawa będącego przedmiotem audytu, może dysponować tym prawem, poprzez:

- wyłączenie korzystanie z przedmiotu prawa;
- udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotu prawa;
- dzierżawienie prawa;
- zbycie prawa;
- wniesienie prawa aportem do spółki.

W przypadku, gdy instytut nie jest uprawnionym z prawa, nie może bez zgody uprawnionego korzystać z przedmiotu tego prawa w sposób zarobkowy czy zawodowy. Nieprawidłowe przeniesienie praw na instytut, wynikające np. z niezachowania odpowiedniej formy, braku zdolności do czynności prawnych, braku umocowania czy wady oświadczenia woli, stanowi poważną wadę prawną uniemożliwiającą przeprowadzenie procesu komercjalizacji, do czasu jej usunięcia. W przypadku, gdy podmiot nieuprawniony dokona zgłoszenia dobra własności przemysłowej. Zgodnie z zapisami art. 74 PWP w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

Przedmiot audytu stanowi wspólność prawa

W zakresie przedmiotów prawa własności przemysłowej wspólność prawa może wynikać zarówno z ustawy PWP, jak też z odrębnej umowy. Wspólność na gruncie PWP jest wynikiem współtwórstwa, w tym przez osoby zatrudnione przez różnych pracodawców (wspólność pierwotna) lub konsekwencją dziedziczenia przez więcej niż jeden podmiot. W innych przypadkach, źródłem wspólności jest umowa, zazwyczaj dotycząca przeniesienia części udziału w prawie. Zarówno doktryna jak i orzecznictwo są zgodne, że do wspólności praw wyłącznych mają zastosowanie przepisy KC o wspólności rzeczy w częściach ułamkowych, chyba że na mocy przepisów szczególnych powstaje wspólność łączna. Ustawa PWP w art. 72 ust. 3 i 4 również zawiera odniesienie do stosowania przepisów KC o współwłasności w częściach ułamkowych, w przypadku wspólności prawa do patentu i z patentu. Podkreślić należy, że wspólne prawo nie podlega podziałowi na odrębne, rozłączne

uprawnienia przysługujące poszczególnym współuprawnionym¹¹. Zgodnie z art 72. PWP instytut może bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu. Ponadto w razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie. Wyżej opisane przepisy mają zastosowanie także dla innych przedmiotów prawa własności przemysłowej takich jak wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy topografie układów scalonych.

W przypadku, gdy do powstania utworu przyczynił się nie tylko pracownik instytutu, ale także współtwórcy niezatrudnieni w instytucie, wówczas autorskie prawa majątkowe będą przysługiwały zarówno instytutowi, jak też tym współtwórcom, którzy nie są w nim zatrudnieni¹². Na gruncie PAPP stosunek współautorstwa oddziałuje na relacje w zakresie majątkowych praw autorskich. Wspólne przysługiwanie tych praw współtwórcom powoduje, że do wykonywania praw majątkowych co do całości utworu w tym do udzielania licencji czy zbycia praw niezbędna jest zgoda wszystkich współtwórców. Odnosi się do zarówno do czynności prawnych wchodzących w zakres eksploatacji utworu takich jak zbycie praw, obciążenie, najem, użyczenie lub udzielenie licencji, jak też do czynności faktycznych polegających m.in. na rozpowszechnianiu utworu czy jego publikacji. W przypadku braku zgody któregośkolwiek ze współtwórców, czynność prawna jest nieważna. Udziały we wspólny prawie są zbywalne, oznacza to, że każdy ze współuprawnionych może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współuprawnionych, ale do wykonywania prawa do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców¹³.

¹¹ Zob. K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 11.

¹² Zob. E. Ferenc-Szydełko (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 12.

¹³ Zob. A. Michalak (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2019, Legalis/el. – do art. 9.

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

Ustawa PWP umożliwia ustalenie sposobu podziału korzyści ze stosowania wynalazku w umowie pomiędzy współuprawnionymi. W przypadku braku takich ustaleń, zastosowanie znajdą zasady ogólne opisane w art. 72 ust. 2 PWP, zgodnie z którymi w przypadku uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku uzyskania korzyści ze stosowania wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego. Podziałowi podlegać będzie zatem 25% korzyści netto, przy czym podział pomiędzy współuprawnionych nastąpi zgodnie z wielkością ich udziałów. Jest to regulacja szczególna wobec art. 207 KC, według którego przychody i pożytki ze wspólnego prawa przypadają współuprawnionym w stosunku do wielkości udziałów. Pod pojęciem korzyści z wynalazku należy rozumieć korzyści z jego stosowania, natomiast pozostałe korzyści należy kwalifikować jako pożytki prawa lub inne przychody z prawa w rozumieniu art. 207 KC¹⁴.

Na gruncie PAPP zgodnie z art. 9 ust. 1 domniemywa się, że wielkość udziałów współtwórców we wspólnym prawie autorskim jest równa. W art. 9 ust. 4 wskazano, że każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu, a uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów. Mając na uwadze powyższe oraz zapisy art. 12, zgodnie z którymi pracodawca z chwilą przyjęcia utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nabywa autorskie prawa majątkowe, w przypadku utworu który został stworzony przez kilku współtwórców, spośród których nie wszyscy byli zatrudnieni w instytucie, autorskie prawa majątkowe przysługiwać będą zarówno instytutowi oraz współtwórcom, którzy nie są w nim zatrudnieni lub ich pracodawcy¹⁵. Autorskie prawa majątkowe są zbywalne,

¹⁴ Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis/el. – do art. 72.

¹⁵ Zob. E. Ferenc-Szydełko (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 12.

mogą przejść na inny podmiot w wyniku umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy KC.

Umowa wspólności prawidłowo zabezpiecza interesy instytutu Łukasiewicza

Współuprawnieni mogą zawrzeć umowę o wspólności prawa, w której określone zostaną zasady sprawowania zarządu wspólnym prawem, ponoszenia kosztów i podziału korzyści. Umowa może w szczególności dotyczyć wielkości udziałów współuprawnionych w prawie, zasady korzystania ze wspólnego prawa, zasady podziału dochodów i pożytków z tytułu prawa wyłącznego oraz korzyści ze stosowania rozwiązania, reguły ponoszenia nakładów i ciężarów w zakresie wspólnego prawa oraz zasady wykonywania zarządu wspólnym prawem. Umowa o wspólności jest umową nienazwaną, podobną do ugody, co pozwala na analogiczne stosowanie art. 917 – 918 KC¹⁶. W praktyce umowy przybierają formę quasiregulaminów zarządu wspólnym prawem bez skutków powstania osobowości prawnej czy mandatu zarządczego. Współuprawnieni mogą zawrzeć umowę co do części lub wszystkich aspektów wspólności, ale co istotne, umowa taka nie może być narzucona sądownie jednemu współuprawnionemu. W przypadku zawarcia umowy o wspólności, zmiane ulega reżim prawny z ustawowego na umowny. Naruszenie zapisów umowy prowadzi do odpowiedzialności kontraktowej. Wymagane jest zachowanie pisemnej formy umowy¹⁷

Twórcy prawa własności intelektualnej

Ustalono podział udziałów wszystkich twórców w opracowanym rozwiązaniu będącym chronionym prawem

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PAPP w przypadku wspólnych praw autorskich domniemywa się, że udziały współtwórców w prawie są równe. W ustawie PWP nie wskazano wprost takiego domniemania, należy jednak je wywieść z art. 197 KC w zw. z art. 72 ust. 3 i 4 PWP. W praktyce, równość udziałów zazwyczaj nie oddaje faktycznego zaangażowania w dokonanie rozwiązania. W przypadku, gdy strony

¹⁶ Zob. J. Sieńczyło-Chłabcz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, C.H.BECK Legalis/el. – do art. 72.

¹⁷ Zob. K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 72.

nie zawarły w umowie wyraźnego określenia partycypacji w prawie, dopuszczalne jest wystąpienie przez każdego ze współtwórców do sądu z żądaniem ustalenia wielkości udziałów na podstawie wkładu pracy twórczej¹⁸.

Ustalono zasady wynagradzanie twórców prawa z tytułu korzystania z prawa

Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jest nieodłącznym elementem autorskich praw majątkowych. Jednakże twórca może się umownie zrzec wynagrodzenia z przeniesienia majątkowych praw autorskich. W art. 43 PAPP wskazano, że jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia, to określa się ją z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Ponadto zgodnie z art. 44 PAPP w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy, a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjodawcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. W przypadku korzystania z utworu bez zgody twórcy, realizacja prawa do wynagrodzenia następuje poprzez roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści¹⁹. W orzecznictwie panuje pogląd, że w przypadku utworów pracowniczych wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z utworu zawarte jest w wynagrodzeniu za pracę²⁰.

Również na gruncie ustawy PWP, w zakresie ustalenia wynagrodzenia przysługującego twórcy pierwszeństwo ma umowa pomiędzy twórcą a przedsiębiorcą, dopiero w przypadku braku umowy zastosowanie mają reguły ustawowe. Umowa może zawierać zapisy o wyłączeniu prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z rozwiązania²¹. Zgodnie

¹⁸ Zob. K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 11.

¹⁹ Zob. A. Michalak (red.) *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2019, Legalis/el. – do art. 43.

²⁰ Zob. Uchwała SN z 12.2.2012 r., III UZP 4/11, OSNAPiUS 2012, nr 15-16, poz. 198.

²¹ Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis/el. – do art. 22.

z art. 22 PWP jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego wynagrodzenie za korzystanie z tego rozwiązania przez przedsiębiorcę, przysługuje gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. Ponadto zgodnie z art. 23 PWP jeśli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, to ustala się je w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich rozwiązanie zostało dokonane, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy.

Współpraca z twórcami prawa własności intelektualnej podczas komercjalizacji jest możliwa

Niejednokrotnie komercjalizowane rozwiązanie wymaga pewnego dostosowania do potrzeb odbiorcy czy wprowadzenia zmian mających na celu optymalizację finalnego produktu. W tym zakresie niezbędna jest współpraca z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i kompetencje, a jednocześnie dobrze zaznajomionymi z komercjalizowanym prawem. Naturalnie największą wiedzę w tym zakresie mają jego twórcy. Współpraca z twórcami ma znaczący wpływ na powodzenie procesu komercjalizacji, a w przypadku komercjalizacji pośredniej jest wręcz uzależniona od ich aktywnego uczestnictwa i zaangażowania.

Zakres ochrony prawa własności intelektualnej

Zakres ochrony prawa jest tożsamy z zakresem komercjalizowanego rozwiązania

W przypadku utworów, ochronie podlega konkretna forma ich wyrażenia, nie zaś pomysł czy idea tkwiące u podstaw kreacji utworu. W wyniku zaczerpnięcia ogólnego pomysłu z innego utworu, powstaje utwór inspirowany, nie wkraczający w prawa wyłączne osób trzecich²².

²² Zob. A. Michalak (red.) *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2019, Legalis/el. – do art. 1.

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Do prawidłowego ustalenia zakresu ochrony niezbędne jest dokonanie wykładni zastrzeżeń na podstawie opisu i rysunków, w celu odtworzenia przedmiotu wynalazku. Zakres przedmiotowy należy określać łącznie na podstawie zarówno części przed znamiennej i znamiennej zastrzeżeń²³. Ponadto najszerszą ochronę zapewnia patent na wynalazek w kategorii produktu, dla którego jest ona absolutna i bezpośrednia, tzn. obejmuje tożsame produkty na ich zastosowanie i przeznaczenie. Ochrona wynalazku w kategorii sposobu ogranicza się do stosowania sposobu i produktów wytworzonych tym sposobem. Tym samym spod ochrony wyłączone są z takie same produkty, ale wytworzone innym sposobem²⁴.

Analogicznie jak dla wynalazków zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Zastrzeżenia stanowią najważniejszą część dokumentacji wzoru umożliwiającą identyfikację zarówno przedmiotu ochrony i jego oceny zdolności ochronnej, jak i określenie zakresu ochrony. Możliwość wykorzystania rysunków i opisu wzoru użytkowego do interpretacji zastrzeżeń ochronnych nie jest wprost wskazana w ustawie, a orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite. Sądy w swych rozstrzygnięciach z jednej strony podkreślają ograniczenie zakresu przedmiotowego ochrony wzoru użytkowego do dosłownego brzmienia zastrzeżeń, z drugiej zaś w wskazują, że w uzasadnionych przypadkach można pomocniczo odwołać się do opisu i rysunków, przy czym jednocześnie uznają, że niedopuszczalna jest rozszerzająca wykładnia zastrzeżeń ochronnych wykorzystująca rysunek wzoru. Istnieje także linia orzecznicza oparta na założeniu, zgodnie z którym rysunek ma zasadnicze znaczenie przy interpretacji zastrzeżeń. Podobny pogląd znaleźć można także w doktrynie, zgodnie z którym, gdyby opis i rysunki nie pełniły żadnej roli pomocniczej przy określaniu zakresu prawa ochronnego, nie byłoby uzasadnienia wskazywania ich jako obligatoryjnych elementów zgłoszenia²⁵.

²³ Zob. J. Sieńczyło-Chłabcz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis/el. – do art. 63.

²⁴ Zob. K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 63.

²⁵ Zob. K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, Legalis/el. – do art. 96.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku, nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia, z uwzględnieniem zakresu swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Zakres przedmiotowy prawa obejmuje zatem zarówno każdy wzór identyczny, jak też wzór podobny, który nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia na zorientowanym użytkowniku²⁶. W orzecznictwie podobnie przyjmuje się, że zakresem ochrony objęta jest nie tylko postać wytworu w wersji wskazanej w zgłoszeniu, lecz każdy podobny wzór do granicy, poza którą porównywane rozwiązanie wywołuje odmienne ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku. Zgodnie z PWP prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest ograniczone przedmiotowo do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. Oznacza to, że identyczny wzór zawarty lub zastosowany w wytworze niebędącym jednorodnym z wytworem, dla którego udzielono praw z rejestracji, nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji.

Zakres informacji chronionych jako *know-how* może być bardzo szeroki, obejmuje bowiem informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, wyniki badań, wstępne projekty rozwiązań technologicznych i inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i posiadające wartość gospodarczą. Zgodnie z tradycyjnym poglądem dysponentowi *know-how* nie służy prawo podmiotowe, lecz jest on chroniony pośrednio przez normy o odpowiedzialności deliktowej i przepisy prawa o nieuczciwej konkurencji. Doktryna natomiast popiera koncepcję traktowania *know-how* jako podmiotowego prawa majątkowego²⁷. Ochrona *know-how* może trwać dopóty, dopóki informacje te są poufne tzn. nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji, mają wartość gospodarczą oraz poddano je odpowiednim (rozsądnym) działaniom w celu zachowania stanu poufności.

Bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Oceniając spełnienie wymagań stawianych

²⁶ Zob. J. Sieńczyło-Chłabcz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, Legalis/el. – do art. 105.

²⁷ Zob. J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd 5*, Warszawa 2019, Legalis/el. – do art. 11.

utworom należy brać pod uwagę całość cech w ich konkretnym oryginalnym zestawie. Nie stanowi przeszkody w uznaniu za utwór okoliczności, że wykorzystano w nim elementy ogólnie dostępne. Jako takie elementy nie są objęte ochroną, gdyż utworem może być kompilacja powszechnie dostępnych danych, byleby sposób doboru, segregacji, ujęcia lub przedstawienia tych danych miał znamiona oryginalności²⁸. Ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje programów komputerowych używanych do ich sporządzenia lub obsługi. Dlatego też licencja na korzystanie z bazy danych nie dotyczy pośrednio także programu ułatwiającego operacje na danych zamieszczonych w bazie. Bazy danych mogą być także chronione na gruncie OBD, zgodnie z którą producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. W tym przypadku, ochrona opiera się na nakładach finansowych lub organizacyjnych, które zostały poniesione przy tworzeniu bazy danych²⁹.

W przypadku, gdy zakres ochrony jest tożsamy lub szerszy od zakresu komercjalizowanego rozwiązania, Instytut Łukasiewicza może w pełni dysponować tym prawem i egzekwować jego ewentualne naruszenia. W przeciwnym przypadku, potencjalny nabywca po zweryfikowaniu zakresu ochrony, może odstąpić od dalszego procedowania umowy komercjalizacyjnej, z uwagi na brak lub niewystarczającą ochronę przedmiotu komercjalizacji, a tym samym niezapewnienie monopolu na jego stosowanie.

Zakres terytorialny ochrony prawa jest tożsamy z zakresem planowanej komercjalizacji rozwiązania

Wspólną zasadą dla wszystkich praw własności przemysłowej jest zasada terytorialności, zgodnie z którą nie istnieje automatyczna ochrona praw własności przemysłowej na całym świecie. Prawa wyłączne są skuteczne jedynie na określonym terytorium np. kraju czy regionu zależnie od systemu ochrony. Ponadto proces uzyskiwania i utrzymywania prawa wyłącznego w danym kraju, jest niezależny od procesów prowadzonych w innych państwach. Zasada

²⁸ Zob. Wyrok SN z 25.1.2006 r., ICK281/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 186.

²⁹ Zob. A. Michalak (red.) *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2019, Legalis/el. – do art. 3.

ta jest pochodną zasady suwerenności państwa, które może sprawować władzę, ustanawiać prawa i zapewniać ich ochronę wyłącznie na swoim terytorium. Oznacza to, że prawa wyłączne skuteczne są tylko na terytorium państwa, które tych praw udzieliło.

Prawa autorskie również mają charakter terytorialny. Zgodnie z postanowieniami konwencji berneńskiej³⁰ korzystanie z praw do dzieł literackich, naukowych i artystycznych oraz ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Ponadto korzystanie i wykonywanie tych praw nie jest uzależnione od istnienia ochrony w państwie pochodzenia dzieła. Terytorialność praw autorskich i pokrewnych przejawia się tym, że w przypadku wykonywania ich poza granicami kraju podlegają one ustawodawstwu państwa, w którym są wykonywane. Większość państw przystąpiło do konwencji berneńskiej lub innych porozumień takich jak TRIPS, czy Traktat WIPO o prawie autorskim, które również zawierają klauzulę traktowania narodowego. Ma to na celu zapewnienie traktowania obywateli innych państw, będących sygnatariuszami danej umowy, na równi z własnymi obywatelami³¹

Zapewnienie tożsamości zakresu terytorialnego ochrony prawa z zakresem planowanej komercjalizacji rozwiązania jest niezbędne, aby instytut Łukasiewicza mógł w pełni dysponować tym prawem egzekwować jego ewentualne naruszenia. Szerszy zakres terytorialny ochrony nie stanowi problemu, natomiast w przypadku komercjalizowania rozwiązania na terytorium kraju, w którym instytut nie posiada praw wyłącznych, instytut nie będzie mógł zakazać innym podmiotom wprowadzania identycznego rozwiązania.

³⁰ 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 z późn. zm.).

³¹ Zob. A. Auleytner, *Ochrona praw autorskich o pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej*, Wyd. 1, 2016, Legalis/el. – Rozdział I, § 1, III.

Oznaczenie spółki

Określono zasady używania oznaczenia przez spółkę

W przypadku gdy instytut posiada prawo ze zgłoszenia albo prawo ochronne na znak towarowy może udzielić licencji na znak towarowy innemu podmiotowi albo wnieść to prawo do spółki aportem.

Przedmiotem umowy pomiędzy spółką a instytutem (albo innym podmiotem np. innym podmiotem grupy kapitałowej) może być udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Umowa licencyjna może dotyczyć również korzystania z logo czy świadczenia usług wsparcia. Na mocy zawartej umowy spółka może uzyskać wyłączne albo niewyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego w odniesieniu do działalności spółki (w tym w szczególności do działalności związanej z marketingiem, promocją i sprzedażą towarów) na terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony.

Opłaty licencyjne ponoszone przez spółkę wypełniają przesłankę „kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub nabyciem usługi” określonej w art. 15e ust. 11 pkt 1 CIT, na skutek czego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki w pełnej wysokości. Ponoszone koszty opłat licencyjnych mają bezpośredni związek z wytwarzaniem i sprzedażą przez spółkę produktów, przemawia również sposób kalkulacji wynagrodzenia należnego licencjodawcy z tytułu opłat licencyjnych. Wynagrodzenie to jest bowiem kalkulowane w oparciu o przychód spółki z tytułu sprzedaży produktów o podmiotów niepowiązanych osiągnięty przy uwzględnieniu ustalonego udziału procentowego. W konsekwencji, wynagrodzenie to jest zmienne i skorelowane z wartością przychodu osiągniętego przez spółkę. A skoro tak, to wartość przychodu osiągniętego ze sprzedaży produktów przez spółkę stanowi czynnik determinujący wysokość opłat licencyjnych.

2.6.1.2. Prawo własności przemysłowej

Pierwszeństwo

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.

Na warunkach określonych w ustawie PWP patenty oraz dodatkowe prawa ochronne udzielane są na wynalazki, podczas gdy na wzory użytkowe i znaki towarowe udzielane są prawa ochronne, natomiast prawa z rejestracji udzielane są na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w UPRP (art. 13 ust. 1 PWP), przy czym zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do UPRP z zachowaniem formy pisemnej (również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej). W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem dla zachowania daty pierwszeństwa z daty nadania telefaksu, oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do UPRP w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem (termin ten nie podlega przywróceniu).

Podkreślić przy tym należy, że podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane – w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych – daje zgłoszenie, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie/-a patentowe (w przypadku zgłoszenia patentowego wynalazku) albo opis wzoru i zastrzeżenie/-a ochronne (w przypadku zgłoszenia wzoru użytkowego). Zgłoszenie wynalazku, powinno także zawierać figury rysunku, o ile są one niezbędne do zrozumienia wynalazku, co oznacza, że w przypadku zgłoszeń patentowych zamieszczenie rysunku nie jest konieczne. Inaczej jest w przypadku wzorów użytkowych, w przypadku których zgłoszenie powinno obejmować również rysunek, przedstawiający istotne cechy wzoru (art. 97 ust. 2 PWP). Jeśli urząd patentowy stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołuje się zgłaszający, wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyłe powołania się na rysunki, do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie,

przy czym zgłoszenie uważa się wówczas za dokonane w dniu wpłynięcia ostatniego brakującego rysunku.

Istotne zagrożenie, dla uznania pierwszeństwa w dacie zgłoszenia może być nieczytelny faks. Jeśli bowiem zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym do urzędu patentowego zostanie dostarczony oryginał. Dotyczy to również sytuacji, w której zgłoszenie dokonane faksem nie jest tożsame z dostarczonym później oryginałem albo oryginał zostanie dostarczony po terminie – w obu przypadkach zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe, a datą pierwszeństwa zostanie oznaczona data dostarczenia oryginału dokumentacji.

Jeśli UPRP stwierdzi, że zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych części, wówczas postanowieniem (pod rygorem umorzenia postępowania) wyznacza termin do uzupełnienia zgłoszenia, a zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do UPRP ostatniego brakującego dokumentu. Innym przypadkiem, w którym uzyskanie pierwszeństwa w dacie zgłoszenia będzie niemożliwe, jest sytuacja w której zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie – UPRP nie jest bowiem zobowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania.

Uwagę należy również zwrócić na fakt, że w Rzeczypospolitej Polskiej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje (na zasadach określonych w umowach międzynarodowych) według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia odpowiednio wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w UPRP dokonane zostanie w okresie:

- 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;
- 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowych;

co wynika z art. 14 PWP.

Ponadto, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się (również na zasadach określonych w umowach międzynarodowych) według daty wystawienia wynalazku,

wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej – o ile zgłoszenie danego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w UPRP w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Zgodnie z art. 16 PWP, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był wcześniej wystawiony na wystawie i korzystał, od dnia wystawienia do dnia zgłoszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Konwencji Paryskiej³², pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, o którym mowa w art. 14 PWP, oraz początek przewidzianych tam terminów do dokonania zgłoszenia w UPRP oznacza się według daty wystawienia tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wystawie.

Pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oznacza się także według daty wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w art. 15¹ ust. 1 PWP wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – jeżeli zgłoszenie w UPRP tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Pierwszeństwo, o którym mowa PWP, w art. 14 i art. 15¹ (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, natomiast umowa o przeniesienie pierwszeństwa, wymaga zachowania formy pisemnej.

³² Konwencja Związkowa Paryska o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku. z dnia 20 marca 1883 roku (Dz. U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 z późn. zm.).

Stan prawny

Prawo jest przedmiotem postępowania o wygaszenie prawa

Prawa własności przemysłowej mogą być przedmiotem postępowania o wygaszenie. Zgodnie z art. 90 ust. 1 PWP, w przypadku chronionych prawem wynalazków, patent może zostać wygaszony na skutek:

1. upływu okresu, na który został udzielony;
2. zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed UPRP, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
3. nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo;
4. trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z zastrzeżeniem art. 93⁷ PWN, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Wraz z patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe, przy czym – jeżeli patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, wówczas patenty dodatkowe do patentu głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny.

W przypadku innych przedmiotów prawa własności przemysłowej przepisy stosuje się odpowiednio. Dla wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych udzielone prawa również wygasną na skutek upływu okresu, na który prawo zostało udzielone, z tą różnicą, że w przypadku patentów na wynalazki prawo może trwać maksymalnie 20 lat, w przypadku wzorów użytkowych okres ten nie może być dłuższy niż 10 lat, natomiast w przypadku wzorów przemysłowych 25 lat (wszystkie terminy liczone są od daty zgłoszenia). Ponadto udzielone prawa mogą zostać wygaszone na skutek zrzeczenia się prawa uprawnionego przed UPRP (za zgodą osób, którym służą prawa ochronne) – albo opłata okresowa nie zostanie uiszczona w przewidzianym terminie opłaty okresowej.

Wygaszenie prawa na skutek brak terminowego uregulowania opłaty okresowej dotyczy także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych czy oznaczeń geograficznych.

W przypadku znaków towarowych, zgodnie z art. 168 ust. 1 prawo ochronne może zostać wygaszone na skutek:

1. upływu okresu, na który zostało udzielone;
2. zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed UPRP, za zgodą osób, którym służą na nim prawa;

przy czym zrzeczenie się prawa, może również dotyczyć tylko niektórych towarów, dla których prawo to zostało udzielone co jest nazywane ograniczeniem wykazu towarów.

W przypadku prawa ochronnego na znaki towarowe, podkreślić także należy, że może ono zostać wygaszone – na wniosek każdej osoby – również na skutek:

1. nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat;
2. utraty przez znak znamion odróżniających;
3. działań uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;
4. wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy;
5. niepodjęcia przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w sposób niezgodny z zasadami używania określonymi w regulaminie używania znaku;
6. używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;
7. zmiany regulaminu używania wspólnego znaku towarowego lub regulaminu używania znaku towarowego gwarancyjnego, w wyniku której regulamin ten nie spełnia określonych wymagań albo ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego.

Ponadto, w przypadku prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawo wygasa również po piętnastu latach od jej dokonania i utrwalenia, jeżeli okres ten upływa wcześniej niż okres, na jaki zostało udzielone

prawo z rejestracji, a topografia nie była w tym czasie wykorzystywana w celach handlowych.

W każdym z opisanych powyżej przypadków UPRP wydaje decyzje stwierdzające wygaśnięcie prawa. W przypadku nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej, wygaśnięcie patentu następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku – w pozostałych przypadkach prawo wygasa, w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z jakim ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa. Data wygaśnięcia patentu powinna być potwierdzona w decyzji, a sam fakt wygaśnięcia patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego.

Prawo jest przedmiotem postępowania o unieważnienie prawa

Podobnie jak w przypadku postępowania o wygaszenie, prawa własności przemysłowej mogą być przedmiotem postępowania o unieważnienie.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 PWP, patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaze, że:

1. nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
2. wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
3. patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
4. zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do unieważnienia praw ochronnych na wzory użytkowego i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Ponadto, w przypadku wzorów przemysłowych, podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji może być również stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Art. 89 ust. 1 PWP stosuje się odpowiednio do unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego – zgodnie z art. 117³ ust. 1 PWP każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego, wobec czego Urząd Patentowy wydaje decyzję o unieważnieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony

międzynarodowego wzoru przemysłowego, jeżeli uprawniony z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego, zgodzi się z tym sprzeciwem albo nie udzieli odpowiedzi na sprzeciw. Wówczas powiadomienie o unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego, UPRP przekazuje do Biura Międzynarodowego w trybie, formie i języku przewidzianych w Akcie genewskim³³. Przepisy art. 89 PWP stosuje się również odpowiednio do unieważnienia patentów europejskich udzielonych w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim.

W przypadku, gdy uzyskane prawo wpływa negatywnie na interes publiczny, z wnioskiem o unieważnienie prawa może wystąpić Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes UPRP, którzy mogą także przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

Wraz z patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe. Jeżeli patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny.

Jeżeli patent podstawowy został unieważniony w całości, udzielone dodatkowe prawo ochronne staje się nieważne z mocy prawa. Jeśli natomiast patent podstawowy został unieważniony w części stanowiącej podstawę istnienia dodatkowego prawa ochronnego, na wniosek każdej osoby dodatkowe prawo ochronne może być również unieważnione. Dodatkowe prawo ochronne może być także unieważnione jeżeli udzielone zostało wbrew przepisom dotyczącym warunków wymaganych do jego uzyskania.

Warto przy tym wskazać, że w przypadku toczącego się postępowania w sprawie o unieważnienie prawa, uprawniony przed rozprawą może wnieść o ograniczenie prawa.

W przypadku znaków towarowych, prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek (w całości lub części) jeżeli

³³ Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522).

nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa, tj. m.in. w sytuacji gdy dane oznaczenie:

1. nie może być znakiem towarowym;
2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
5. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
6. zostało zgłoszone w złej wierze;
7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
8. zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem

właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
12. ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Szczegółowo kwestie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy uregulowano w rozdziale 6 ustawy PWP.

Podobnie jak w przypadku postępowania o wygaszenie prawa, po unieważnieniu prawa dokonuje się wpisu do odpowiedniego rejestru. W przypadku zgłoszenia albo uzyskania prawa przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa. Może również żądać udzielenia mu prawa albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów postępowania.

Prawo jest przedmiotem zabezpieczenia

Uprawnionemu do określonego przedmiotu prawa przysługują prawa majątkowe, którymi może rozporządzać. Zgodnie z art. 67 ust. 1 PWP patenty są bowiem zbywalne i podlegają dziedziczeniu, co dotyczy także innych kategorii praw możliwych do uzyskania, tj. praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych czy też oznaczeń geograficznych. Prawa te mogą również stanowić przedmiot zabezpieczenia wierzytelności. Zgodnie z art. 306 KC w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością,

i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej, a do jego ustanowienia potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły. Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną.

Zgodnie z art. 327 KC przedmiotem zastawu mogą być także prawa, jeżeli są zbywalne. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych, z zachowaniem przepisów II rozdziału KC.

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)

Zgodnie z art. 283 PWP sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej (o ile nie przewidziano właściwości innego organu albo innego postępowania). W postępowaniach tych rozpatrywane są w szczególności sprawy o:

1. ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
2. ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
3. wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
4. wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla celów państwowych;
5. odszkodowanie za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu lub prawa ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzór użytkowy tajny;
6. naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
7. stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w art. 71 i 75 PWP;

8. stwierdzenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
9. stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego;
10. stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego;
11. przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;
12. przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu prawa. Jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, roszczenia mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym UPRP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, natomiast w przypadku wcześniejszego powiadomienia naruszydiciela przez uprawnionego o dokonanym zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia.

Na wniosek uprawnionego, sąd – rozstrzygając o naruszeniu prawa – może orzec, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek o:

1. zabezpieczenie środka dowodowego;
2. wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3. wezwanie do udzielenia informacji.

Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych; albo

2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286 PWP, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

Rozstrzygając o naruszeniu patentu, sąd – na wniosek uprawnionego – może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. W każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu, a bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku do UPRP a udzieleniem patentu.

Twórca wynalazku może dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku przed sądem okręgowym. Wówczas w postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy KPC, dotyczące postępowania w sprawach o roszczenia pracowników. To samo dotyczy wynagrodzeń za wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych.

W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

W przypadku znaków towarowych, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której znak towarowy był używany przez okres pięciu kolejnych lat, a uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych; albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

- 1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;
- 2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

Prawo jest przedmiotem zastawu

Zastaw na prawach jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym w celu zabezpieczenia istniejącej wierzytelności. Zgodnie z art. 329 § 1 KC – do ustanowienia zastawu na prawie stosuje

się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa, jednakże umowa o ustanowienie zastawu powinna być zawarta na piśmie z datą pewną, chociażby umowa o przeniesienie prawa nie wymagała takiej formy. Zastawnik może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania prawa obciążonego zastawem.

Jeżeli wymagalność wierzytelności obciążonej zależy od wypowiedzenia przez wierzyciela, zastawca może dokonać wypowiedzenia bez zgody zastawnika. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem jest już wymagalna, zastawnik może wierzytelność obciążoną wypowiedzieć do wysokości wierzytelności zabezpieczonej.

Jeżeli wymagalność wierzytelności obciążonej zastawem zależy od wypowiedzenia przez dłużnika, wypowiedzenie powinno nastąpić także względem zastawnika.

W razie spełnienia świadczenia zastaw na wierzytelności przechodzi na przedmiot świadczenia. Do odbioru świadczenia uprawnieni są zastawca wierzytelności i zastawnik łącznie. Każdy z nich może żądać spełnienia świadczenia do rąk ich obu łącznie albo złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Jeżeli dłużnik wierzytelności obciążonej zastawem spełnia świadczenie, zanim wierzytelność zabezpieczona stała się wymagalna, zarówno zastawca, jak i zastawnik mogą żądać złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Natomiast jeżeli wierzytelność pieniężna zabezpieczona zastawem jest już wymagalna, zastawnik może żądać zamiast zapłaty, ażeby zastawca przeniósł na niego wierzytelność obciążoną, jeżeli jest pieniężna, do wysokości wierzytelności zabezpieczonej zastawem. Zastawnik może dochodzić przypadłej mu z tego tytułu części wierzytelności z pierwszeństwem przed częścią przysługującą zastawcy.

Prawo jest przedmiotem zastawu rejestrowanego

Zgodnie z art. 67 ust. 4 PWP, ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowym. UPRP, na wniosek właściwego organu, dokonuje wpisu w rejestrze patentowym informacji o zajęciu patentu.

Prawo jest przedmiotem licencji

Osoba (podmiot) uprawniona do korzystania z wynalazku, bądź posiadająca prawa własności przemysłowej na inne kategorie ochrony, może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego praw na podstawie umowy licencyjnej, która od rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

W przypadku licencji patentu udzielonego na wynalazek, o ile w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna).

Umowa licencyjna może być zawarta na czas określony lub nie, przy czym licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony umowy mogą jednak przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna). Uprawniony z licencji może jednak udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu, przy czym udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

Na wniosek zainteresowanego licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. UPRP może żądać od uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich wyjaśnień dotyczących zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, czy patent nie jest nadużywany. Uprawniony z patentu lub z licencji nie może bowiem nadużywać swego prawa, w szczególności przez uniemożliwianie

korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach, przy czym nie uważa się za nadużycie prawa, uniemożliwiania korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia udzielenia patentu.

Przepisy o umowie licencyjnej odpowiednio stosuje się również w przypadku, gdy przedmiotem licencji ma być korzystanie z wynalazku zgłoszonego w UPRP, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również w przypadku umów o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego do opatentowania, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy.

Uprawniony z patentu może złożyć w UPRP oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione (informacja o złożeniu oświadczenia, podlega wpisowi do rejestru patentowego). W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę.

Jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana).

UPRP może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy:

1. jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego;
2. zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany w rozumieniu art. 68 PWP, lub
3. zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie

wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (licencja wzajemna). Licencja przymusowa może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że czynił wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spełnienie tego warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa albo w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję przymusową.

Dane zawarte w rejestrach urzędowych są aktualne

Jednym z podstawowych zadań UPRP jest prowadzenie rejestru patentowego rejestru dodatkowych praw ochronnych oraz innych rejestrów, tj.: rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, rejestru oznaczeń geograficznych oraz rejestru topografii układów scalonych. Wszystkie rejestry są jawne.

W przypadku rejestru patentowego, oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, rejestr zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w rozumieniu ustawy DEZP.

Przepisy PWP obligują określone strony postępowania w sprawach własności intelektualnej do informowania UPRP o zaistniałych zmianach oraz składania odpowiednich wniosków.

Zgodnie z art. 53 PWP wpisowi do rejestru patentowego podlegają udzielone patenty, a przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. Jak już wspomniano w jednym z poprzednich punktów, Urząd Patentowy, na wniosek właściwego organu, dokonuje wpisu w rejestrze patentowym informacji o zajęciu patentu, a ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego, jak również informacje do korzystania z wynalazku na podstawie licencji podlega odpowiednim wpisom.

Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych, do którego wpisuje się również

informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu.

Informacje o wskazanym powyżej zakresie wpisuje się odpowiednio do rejestru znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych.

W odniesieniu do postępowania w sprawie znaków towarowych, w odpowiednim rejestrze dokonuje się również wzmianki o dołączeniu regulaminu, obowiązującego dla możliwości korzystania ze wspólnych znaków towarowych czy też znaków towarowych gwarancyjnych. Wpisowi do rejestru znaków towarowych podlega także informacja o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru UPRP może wystąpić także osoba uprawniona do używania oznaczenia geograficznego, której to osobie przysługuje prawo do jego używania w obrocie, a oznaczane nim towary spełniają warunki korzystania z danego oznaczenia geograficznego. Z drugiej strony, uprawniony do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego może również żądać wykreślenia z rejestru osoby, której towary nie spełniają lub przestały spełniać warunki będące podstawą udzielenia prawa z rejestracji.

Domniemywa się zatem, że wpisy w rejestrach, są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść, a na potwierdzenie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez UPRP wydawane są wyciągi z rejestrów.

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

Zgodnie z art. 56 ust. 1 PWP, wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Wynalazkami dotyczącymi obronności państwa są w szczególności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa są natomiast w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe

rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby.

O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w UPRP w celu zastrzeżenia pierwszeństwa przechodzi, za odszkodowaniem, na Skarb Państwa reprezentowany odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wysokość odszkodowania określa się według wartości rynkowej wynalazku i jeżeli strony nie uzgodniły wysokości i warunków wypłaty odszkodowania, odszkodowanie to, ustalone odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wypłaca się ze środków budżetu Państwa jednorazowo lub w częściach co roku, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

Odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanawia o uznaniu, że wynalazek przestał być wynalazkiem tajnym – w takim przypadku, na wniosek właściwego organu, UPRP wszczyna albo wznowia postępowanie o udzielenie patentu, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku, a po upływie okresu 20 lat, zgłoszenia wynalazków tajnych uważa się za niebyłe.

2.6.1.3. Przedmiot komercjalizacji

Stan techniki dla komercjalizowanego rozwiązania

Zgodnie z art. 25 PWP przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Ponadto za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego

pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Przeprowadzenie badania stanu techniki dla komercjalizowanego rozwiązania umożliwia dokonanie oceny nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.

Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność patentową

Zgodnie z art. 24 PWP patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek posiadający poziom wynalazczy, to taki wynalazek, który nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki, przy czym przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się informacji zawartych w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa i nieudostępnionych do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Przesłanka przemysłowej stosowalności jest spełniona, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

W art. 28 PWP wskazano, że za wynalazki nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze jedynie estetycznym; schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej; wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; programów komputerowych oraz przedstawienia informacji.

Zgodnie z art. 29 PWP patentów nie udziela się na:

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, przy czym nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi

sposobami, przy czym przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;

- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach, przy czym nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność rejestrową

Przedmiotem komercjalizacji posiadającym zdolność rejestrową mogą być zarówno wzory przemysłowe, jak i topografie układów scalonych. Zgodnie z art. 102 ust. 1 PWP wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Za wytwór uważa się także przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony), jak również wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie (z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy).

W przypadku oceny zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych, należy zatem rozpatrzyć, kiedy wzór przemysłowy uważa się za nowy. Zgodnie z art. 103 PWP jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, przy czym wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. Podkreślić przy tym należy, że wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Dodatkowo należy uwzględnić, czy wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem. Zgodnie z art. 104 PWP wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Podkreślić przy tym należy, że przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego powinno się uwzględnić zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

W przypadku topografii układów scalonych prawo z rejestracji topografii może być udzielone, na topografię oryginalną, dlatego podczas oceny zdolności rejestrowej należy uwzględnić czy topografia jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i czy nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania. Prawa z rejestracji topografii nie udziela się bowiem, jeżeli przed zgłoszeniem w UPRP była ona wykorzystywana jawnie w celach handlowych w okresie dłuższym niż dwa lata. Nie może być również udzielone prawo z rejestracji topografii, jeżeli od jej dokonania i utrwalenia w dowolnej formie minęło 15 lat i nie była ona wykorzystywana w celach handlowych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że na topografię składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna. Ponadto należy uwzględnić, że nie udziela się prawa z rejestracji na topografię jednoznacznie wynikającą z funkcji układu scalonego, w którym jest stosowana.

Przedmiot komercjalizacji posiada zdolność ochronną

Przedmiotem komercjalizacji posiadającym zdolność ochronną mogą być wynalazki oraz wzory użytkowe.

Na wynalazki udzielane są patenty, przy czym, bez względu na dziedzinę techniki patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Przy ocenie zdolności ochronnej należy zatem w pierwszej kolejności zweryfikować nowość wynalazku. Zgodnie z art. 25 ust. 1 PWP wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki, przy czym przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu,

zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Następnie należy zweryfikować czy dany wynalazek posiada poziom wynalazczy, przy czym wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeśli dla znawcy wynalazek ten nie wynika, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Ponadto należy ocenić czy wynalazek będący przedmiotem komercjalizacji nadaje się do przemysłowego zastosowania, gdzie wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Podczas oceny zdolności patentowej wynalazku należy ponadto wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 28 ust. 1 PWP, za wynalazki nie uważa się w szczególności:

1. odkrycia, teorie naukowych i metody matematyczne;
 2. wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
 3. schematy, zasady i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. wytworów lub sposobów, których:
 - a. możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
 - b. wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego
- w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
5. programów komputerowych;
 6. przedstawienia informacji.

Dodatkowo należy uwzględnić, że zgodnie z art. 29 ust. 1 PWP patentów nie udziela się na:

1. wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
2. odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów

mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;

3. sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

W przypadku badania zdolności ochronnej wzorów użytkowych nie ma konieczności badania poziomu wynalazczego, tzn. że do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowego wystarczy spełnienie kryterium nowości i stosowności przemysłowej.

Wzorem użytkowym jest bowiem nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Podczas badania zdolności ochronne wzorów użytkowych należy zatem dodatkowo zweryfikować, czy przedmiot zgłoszenia ma trwałości postać, przy czym wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów, jak również wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

2.6.1.4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Spełnienie warunków przyznania ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa

Przedmiot audytu spełnia definicję art. 11 UZNK, w szczególności: ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Stosownie do treści art. 11 ust. 2 UZNK „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

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

Powyższe jedynie wskazuje na ogólne przesłanki, które powinny zostać spełnione, aby określone informacje mogły zostać uznane za tajemnice przedsiębiorstwa. Niemniej jednak należy stwierdzić, iż ustawodawca w żadnych aktach prawnych nie określa w sposób ostry enumeratywnie warunków, lub przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustalenie, a zarazem rozgraniczenie informacji własnych od tych zewnętrznych, jest niezwykle skomplikowanym procesem zarówno na gruncie prawniczym, jak i również ekonomicznym, mając na względzie, iż dana informacja powinna posiadać określoną wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy w rozumieniu UZNK. „Granica między wiadomościami objętymi pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa” a pojęciem powszechnej, aczkolwiek specjalistycznej wiedzy, niewątpliwie jest nieostra.³⁴ W związku z tym, należy posłużyć się jedynie doktryną oraz orzecznictwem, z którego wynikają bardziej skonkretyzowane zasady spełniania warunków przyznania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w bezpośrednim odniesieniu do zdefiniowanych przypadków. Ponadto, warto zaznaczyć, że nie tylko w polskim prawodawstwie, ale również i w unijnym, jak i wielu innych systemach prawnych „nie ma bowiem wyczerpującej regulacji pierwotnego i pochodnego nabycia prawa do poufnych informacji”³⁵.

Informacja taka, aby móc ją określić mianem tajemnicy przedsiębiorstwa, powinna bowiem być informacją nieujawnioną, czyli poufną i jednocześnie w tym celu powinna być odpowiednio zabezpieczona. Ponadto powinna posiadać bliżej nieokreśloną wartość gospodarczą. UZNK, a w szczególności art. 11 ma na celu ochronę interesów przedsiębiorcy, rozumianego jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej

³⁴ Wyrok SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59.

³⁵ J. Szwejca (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*. Wyd. 5, Warszawa 2019, art. 11, LGELIS/el.

przed pozyskaniem określonych informacji przez osoby do tego nieuprawnione w szczególności przez konkurencję. Szczególne warunki przyznania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zostały omówione w dalszej części niniejszego raportu.

2.6.1.5. Pozostałe aspekty prawne

Powiązanie z innymi prawami należącymi do instytutu Łukasiewicza

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

Wyniki prac B+R mogą być objęte ochroną na podstawie różnych ustaw, w tym w szczególności: PAPP, PWP, OBD, UZNK.

Na każdym etapie prowadzenia badań czy prac rozwojowych, badawczo-rozwojowych niezbędne jest określenie wypracowanych wyników prac B+R i sposobu ich ochrony. Jest to szczególnie istotne w przypadku komercjalizacji wyników prac B+R.

W przypadku praw związanych, rozumianych jako prawa wyłączne i uprawnienia związane z przedmiotami prawa własności intelektualnej, bez których nie jest możliwe korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej, zostały wniesione do projektu przez wykonawcę lub nabyte/uzyskane od podmiotów trzecich. Prawa związane obejmują m.in. prawa z rejestracji topografii układu scalonego, prawa do korzystania i rozporządzania projektami racjonalizatorskimi, prawa do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości, zgromadzonych w bazach danych, prawa do odmiany wszelkich rodzajów i gatunków roślin, prawa do korzystania i rozporządzania *know-how* rozumianego jako informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe, organizacyjne, koncepcje, pomysły, idee, założenia, wytyczne, ramy ogólne, struktury, metody, techniki, nazwy, wzory, znaki, treści, nieujawnione do wiadomości publicznej, bez względu na to, czy mogą

być przedmiotem praw wyłącznych, w szczególności takich jak m.in. patenty, wzory użytkowe lub przemysłowe³⁶.

W fazie przedkontraktowej partnerzy powinni chronić swoje IP (*background*) zanim wniosą je do projektu. Zalecane jest zawieranie umów o zachowaniu poufności/zamieszczania klauzul o poufności (NDA) przed przystąpieniem do rozmów z podmiotami zewnętrznymi. NDA powinno zostać podpisane zanim partnerzy zaczną ujawniać jakiegokolwiek informacje poufne.

W fazie kontraktowej – strony powinny ustalić czy *know-how*, patent jest powiązany z innymi IP, które będzie licencjonowane (sublicencjonowane na potrzeby wdrożenia wyników projektu), czy sprzedawane. Wtedy powinno pojawić się pytanie – jak podejść do portfolio IP.

W przypadku wniesienia do projektu wcześniej posiadanych praw własności intelektualnej (*background*), strony powinny zdecydować o dostępie do tych praw przez inne podmioty. Przykładowo w projektach realizowanych na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wskazuje się listę praw stanowiących *background* IP w projekcie. W przypadku projektów ESA lista ta może być uzupełniana w trakcie trwania projektu (w okresie wskazanym przez ESA). W ramach tego etapu ważne jest ustalenie wszystkich powiązanych wyników, które następnie należy przeanalizować pod względem ich wykorzystania w projekcie i zasad korzystania z nich.

Na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej postępów w realizacji szczegółowych celów w projektach często wprowadzone są wskaźniki dotyczące własności intelektualnej np. w przypadku Europejskiego Funduszu Obrony wprowadzono *Wskaźnik – stałe wsparcie w całym cyklu badawczo-rozwojowym*, miernikiem jest wskazanie w praw własności intelektualnej powstałych w ramach wcześniej wspieranych działań lub rezultatów osiągniętych w ramach wcześniej wspieranych działań. *Background* IP może zostać wskazany w formie tabelarycznej

³⁶ Umowa o dofinansowanie Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR", <https://www.gov.pl/web/ncbr/3-szafir-2021>, (odczyt: 20.12.2021).

(również ze wskazaniem współuprawnionych, podwykonawców (ze wskazaniem kraju), przeniesienia praw) lub w formie listy zamieszczanej w opisie projektu – wykaz publikacji, patentów.

W tej fazie powinno się ustalić podział wypracowanych praw do wyników projektu lub badań. Najczęściej podział ten wynika z warunków konkursu ustalonych przez udzielającego dofinansowanie, często wymogiem jest również zawarcie umowy konsorcjum, zawierającej szczegółowy sposób podziału praw pomiędzy stronami czy umowy o zarządzanie prawami IP wypracowanymi w ramach projektu. W przypadku projektów dofinansowanych przez NCBR umowa o dofinansowanie zakłada, że IP przysługuje stronom proporcjonalnie do kosztów kwalifikowanych projektu. W trakcie trwania projektu pomocne jest przeprowadzanie przeglądów projektowych z uwzględnieniem audytu IP.

Istotne jest ustalenie do kogo należą prawa wypracowane oraz w jaki sposób strony będą z tego IP mogły korzystać. Przy komercjalizacji wyników B+R analizie poddajemy portfolio IP. Istotne jest przeanalizowanie wyników prac B+R, sposobu ich ochrony, komercjalizacji. W przypadku rozwoju nowej technologii w spółce, do której wniesiono technologię bazową/IP. Istotne jest więc pytanie – czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób technologia ta może być rozwijana?

Pierwszeństwo do korzystania z wyników

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

W przypadku wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych na podstawie umów na wykonanie projektu zawieranych przez Ministra Obrony Narodowej³⁷, prawa własności intelektualnej do tych wyników pozyskiwane są na podstawie zapisów zawartych w tych umowach.

³⁷ Decyzja Nr 139/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie opracowania systemu zarządzania prawami własności intelektualnej w resorcie obrony narodowej przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (Dz. Urz. MON z 2016 r. poz. 82 z późn. zm.).

Własność majątkowych praw autorskich powstałych w realizacji zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju została określona w art. 32 UNCBR. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Skarb Państwa może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor NCBR przyznał środki finansowe, pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji tego projektu. W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku takiego wskazania – Ministra Obrony Narodowej.

W umowie o dofinansowanie w ramach konkursu Szafir³⁸ właścicielami wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektu są wykonawca oraz współwykonawcy. Zasady podziału praw własności określa umowa konsorcjum, a w przypadku braku stosownych postanowień w umowie konsorcjum, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Jednakże wykonawca w imieniu swoim i współwykonawców potwierdza, że zna treść art. 32 ust. 4 UNCBR i jest świadomy, że Skarb Państwa może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć wykonawcy oraz współwykonawcom pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku,

³⁸ Zob. <https://www.gov.pl/web/ncbr/3-szafir-2021>, (odczyt: 20.12.2021).

wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji projektu. W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony będzie do nieodpłatnego korzystania z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji.

Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności

Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji powinno być przedmiotem umów o zachowaniu poufności (NDA). Jak wskazano w Dyrektywie 2016/943³⁹ inwestycja w tworzenie i wykorzystywanie kapitału intelektualnego jest czynnikiem decydującym dla konkurencyjności i osiągnięć wynikających z innowacyjności na rynku, a zatem o zwrotach z inwestycji, co jest podstawową motywacją do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa. Środkiem pozwalającym na zachowanie dla siebie wyników innowacji (poza ochroną wynikającą z prawa autorskiego czy prawa własności przemysłowej) jest ochrona dostępu do wiedzy, która jest wartościowa dla danej jednostki i która nie jest powszechnie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy. Tego rodzaju cenny *know-how* i informacje handlowe, które są niejawnne i które mają pozostać poufne, określa się jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

W działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej tajemnice przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w ochronie wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, w tym zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, a instytucjami badawczymi, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i ponad jego granicami. Tajemnice przedsiębiorstwa należą do najpowszechniej stosowanych przez przedsiębiorstwa

³⁹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 157, str. 1).

sposobów ochrony twórczości intelektualnej i innowacyjnego *know-how* jednak są najslabiej chronione przez obowiązujące unijne ramy prawne w zakresie ich bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania lub ujawniania przez inne osoby.

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 316/2014⁴⁰ zawarta jest również definicja *know-how*. *Know-how* określono bowiem jako pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: niejawne czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego *know-how* i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem. Zgodnie z artykułem 2 Dyrektywy „tajemnica przedsiębiorstwa” oznacza informacje, które spełniają wszystkie następujące wymogi:

- a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
- b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
- c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

Dyrektywa wskazuje, że należy przyjąć jednolitą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa bez ograniczania zakresu ochrony przed przywłaszczeniem. Taka definicja powinna zatem być sformułowana w sposób uwzględniający *know-how*, informacje handlowe i informacje techniczne w przypadkach, w których istnieje zarówno uzasadniony interes w utrzymaniu poufności, jak i uzasadnione oczekiwanie, że taka poufność zostanie zachowana. Ponadto takie *know-how* lub informacje powinny mieć rzeczywistą lub potencjalną wartość

⁴⁰ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 93, str. 17).

handlową. Takie informacje lub *know-how* powinny być uważane za informacje o wartości handlowej wówczas, gdy przykładowo ich bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie może spowodować szkody dla interesów osoby, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, szkodząc jej naukowemu lub technicznemu potencjałowi, interesom gospodarczym lub finansowym, pozycji strategicznej lub zdolności do konkurencji.

W rozporządzeniu Komisji 316/2014 dotyczącym transferu technologii „tajemnica przedsiębiorstwa” oznacza informacje, które spełniają wszystkie następujące wymogi:

- a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
- b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
- c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji jest przedmiotem umów o zachowaniu poufności. Zapisy umów o zachowaniu poufności odnoszą się do pojęć takich jak *know-how* i tajemnica przedsiębiorstwa. Pojęcie *know-how* jest często utożsamiane z tajemnicą przedsiębiorstwa, jednak w prawie krajowym, unijnym czy międzynarodowym znajdujemy różne definicje.

Pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w UZNK w art. 11 ust. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 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, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Istotnym elementem jest uregulowanie czynu nieuczciwej konkurencji art. 11 UZNK. Wskazuje się bowiem, że czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu (przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści), gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji poprzez ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu nieuczciwej konkurencji, dokonanego bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub ujawniania.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 UZNK sąd może zobowiązać nabywcę od nieuprawnionego do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z tajemnicy, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy. Michalak zwrócił uwagę, że stosowne to wynagrodzenie takie, które uzyskałby uprawniony za daną informację, gdyby zawarł umowę dotyczącą zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zasądzenie przez sąd zapłaty stosownego wynagrodzenia ma bowiem na celu przyznanie podmiotowi uprawnionemu ekwiwalentu pieniężnego, stanowiącego rynkową równowartość tajemnicy przedsiębiorstwa⁴¹.

Zachowanie należytej staranności przy utrzymaniu w poufności wymaga podjęcia działań w odniesieniu do pracowników (i osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych) – poprzez podpisanie oświadczeń o zachowaniu poufności, zawarcie klauzul o poufności

⁴¹ A. Michalak, *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne*, Zakamycze 2006, s. 104 i n.

w umowach oraz w odniesieniu do podmiotów zewnętrznych. Przed rozpoczęciem rozmów z innym podmiotem, które będą dotyczyć informacji poufnych/tajemnicy przedsiębiorstwa strony powinny podpisać umowę NDA zgodnie z wzorem opracowanym w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W procesie negocjacji jak również na każdym etapie realizacji umowy licencyjnej/świadczenia usług należy zapewnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykładową formą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest:

- umieszczanie klauzul poufności na wszystkich dokumentach zawierających informacje o istocie rozwiązania;
- ograniczony dostęp do dokumentów oraz plików zawierających informacje o istocie rozwiązania;
- nieupublicznianie informacji o rozwiązaniu w formie publicznych ustnych wystąpień lub udzielania pisemnych informacji poprzez np. wygłaszanie prezentacji, udział w wystawach lub targach, sporządzanie ofert, publikowanie publikacji naukowych itp.

Innymi elementami istotnymi, z punktu widzenia skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, mogą być w szczególności klauzule poufności w umowach z pracownikami lub kontrahentami, umowy zawierające klauzulę poufności, inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zachował należytą staranność w ochronie informacji.

Polityka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Dla monitorowania zachowania poufności (przestrzegania umów NDA) istotnym dokumentem może być polityka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która stanowi element uzupełniający polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Polityka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi zbiór reguł, zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

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

Cyberataki powodują zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, utratę danych klientów; kradzież własności intelektualnej, straty finansowe. Odpowiednia cyberochrona, szczególnie uwzględniająca właściwy łańcuch dostaw urządzeń końcowych, które byłyby bezpieczne w użytkowaniu i zawierały systemy oraz procedury zabezpieczające przed zagrożeniami cyfrowymi, stała się w ostatnich latach priorytetem na szczeblu rządowym. W Polsce przygotowane zostały krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa na lata 2017–2022 i wprowadzono je w życie ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa⁴².

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa mogą zapewnić tylko sprawdzone rozwiązania dostarczane przez zaufanych i doświadczonych producentów. Przy wyborze rozwiązania należy sprawdzić, czy spełnia ono wymagane standardy i normy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych takich jak *Common Criteria* (ISO 15408).

Paragraf 20 Krajowych Ram Interoperacyjności⁴³ wskazuje obowiązki podmiotu realizującego zadania publiczne w odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność⁴⁴.

⁴² Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.).

⁴³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

⁴⁴ K. Flaga-Gieruszyńska, prof. J. Gołaczyński, D. Szostek, *Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza i rekomendacje działań*. Raport przygotowany przez Cyfrowa Polska, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju0eW9xNL1AhWhxIsKHd0XDV8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fcyfrowapolska.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FRaport_cyberbezpiecze%25C5%2584stwo_2019.pdf&usg=AOvVaw12MIQ2zkOwb-Nr4RHcMg2c (odczyt: 20.12.2021).

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na podejściu procesowym, zgodnym z cyklem Deminga Plan – Do – Check – Act) zapewnia realizację idei ciągłego doskonalenia tego systemu. Takie podejście jest kompatybilne z normą ISO 27001, międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa 20, jak i z wymaganiami dla systemów zarządzania jakością zgodnymi z normą ISO 900121.

Skuteczny system zarządzania incydentami, obok oczywistych korzyści w postaci zażegnywania zagrożeń w IT oraz spełnienia wymagań prawnych, wnosi wartość dodaną do organizacji w postaci dokładniejszej identyfikacji rzeczywistych zagrożeń, a co za tym idzie skoncentrowania sił i środków na zwalczaniu właśnie tych zagrożeń.

W zakresie zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych powszechnie stosowanym standardem, także rekomendowanym jest norma ISO 27035. W obszarze incydentów cyberbezpieczeństwa popularne są rekomendacje NIST 800-61, rev. 2. Wdrożenie jednego lub dwóch powyższych standardów umożliwia podmiotom skuteczną i zgodną z wymogami prawa organizację systemu zarządzania incydentami. Standardy znajdują zastosowanie we wszystkich typach organizacji. Nie sposób omówić w pełni wszystkich wymogów standardów lub działań, jakie podmiot powinien podjąć, gdyż jest to zależne od wielu czynników: wielkości organizacji, obszaru działania, a także rodzaju świadczonej usługi czy wykorzystywanej technologii.

Należy także zauważyć, że podmioty świadczące usługi kluczowe są zobowiązane wdrożyć system zarządzania ciągłością działania w zakresie obsługi incydentu zgodny z normą ISO 22301. Istotnym dokumentem są wytyczne Prezesa Centrum Łukasiewicz, które umożliwią wprowadzenie zasad bezpieczeństwa i ochrony urządzeń przed atakami cyfrowymi, w szczególności. Wytyczne nr 7/2021 dotyczące cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz zostały przyjęte 13 sierpnia 2021 r. Wytyczne te bazują na rekomendacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ABW, a także są zgodne z ustawą Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Ustawa Krajowe Ramy Interoperacyjności określa zasady funkcjonowania systemów i procesów IT w jednostkach publicznych, a także wskazuje odpowiedzialność kierujących jednostkami publicznymi za wdrożenie tych zasad w podległych podmiotach.

Weryfikacja możliwości komercjalizacji

Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji nie narusza praw podmiotów trzecich

W procesie audytu IP poprzedzającym komercjalizację ważne jest sprawdzenie zapisów umów dotyczących projektu/wyników badań oraz potwierdzenie posiadania praw niezbędnych do wdrożenia komercjalizowanej technologii w tym prawidłowego ich przeniesienia/nabycia i warunków komercjalizacji wynikających z zasad programów z których otrzymano dofinansowanie. Istotne jest zapewnienie przeniesienia praw do praw własności intelektualnej zamawianych (podwykonawstwo) czy w ramach udzielanych zamówień publicznych. Tak aby możliwe było komercjalizowanie rozwiązań bez potrzeby uzyskiwania licencji od podmiotów trzecich (udzielane w drodze zamówień publicznych.) Szczególnie, gdy jest to niezbędne do używania opracowanej technologii. W umowach powinny znaleźć się również zapisy twórców o nienaruszaniu praw osób trzecich.

Jednym z narzędzi weryfikacji możliwości komercjalizacji jest wykonanie badania czystości patentowej. Zgodnie ze słownikiem terminów UPRP badanie czystości patentowej to badanie polegające na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie narusza prawa wyłączne osób trzecich. Badanie czystości patentowej produktu pozwala zidentyfikować patenty, o których naruszenie można zostać posądzonym. Takie wcześniejsze rozeznanie pozwala na odpowiednio wczesne podjęcie negocjacji w sprawie uzyskania licencji określonych patentów lub wycofanie się z określonego obszaru, aby zminimalizować przyszłe zagrożenia.

Badanie czystości patentowej określa się również jako analiza patentowa, w której sprawdza się, czy dana technologia nie narusza cudzych praw wyłącznych. Innymi słowy, badanie czystości patentowej weryfikuje, czy dany wyrób, sposób lub substancja nadają się do handlowego lub przemysłowego wykorzystania bez naruszenia cudzych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. Opinia z badania czystości patentowej zawsze ogranicza się do określonego terytorium. Co do zasady, w badaniu czystości uwzględnia się tylko prawa pozostające w mocy oraz rozpatrywane zgłoszenia praw rejestrowych.

Analiza czystości stosowanych rozwiązań może obejmować:

- badanie czystości rozwiązań technicznych – wynalazki i wzory użytkowe;
- badanie czystości w zakresie wyglądu i cech zewnętrznych – wzory przemysłowe i utwory wzornictwa przemysłowego.

Inny podział prezentuje się poniżej:

- badanie czystości produktu;
- badanie czystości znaku towarowego, wzoru przemysłowego;
- badanie podmiotowe – ograniczone tylko do wskazanych przez klienta podmiotów;
- badanie przedmiotowe – nieograniczone podmiotów.

W procesie badania czystości patentowej w pierwszej kolejności określa się:

1. przedmiot badania;
2. zakres terytorialny – w przypadku prawa własności przemysłowej prawa wyłączne udzielane są przez właściwe urzędy patentowe (krajowe, regionalne) i obowiązują na wskazanym terytorium;
3. zakres czasowy – prawa własności intelektualnej są ograniczone w czasie – maksymalny okres ochrony patentowej trwa 20 lat (w przypadku dodatkowego prawa ochronnego jest to okres nie dłuższy niż 25,5 roku), prawo ochronne na wzór użytkowy 10 lat, a prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 25 lat, przy czym okresy te liczone są od daty zgłoszenia;
4. konkurencję – wskazanie kluczowych konkurentów w branży.

W przypadku wykonywania badania czystości patentowej wymagana jest:

- analiza przedmiotu badania (w przypadku gdy badanie przeprowadzane jest na potrzeby np. projektu założeń wskazanych w programie np. dotyczące wniosków NCBR – Szybka Ścieżka. Przedmiotem badania są rozwiązania na wczesnym etapie koncepcyjnym, w przypadku których dość łatwo wykluczyć naruszenie cudzych praw;

- wskazanie metodyki badania – tutaj istotne jest upewnienie się czy wymagana/zalecane jest zastosowanie określonej metodyki wynikającej np. z założeń projektu;
- określenie słów kluczowych – synonimów, klasyfikacji MKP, klasyfikacji nicejskiej (dla znaków towarowych);
- nazwy podmiotów konkurencyjnych.

Badania można dokonać w oparciu o międzynarodowe bazy patentowe (nieodpłatne):

- UPRP ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl;
- Espacenet searchworldwide.espacenet.com;
- PATENTSCOPE patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf;
- DEPATISnet depatisnet.dpma.de;
- USPTO uspto.gov;
- EAPO eapo.org;
- Google patents.

Bazy znaków towarowych (nieodpłatne):

- EUIPO - TMView
<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview>;
- EUIPO - eSearchplus
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>;
- TMClass – <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> – narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług;
- Similarity – <http://euipo.europa.eu/sim/CF> Similarity to narzędzie wyszukiwania umożliwiające dokonanie oceny, czy uczestniczące urzędy własności przemysłowej traktują dane towary i usługi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne;
- WIPO Madrid Monitor – baza danych WIPO obejmująca znaki towarowe zarejestrowane pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>;
- WIPO Madrid System Goods & Services Manager – narzędzie do zestawiania wykazu usług i towarów <https://webaccess.wipo.int/mgs/>;
- Global Brand Database – narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami Porozumienia Madryckiego art. 6 Konwencji Paryskiej <https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp>.

Bazy wzorów przemysłowych:

- EUIPO DesignView – <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview>;
- EUIPO eSEarch Plus <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/designs>;
- EUIPO DesignClass narzędzie do klasyfikowania wzorów przemysłowych <http://euipo.europa.eu/designclass/>;
- WIPO Hague Express – międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych <https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/>.

W bazach patentowych w przypadku weryfikacji czystości rozwiązań technicznych zastrzega się, że co do zasady zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych publikowane są po 18 miesiącach od daty zgłoszenia dlatego badanie sporządza się podając datę jego wykonania.

Wprowadzone w Dyrektywie 2004/48/WE⁴⁵ kwestie odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej naruszeń popełnionych na skalę handlową ważne jest też, aby tam, gdzie właściwe, sąd mógł zarządzić dostęp do dokumentów bankowych, finansowych lub handlowych, które znajdują się pod kontrolą domniemanego naruszającego. W postępowaniu w sprawie ustalenia naruszenia istotne są dowody i skutecznych środków ich przedstawiania, uzyskiwania i przechowywania. W przypadku prawa do informacji, umożliwiającego uzyskanie dokładnej informacji o pochodzeniu naruszających prawo towarów lub usług, o kanałach ich dystrybucji oraz identyfikacji wszelkich stron trzecich zaangażowanych w naruszenie.

Podstawowe znaczenie ma też wprowadzenie tymczasowych środków zapewniających natychmiastowe zaniechanie naruszeń bez oczekiwania na decyzję o istocie sprawy, z przestrzeganiem prawa do obrony, przy zapewnieniu, tam gdzie to stosowne, proporcjonalności środków tymczasowych do cech charakterystycznych rozpatrywanej sprawy oraz gwarancji niezbędnych do pokrycia kosztów i szkód, na które została narażona osoba oskarżona bez uzasadnienia. Środki te są uzasadnione szczególnie w sytuacjach, gdy opóźnienie mogłoby spowodować nienaprawialne szkody dla podmiotu prawa własności intelektualnej.

⁴⁵ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 157, str. 45).

Źródła informacji o naruszeniach:

- informacje uzyskane od pracowników oraz innych osób,
- analiza porównawcza konkurencji,
- bazy i rejestry praw wyłącznych,
- nieprawidłowości dotyczące opłat licencyjnych,
- informacje ze spotkań biznesowych, konferencji i targów branżowych,
- informacje od konkurencji,
- informacje o prowadzonych postępowaniach.

Przedmiot komercjalizacji może być chroniony również innymi prawami niż te będącymi przedmiotem audytu

Bazy danych

W OBD wskazuje się na podwójny reżim ochrony baz danych. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie niezależnie od ochrony przyznanej na podstawie PAPP. Bazy danych mogą podlegać ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego oraz w ramach ochrony przewidzianej w OBD. Jednak tylko ten ostatni akt prawny wprost definiuje bazę danych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 OBD baza danych to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. W literaturze słusznie przyjęto, że dla potrzeb wykładni art. 3 PAPP należy posłkować się definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1 OBD z pominięciem fragmentu odwołującego się do kryterium nakładu inwestycyjnego, a następnie weryfikować, czy tak rozumiana baza jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Takie podejście koresponduje z art. 1 ust. 2 Dyrektywy 96/9/WE, który zawiera definicję mającą zastosowanie zarówno dla ochrony prawnoautorskiej, jak i reżimu *sui generis*.

Projekt racjonalizatorski

Art. 7 PWP definiuje projekty racjonalizatorskie negatywnie. Są to rozwiązania, które nie są wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. Rozwiązania

te muszą nadawać się do wykorzystania. Ustawodawca próbuje zachęcić w ten sposób do tworzenia wewnętrznych regulacji w zakładach pracy premiujących kreatywność pracowników, rozwiązań, które mają racjonalizować pracę, usprawniać ją i optymalizować. Wymienione przesłanki nie mają ustawowego charakteru i w zasadzie to pracodawca decyduje, które z projektów kwalifikuje jako projekty racjonalizatorskie.

Z drugiej strony negatywnym warunkiem uznania danego rozwiązania za projekt racjonalizatorski jest nieskorzystanie z systemu praw wyłącznych. Może to wynikać z tego, że dane rozwiązanie nie spełnia wymagań stawianych dla praw wyłącznych przez PWP albo też dlatego, że taka decyzja zostanie podjęta w ramach danego zakładu pracy. Rozwiązanie wtedy pozostaje w sferze *know-how* przedsiębiorcy⁴⁶.

W ramach rozpoznania skargi kasacyjnej⁴⁷ SN podjął próbę doprecyzowania definicji negatywnej zawartej w art. 7 ust. 2 PWP, określającej projekt racjonalizatorski jako każde rozwiązanie uznane przez przedsiębiorcę nadające się do wykorzystania i niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W swoim uzasadnieniu SN nie tylko wskazał kryteria pomocnicze przy ocenie, czy dane rozwiązanie stanowi projekt racjonalizatorski, ale zwrócił jednocześnie uwagę na ogólnikowość regulacji ustawowej oraz szeroki charakter uznaniowości przedsiębiorcy w zakresie kształtowania polityki racjonalizacji. Z uwagi na wyżej przedstawione argumenty, należy zgodzić się zatem z postulatem głoszącym konieczność unormowania problematyki racjonalizacji w odrębnej ustawie. Takie rozwiązanie wyeliminowałoby istniejące obecnie wątpliwości, stymulując jednocześnie innowacyjność przedsiębiorców, a tym samym przyczyniając się również do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki⁴⁸.

⁴⁶ Zob. M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, WKP 2021, s. 274.

⁴⁷ Wyrok SN z 18.01.2012 r., II PK 95/11, LEX nr 1133917.

⁴⁸ A. Wiśniewska, *Pojęcie projektu racjonalizatorskiego oraz jego miejsce w prawie własności przemysłowej. Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2012 r., II PK 95/11*, Glosa 2012, nr 4, s. 79-86.

2.6.2. Aspekty komercjalizacyjne

2.6.2.1. Model komercjalizacji na gruncie przepisów ustawowych

Centrum Łukasiewicz jak i instytuty Sieci Łukasiewicz współtworzą system szkolnictwa wyższego i nauki. W tym zakresie, w szczególności na przewidziany w nich model komercjalizacji bezpośredni wpływ mają przepisy PSWN.

Katalog dopuszczalnych kosztów wynikających z działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych jest określony przez ustawodawcę w art. 365 ustawy PSWN dotyczącym finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W pkt 2 wymienionego artykułu wskazano, że środki finansowe przekazuje się zasadniczo na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym na komercjalizację wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami.

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, mogą tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

Centrum Łukasiewicz ustawowo wspiera procesy komercjalizacji wyników badań, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, 4 oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 USBŁ poprzez:

- transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
- zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć;
- komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami;
- zwiększenie potencjału Sieci Badawczej Łukasiewicz poprzez podjęcie działań w celu pozyskania pomysłów mogących w przyszłości stanowić przedmiot wdrożenia w formie komercjalizacji pośredniej, wsparcie instytutów i uczestników zespołów badawczych w obszarze ochrony IP,

nowoczesnego marketingu, sprzedaży, zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia, zarządzania i rozwijania spółek, wsparcia instytutów w zakresie pozyskania finansowania;

- wsparcie modelu komercjalizacji bezpośredniej poprzez obejmowanie udziałów/akcji w spółkach technologicznych tworzonych przez Instytuty Sieci.

Dla realizacji celów, o których mowa powyżej Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje lub udziały w takich spółkach.

W odróżnieniu od uczelnianych spółek celowych, ewentualnie ukonstytuowana spółka celowa Centrum Łukasiewicz zajmować się może wyłącznie komercjalizacją pośrednią, czyli, zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy PSWN, obejmowaniem lub nabywaniem udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniem warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub *know-how* związanego z tymi wynikami.

Zgodnie z art. 3 ustawy ZZMP spółka utworzona przez Centrum Łukasiewicza będzie państwową osobą prawną. Wynika to z faktu, że status prawny jednostki Centrum Łukasiewicz jest określony wprost jako państwowa osoba prawna powołana do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych. Państwową osobą prawną będzie zatem również spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.

W spółce realizującej misję publiczną wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odbywa się na zasadach prawidłowej gospodarki, w szczególności w celu efektywnej realizacji misji publicznej realizowanej przez tę spółkę.

Celem tak powołanej spółki celowej Centrum Łukasiewicz byłaby realizacja misji publicznej i umożliwienie daleko idącego wsparcia w realizacji komercjalizacji pośredniej. Ta bowiem wykazuje większy apetyt na ryzyka w stosunku do komercjalizacji bezpośredniej i wymaga odrębnego podejścia w stosunku do bardzo obszernej i skomplikowanej materii jaką są inwestycje kapitałowe w nowe spółki technologiczne.

Instytuty Sieci mogą z kolei prowadzić działalność gospodarczą, która powinna być wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej i statutowej. W ramach takiego działania instytutu prowadzą własną politykę komercjalizacji własności intelektualnej ukierunkowaną na pozyskania partnera biznesowego.

W przypadku zamiaru dokonania czynności prawnej przez Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów UOR, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym przez ich wniesienie jako wkładu do spółki, lub czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym:

1. Prezes jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł;
2. dyrektor jest obowiązany uzyskać zgodę:
 - a) Prezesa – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 250 000 zł, ale nie przekracza kwoty 5 000 000 zł,
 - b) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawne.

Do określenia wartości rynkowej składników aktywów trwałych oddanych do korzystania innym podmiotom na podstawie umów stosuje się przepis art. 38 ust. 3 ZZMP.

Wskazane unormowania mają w efekcie umożliwić budowanie spółek technologicznych, które dzięki wypracowanym rozwiązaniom będą osiągać odpowiednią skalę swojej działalności.

2.6.2.2. Pozostałe aspekty związane z komercjalizacją

Własność intelektualna, a w szczególności patenty pełnią istotną rolę w realizacji procesów badań i wdrożeń oraz transferu technologii. Natomiast standardy umożliwiają szerokie zastosowanie i interoperacyjność innowacyjnych technologii. W trakcie audytu

własności intelektualnej rekomenduje się wskazanie, że wiele standardów (w tym certyfikacji) opartych jest na opatentowanych technologiach⁴⁹.

Na podstawie analizy opublikowanych wyników wcześniejszych badań można wnioskować i w konsekwencji założyć w czasie prowadzenia audytu, że certyfikacja nowych technologii jest w praktyce biznesowej trudnym etapem komercjalizacji. Ogólnie rzecz ujmując, nowe technologie muszą być efektywne rynkowo, czyli spełniać roszczenia/deklaracje rynkowe, wymagające normy jakościowe i być bezpieczne w zastosowaniu komercyjnym, aby uzyskać odpowiednie certyfikaty. W celu osiągnięcia tych fundamentalnych cech produktu lub usługi konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych testów, które związane są z kosztami i dodatkowymi często istotnymi wysiłkami organizacyjnymi. Certyfikacja stanowi więc często istotną barierę w procesie komercjalizacji i dlatego ten element audytu własności intelektualnej powinien być zrealizowany ze szczególną dokładnością.

Istnieje bezpośredni związek pomiędzy wymaganymi standardami (certyfikaty, pozwolenia, koncesje), a własnością intelektualną, ponieważ standaryzacja dotyczy efektywności, powtarzalności, higieny, bezpieczeństwa i metod produkcji, których wdrożenie pozwoli na efektywne prowadzenie aktywności biznesowej opartej np. na nowym rozwiązaniu technologicznym. W trakcie audytu wskazane byłoby więc szukanie takich elementów własności intelektualnej, które są związane z konkretnymi standardami, ponieważ taka własność intelektualna może też stanowić element przewagi konkurencyjnej polegającej na utrudnieniu konkurentom korzystanie ze standardów bez naruszenia praw własności intelektualnych podmiotu czy rozwiązania audytowanego. Należy też prowadzić audyt w takim kierunku żeby ewentualnie zidentyfikować standardy, które są związane z konkretnymi certyfikatami koniecznymi do uzyskania w celu wprowadzenia wyrobu czy usługi na rynek. Taka informacja będzie bardzo pomocna w planowaniu komercjalizacji na konkretne rynki, a ponadto umożliwi uzyskanie dodatkowych istotnych dla planowania i wdrożenia procesu certyfikacji informacji, takich jak konieczność

⁴⁹ Zob. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en (odczyt: 25.12.2021).

współpracy z jednostką notyfikowaną czy np. w przypadku wyrobów medycznych wymagania dotyczące wdrożenia systemu jakości (np. ISO 13 485).

Wykorzystując rekomendacje WIPO dotyczące audytów w skali makro można w czasie audytu własności intelektualnej przeanalizować następujące kwestie:

- czy podmiot audytowany posiada wiedzę lub informację w zakresie istnienia związków pomiędzy standardami (w tym certyfikatami), a własnością intelektualną?
- czy podmiot audytowany ma wiedzę na temat istnienia i działania odpowiednich agencji Rządowych/krajowych, które zajmują się zarządzaniem procesem standaryzacji?
- czy istnieją konsorcja technologiczne adekwatne do sektora aktywności biznesowej związanego z własnością intelektualną audytowanego, które posiadają plan ochrony własności intelektualnej?

Według informacji przedstawionej na stronie internetowej WIPO⁵⁰ możliwy jest potencjalnie konflikt pomiędzy patentami, a standardami zwłaszcza wtedy, gdy wdrożenie standardów wymaga zastosowanie opatentowanych technologii. Odpowiednie *Standard Setting Bodies* prowadzą swoją działalność w taki sposób, aby uniknąć zaistnienia określonych konfliktów, ale należy uwzględnić, że istnieją sektory aktywności komercyjnej, w których trzeba w czasie audytu szczególnie zwrócić uwagę na ten aspekt. Do takich sektorów zalicza się sektor telekomunikacji, gdzie np. takie standardy jak 4G, 5G czy WiFi oparte są o dużą liczbę już przyznanych patentów, elektroniki użytkowej, przemysł motoryzacyjny czy *Internet of Things*⁵¹.

Przygotowano strategię internacjonalizacji rozwiązania będącym przedmiotem komercjalizacji

Opracowanie strategii międzynarodowej ekspansji biznesowej dotyczy obecnie większości podmiotów gospodarczych i dlatego aspekt ten stanowi jeden z podstawowych elementów audytu własności

⁵⁰ Zob. <https://www.wipo.int/patent-law/en/developments/standards.html>, (odczyt: 25.12.2021).

⁵¹ Zob. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en (odczyt: 25.12.2021).

intelektualnej. Istnieje bardzo duża ilość publikacji dotyczących tego zagadnienia patrz np. Handbook on IP commercialisation Strategies for Managing IPRs and Maximising Value, The Association of Southeast Asian Nations The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam, 2019, czy też dedykowane Rządowe strony internetowe krajowe np. USA: <https://www.uspto.gov/ip-policy/ipr-toolkits> czy Wielkiej Brytanii: Protecting your UK intellectual property abroad – GOV.UK, gdzie przedstawione są obszernie szczegółowe informacje i wskazówki dla konkretnych rynków (np. Chiny) dla wszystkich przedmiotów ochrony własności przemysłowej. Oczywiście szczegółowe informacje dotyczące takich procedur ochrony własności przemysłowej można znaleźć też na stronie Internetowej UPRP: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony>. W przytoczonych źródłach rekomenduje się zadanie audytowanemu podmiotowi następujących pytań w celu ustalenia istnienia potrzeby i zakresu międzynarodowej ochrony własności intelektualnej:

- czy planuje się eksport swoich produktów za granicę,
- czy planuje się prowadzenie aktywności biznesowej zagranicą,
- czy planuje się produkcję swoich produktów za granicą.

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań powyżej jest pozytywna, to należy opracować szczegółowy plan ochrony własności intelektualnej i wdrożyć ten plan na wszystkich rynkach zagranicznych na jakich planowana jest aktywność biznesowa. W tym zakresie można korzystać ze wszystkich środków prawnych jakie zostały opisane szczegółowo powyżej w niniejszym sprawozdaniu. W tym miejscu można tylko przypomnieć, że ochrona własności intelektualnej może mieć charakter ochrony krajowej, międzynarodowej (WIPO), czy regionalnej (np. w Unii Europejskiej). Analizując/audytując taki plan ochrony patentowej należy wziąć pod uwagę możliwości finansowe podmiotu gospodarczego, szanse odniesienia sukcesu komercyjnego na danym rynku oraz możliwości uzyskania odpowiedniego zysku z takiej działalności gospodarczej. Przeprowadzony audyt powinien więc odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące wyboru zakresu i sposobu ochrony własności przemysłowej/intelektualnej. Zgodnie z obowiązującą praktyką i wymogami formalno-prawnymi działania związane z wdrożeniem planu zagranicznej ochrony własności

patentowej jest realizowany w ścisłej współpracy z lokalnym rzecznikiem patentowym. Jednym z głównych celów audytu jest więc ocena poziomu przygotowania podmiotu audytowanego do nadzoru nad pracami lokalnego (zagranicznego) rzecznika patentowego.

Audyt własności intelektualnej związany z podjęciem międzynarodowej aktywności biznesowej powinien uwzględniać też analizę aspektu ochrony tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, ze względu na ryzyko takich działań konkurencyjnych jak np. inżynieria odwrotna (ang. *reverse engineering*) czy podrabianie (ang. *counterfeiting*). Rekomendowane jest w czasie audytu zidentyfikowanie chociażby podstawowych, ale potencjalnie skutecznych działań zapobiegawczych oraz środków formalno-prawnych gwarantujących właściwą ochronę również tego zakresu własności intelektualnej, która nie jest objęta np. ochroną patentową.

2.6.3. Aspekty finansowe

2.6.3.1. Oszacowanie potencjału rynkowego

Dynamika zmian na rynku sprawia, że innowacyjność, której naturalną konsekwencją jest zmiana, nabiera kluczowego znaczenia. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jest dziś postrzegany nie tylko jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku ale jako warunek konieczny uczestnictwa w nim. Innowacyjne przedsiębiorstwo to te, które potrafi skutecznie ocenić potencjał rynkowy wytworzonego przez siebie IP oraz efektywnie wprowadzić je na rynek.

Czym jest potencjał rynkowy? Paweł Waniowski w pozycji „Strategie cenowe”⁵², potencjał rynkowy określił jako „szacowanie maksymalnej, możliwej do osiągnięcia przez wszystkie firmy na danym rynku wielkości sprzedaży”. Natomiast Krzysztof Cybulski w publikacji „Zarządzanie działem sprzedaży firmy”⁵³ napisał: „Z jednej strony potencjał rynkowy może być rozumiany jako maksymalny poziom sprzedaży możliwej do osiągnięcia przez wszystkich dostawców określonego produktu

⁵² P. Waniowski, *Strategie cenowe*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 153.

⁵³ K. Cybulski, *Zarządzanie działem sprzedaży firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 54–55.

w danym momencie czasowym (...) natomiast druga wykładnia odnosi potencjał rynku do całkowitego poziomu sprzedaży, jaki jest oczekiwany na określonym rynku produktowym w ściśle wyznaczonym przedziale czasu, przy założeniu odpowiedniego wysiłku marketingowego ponoszonego przez dostawców”.

Realizacja badań potencjału rynkowego ma uzasadnienie zwłaszcza na etapie:

- przed wejściem przedsiębiorstwa po raz pierwszy na rynek,
- poprzedzającym wprowadzenie nowego produktu lub usługi do oferty,
- poszerzania rynku zbytu,
- dywersyfikacji zakresu działalności,
- wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań.

Kolejnym etapem, aby oszacować potencjał IP, jest analiza następujących zagadnień:

Analiza technologii i jej zastosowania w kontekście potencjału produktowego.

Biorąc pod uwagę złożoność i przede wszystkim tempo zmian technologicznych na rynku globalnym, należy stwierdzić, że analiza technologii jest bardzo trudna i złożona. Wymaga posiadania odpowiednich zasobów wiedzy, która jest rozproszona i jednocześnie dotyczy wielu aspektów rozwoju technologicznego. W trakcie analizy technologii przydatne są narzędzia i umiejętności umożliwiające przeprowadzenie merytorycznej oceny technicznych właściwości bieżącego stanu technologii. Niezbędna jest również wiedza o aktualnych trendach jej rozwoju. Konceptami, które pozwalają przewidzieć przyszły stan technologii, jest między innymi jej ocena technologii, prognozowanie technologiczne i foresight technologiczny. Są one bardzo dobrze opisane w literaturze i zdefiniowane, sformułowana też jest metodyka ich badań. Podejściem integrującym wyżej wymienione narzędzia analizy technologii i jej rozwoju jest *Future-oriented Technology Analysis*. W literaturze jest przedstawiona jako „parasol”, który obejmuje szereg różnorodnych metod analizy technologii z zakresu prognozowania technologicznego, *foresightu* technologicznego oraz oceny technologii.

Celem analizy technologii są między innymi:

- 1) charakteryzowanie i badanie stosowanych technologii, wyznaczanie stopnia stosowania możliwości (potencjału) technologii;
- 2) przewidywanie rozwoju technologii stosowanych, jak i technologii nowych, które mogą okazać się niezbędne w przyszłości;
- 3) wyznaczanie kosztu i wartości dodanej dla stosowanych technologii;
- 4) rozpoznanie mocnych i słabych stron działań technologicznych przedsiębiorstwa;
- 5) zrozumienie zagrożeń i możliwości dla biznesu i technologii;
- 6) sprecyzowanie kierunku i wielkość niezbędnych zmian w przedsiębiorstwie;
- 7) wyznaczanie możliwości podwyższenia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie wykorzystywanie stosowanych technologii;
- 8) wskazywanie dostępnych technologii, które przedsiębiorstwo mogłoby stosować, w celu udoskonalenia swoich produktów i procesów;
- 9) wyznaczanie efektów wdrożenia nowych technologii wraz z ich oddziaływaniem na wartość dodaną;
- 10) określanie możliwości technologicznych dostępnych w przedsiębiorstwie.

Analiza technologii może być przydatna w trakcie:

- 1) eksploatacji posiadanych przez przedsiębiorstwo technologii;
- 2) pozyskiwania nowych technologii, które pozwoliłyby poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa lub nie dopuścić do jej pogorszenia;
- 3) wymiany stosowanych już technologii i wprowadzania na ich miejsce nowych, potrzebnych technologii;
- 4) wyboru najkorzystniejszej technologii.

Po dokonaniu analizy technologicznej, następnym etapem jest: identyfikacja potrzeb w metodyce *jobs-to-be-done* oraz *Customer Development*.

W ramach metodologii *Customer Development*⁵⁴ następuje podział działań związanych z klientami na odrębne procesy, przedstawione w formie czterech etapów. Najważniejszym przesłaniem modelu *Customer Development* jest konieczność udania się w teren i podjęcia

⁵⁴ Zob. <https://klientocentryczni.pl/jobs-to-be-dane/>, (odczyt: 29.12.2021).

rozmów z klientami, określenia kim są, z jakimi problemami się borykają oraz znalezienia rozwiązań, które można im zaoferować.

Dwa pierwsze etapy procesu to faza poszukiwań właściwego modelu biznesowego, natomiast etap trzeci i czwarty wyznaczają fazę realizacji modelu biznesowego, który został zdefiniowany, przetestowany i pozytywnie zweryfikowany na pierwszym i drugim etapie procesu. Rozpoznanie rynku – etap, na którym wizja założycielska zostanie zamieniona na szereg hipotez dotyczących modelu biznesowego. Następnie opracowywany jest plan testowania reakcji klientów na te hipotezy. Na tej podstawie ustala się fakty.

Etap rozpoznania rynku dzieli się na dwie fazy, obie realizowane w terenie: w ramach pierwszej fazy sprawdza się, w jaki sposób klienci postrzegają dany problem i w jakim stopniu potrzebują jego rozwiązania, w ramach drugiej fazy produkt jest po raz pierwszy pokazywany klientowi pod warunkiem, że dany produkt (na tym etapie jest to zwykle minimalnie satysfakcjonujący produkt) rozwiązuje problem lub zaspokaja potrzebę na tyle skutecznie, aby przekonać do zakupu dużą grupę klientów.

Weryfikacja rynku – etap, na którym sprawdza się, czy zdefiniowany model biznesowy jest powtarzalny i skalowalny. Na tym etapie udowadnia się, że informacje pozyskane na etapie rozeznania rynku pozwoliły opracować powtarzalny i skalowalny model biznesowy, umożliwiając pozyskanie odpowiednio dużej grupy klientów, aby dało się zbudować rentowną firmę. Na etapie weryfikacji firma sprawdza swoje szanse na skuteczne skalowanie działalności (czyli skalowania produktu, pozyskiwania klientów, wyceny i działań związanych z kanałami sprzedaży), organizując kolejną rundę testów z udziałem większej grupy klientów. Testy te prowadzone są na większą skalę, są bardziej rygorystyczne i mają bardziej ilościowy charakter. Na tym etapie powstaje również mapa drogowa sprzedaży, którą będą się posługiwały zespoły do spraw sprzedaży i marketingu.

Dwa pierwsze etapy procesu *Customer Development* – rozpoznanie rynku i weryfikacja rynku służą doprecyzowaniu i przetestowaniu modelu biznesowego. Ukończenie tych dwóch etapów oznacza, że:

- zweryfikowano podstawowe cechy produktu i istnienie rynku docelowego,

- zlokalizowano klientów i przetestowano wartość produktu i wymagania względem niego w oczach tych klientów,
- znaleziono płacącego nabywcę (osobę, która faktycznie zapłaci za zakup),
- sformułowano strategię cenową i strategię wykorzystania kanałów sprzedaży,
- sprawdzono proponowany cykl i proces sprzedaży.

Na pierwszych dwóch etapach procesu *Customer Development* dochodzi do ograniczenia wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo przed sprawdzeniem modelu biznesowego i przygotowaniem go do skalowania działalności. W modelu *Customer Development* przyjmuje się założenie, że na dwóch pierwszych etapach procesu większość wielokrotnie powtarza cykl prac rozwojowych i testów, więc dobrze zarządzana firma może dokładnie szacować swoje zapotrzebowanie na gotówkę i oszczędnie nią gospodarować.

Tworzenie bazy klientów – etap zapoczątkowujący fazę realizacji modelu biznesowego. To tutaj kreuje się popyt wśród użytkowników końcowych i ściąga się klientów do kanału sprzedaży, aby móc rozwijać działalność. Na tym etapie opieramy się na dotychczasowych, pierwszych sukcesach w obszarze sprzedaży. To właśnie w tym momencie firma może przyspieszyć i zacząć wydawać olbrzymie kwoty na kreowanie popytu wśród użytkowników końcowych i wciąganie ich do „lejka sprzedaży”. Etap trzeci następuje już po etapie weryfikacji, a więc wtedy, gdy firma już wie, w jaki sposób powinna pozyskiwać klientów.

Budowanie firmy – etap, na którym organizacja zamienia się w firmę skoncentrowaną na realizacji modelu biznesowego. Na etapie budowania firmy następuje przesunięcie akcentu z poszukiwania modelu biznesowego na wykonywanie planów. W strukturze organizacji pojawiają się poszczególne formalne struktury (działy sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów) oraz wiceprezesa, którzy budują swoje działy, w ten sposób skalując działalność firmy. Wszystkie cztery elementy płynnie się ze sobą łączą i wspierają wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwa.

Uzupełnieniem procesu *Customer Development* jest metodyka *jobs-to-be-done*. Według tej teorii konsument „zatrudnia” produkt lub usługę, aby zrealizować swoje zadanie w konkretnych okolicznościach.

Jeśli produkt nie potrafi zrealizować tego zadania, wtedy konsument „zwalnia” go i zastępuje innym. Podejście JTBD zakłada, że konsumenci nie wybierają produktów/usług ze względu na ich wyróżniające cechy, a ze względu na skuteczność realizacji ich zadania. Wybór słowa „job” do opisu tego podejścia nie był przypadkowy. Z języka angielskiego „job” to praca, do której wykonania zatrudniamy tymczasowo jakiś produkt. Sama „praca” często nie zmienia się w czasie – natomiast to co zatrudniamy do jej wykonania już tak.

Identyfikacja grup odbiorców

Grupa docelowa to zbiór osób lub firm, do których kierujemy lub zamierzamy kierować przekaz marketingowo-sprzedażowy.

Grupa docelowa niekoniecznie musi być osobą. Pojęcie grupy docelowej w marketingu oznacza zbiór jednostek o określonych cechach. Są firmy, których usługi i produkty skierowane są wyłącznie do innych firm (relacje B2B czyli *business to business*) a nie osób fizycznych (relacje B2C czyli *business to customer*).

Określenie grupy docelowej ma jeden cel: Wyznaczenie określonych cech potencjalnego klienta. Wiedząc kto ma największą szansę zostać Twoim klientem, w tym kierunku budujesz swoją strategię marketingową i biznesową.

Określając grupę docelową, posługujemy się kryteriami określającymi wspólne cechy. To właśnie te cechy sprawiają, że dane osoby/przedsiębiorstwa będą bardziej zainteresowane skorzystaniem z zakupu danego produktu bądź usługi.

Określając kryteria grupy docelowej posługujemy się najczęściej kryteriami geograficznymi, demograficznymi, behawioralnymi i psychologicznymi:

Kryteria geograficzne:

- region;
- miejsce zamieszkania;
- liczba ludności;
- odległość;
- warunki atmosferyczne.

Kryteria demograficzne:

- wiek;
- płeć;
- zarobki;
- wielkość gospodarstwa domowego/liczebność rodziny;
- zawód;
- klasa społeczna;
- wykształcenie;
- narodowość;
- wyznanie.

Kryteria behawioralne:

- okazje/sytuacje – co musi się stać, abyś miał większą szansę pozyskać klientów;
- cechy produktu – co powoduje, że dany produkt jest uważany przez klientów za atrakcyjny;
- status użytkownika – osoba lub firma korzysta tylko raz z naszego produktu, wielokrotnie, co ile czasu dokonuje ponownego zakupu;
- lojalność – jak bardzo klienci są przywiązani do twoich usług bądź produktów;
- intensywność – jak często klienci dokonują zakupu;
- postawa wobec produktu – kim jest osoba przejawiające największe chęci skorzystaniem z twoich produktów.

Szacowanie wartości rynku metodami *bottom up* (mikro-makro) i *top down* (makro-mikro)⁵⁵

Analiza *top-down* jest to analiza, w której decyzje podejmowane są na podstawie zmiennych globalnych, czyli z globalnym spojrzeniem. Tworząc duże elementy systemu i schodząc do bardziej szczegółowych zmiennych. Top-down jest zorientowana na badanie najpierw makro (globalne), a następnie mikro (specyficzne).

Analiza *bottom up*. W przeciwieństwie do analizy top down, proces ten zaczyna się od formowania specyficznych komponentów i przechodzi

⁵⁵ Zob. <https://www.private-equity.pl/top-down-bottom-up-rynek-docelowy-firmy/>, (odczyt: 29.12.2021).

do globalnych, tj. podchodzi do podejmowania decyzji z indywidualnego punktu widzenia (mikro), a następnie zajmuje się globalnym (makro).

Analiza *top down* – metodologia

Celem analizy fundamentalnej jest nic innego, jak dostarczenie rekomendacji inwestycyjnej na temat określonej wartości, zgodnie z porównaniem pomiędzy tym, co analityk chce, aby jego „fundamentalna wycena” była tym, co mówi rynek w tym momencie. Określa ona cenę lub „wartość wewnętrzną”.

W procesie podejmowania decyzji możemy postępować zgodnie z następującymi krokami:

- po pierwsze, analiza będzie polegała na przeanalizowaniu międzynarodowego otoczenia gospodarczego, w celu określenia, jak ta zmienna wpłynie na szacunki, jakie analityk musi poczynić na temat danej spółki,
- przeanalizowanie perspektyw odpowiednio dla gospodarki krajowej lub krajowej,
- analiza gospodarek i ich poszczególne sektory w celu określenia ich wzrostu lub spadku w stosunku do gospodarki krajowej,
- przeprowadzenie szczegółowej analizy dotyczącej aspektów każdej z firm, biorąc pod uwagę sytuację konkurencyjną każdej z nich.

Analiza konkurencji

Kolejnym nieodzownym elementem analizy rynkowej jest zbadanie i opis obecnej konkurencji. Analizując konkurencję należy wziąć pod uwagę zarówno te firmy, które zagrażają nam bezpośrednio jak i pośrednio. Częstym błędem młodych przedsiębiorców z nowatorskim pomysłem jest stwierdzenie, że na rynku nie ma dla nich konkurencji. Nic bardziej mylnego. Każdy ma swoich konkurentów, nawet jeżeli nie zawsze ich dostrzega. Dokonując opisu konkurencji powinniśmy dostrzec i wskazać ich silne i słabe strony, przewagi nad naszym produktem, i odwrotnie – nasze przewagi konkurencyjne, na których powinniśmy się skupić w większej szczególności. Ponadto warto uzupełnić swoją analizę o opis barier wejścia na rynek, zaznaczając przy tym, że takie trudności czekają nas na początku naszej drogi, jednak z drugiej strony stanowią zabezpieczenie przed nadmierną ilością konkurentów. Wskazana może okazać się rzetelna analiza

potencjału finansowego konkurentów i próba oszacowania udziału w rynku, jaki jesteśmy w stanie zdobyć.

Ocena makro-otoczenia PEST/PESTEL, w tym oddziaływanie trendów

Analiza PEST/PESTEL⁵⁶ jest metodą służącą do badania makrootoczenia – makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa. Inaczej nazywana jest generalną segmentacją otoczenia. Określa podstawowe sfery otoczenia, czyli obszary, które mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wyznacza także przyszłą strategię działania organizacji poprzez dogłębną analizę.

Punktem wyjścia jest zestawienie podstawowych czynników zewnętrznych organizacji (stąd też wywodzi się jej nazwa): polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, technologiczne, środowiskowe, prawne.

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego. Przedmiotem analizy może być zarówno organizacja, projekt, czy inwestycja, jak i dowolne zdarzenie z zakresu działalności firmy. Głównym celem analizy jest określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jej perspektyw, a wraz z tym najlepszej strategii postępowania. Sama nazwa SWOT (Rysunek 4) pochodzi od pierwszych liter słów czynników klasyfikujących możliwości firmy:

- *Strengths* (mocne strony organizacji, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające organizację w otoczeniu; są przewagą w stosunku do konkurencji);
- *Weaknesses* (słabe strony organizacji, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich oddziaływania będzie hamować rozwój organizacji; mogą nimi być: być brak wystarczających kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów);
- *Opportunities* (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój firmy);

⁵⁶ Zob. <https://mfiles.pl/pl/index.php/PESTEL>, (odczyt: 29.12.2021).

- *Threats* (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności firmy).



Rysunek 4. Wizualizacja analizy SWOT – graficzna prezentacja umożliwia zebranie wszystkich informacji *na jednym wykresie co ułatwia spojrzenie na raport jako kompleksowy wniosek* (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT (dostęp: 15.12.2021 r.)

Analiza polega na identyfikacji 4 wyżej wymienionych grup czynników, opisanu ich wpływu na dalszy rozwój organizacji i odpowiednim wykorzystaniu w celu wzmocnienia strategii lub często wprowadzenia radykalnych zmian, niezbędnych do wzmocnienia pozycji na rynku. Analiza SWOT nie wymaga opisywania i wyodrębniania wszystkich czynników, wystarczy wskazanie kluczowych elementów w oparciu, o które dokonywana jest analiza. Na dalszym etapie prac ustala się skalę punktową, przypisującą wartości np. od -9 do +9 poszczególnym elementom, co ma ułatwić ustalenie priorytetowych czynników w każdej z grup. Największe trudności napotyka się przy ocenie czynników niewymiernych, takich jak np. wizerunek firmy lub takich, gdzie brakuje konkretnych danych liczbowych, na podstawie których w jasny sposób dokonuje się klasyfikacji.

Przeprowadzenie analizy SWOT zmusza do myślenia strategicznego, obserwowania zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, tworzenia raportów i analiz, które są podstawą do formułowania scenariuszy możliwego kierunku rozwoju organizacji. Trafność analizy

zależy w dużej mierze od doświadczenia zarówno analityka, jak i precyzyjnego opisu czynników SWOT. Jako wynik analizy otrzymujemy 4 listy cech organizacji: mocne i słabe strony, szanse (zjawiska, które należy rozwijać i doskonalić, bo mogą stać się wartością dodaną dla firmy) i zagrożenia (zdarzenia, których należy unikać, bo mogą osłabiać organizację). Na podstawie wyodrębnionych 4 list zakresów można dokonywać dedukcji o możliwych i realnych strategiach dla firmy.

Analizę SWOT można stosować do:

- budowania planów strategicznych;
- przeorientowania dotychczasowego kierunku działalności firmy;
- wypracowania priorytetowego kierunku działania dostosowanego do zmieniających się warunków rynkowych;
- rozpoznania sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, aby w przypadku wykrytych niedoskonałości wprowadzić programy naprawcze;
- określenie kluczowych czynników, produktów, które mają decydujący wpływ na rozwój firmy, a potem umacnianie ich jako źródła przewagi konkurencyjnej;
- punktu wyjściowego do tworzenia biznesplanów.

2.6.3.2. Przygotowanie biznesplanu komercjalizacji

Biznes plan (ang. *business plan*, *corporate plan*, także biznesplan, plan biznesowy) jest kompleksowym, długoterminowym dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznesplan jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia on przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków, a także odgrywa znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Dzięki niemu można zweryfikować słuszność przyjmowanych wcześniej założeń.

Marek Krannich w publikacji „Założenia ogólne procesu przygotowania planu biznesu/studium wykonalności w projektach”⁵⁷ zdefiniował biznes plan w następujący sposób: „Biznes plan jest zestawem dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągnięcia, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej”.

Określono wszystkie koszty niezbędne do wytworzenia IP

Koszt wytwarzania – koszty produkcji dóbr, suma jednostek pieniężnych płaconych za korzystanie z czynników wytwórczych. Koszt wytwarzania jest zależny od przyjętej technologii, nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo niezbędnych do wytwarzania danej produkcji przy każdej jej wielkości, w tym ilości potrzebnych dla produkcji czynników wytwórczych oraz wydatków na zakup potrzebnych czynników.

Koszt wytwarzania produktu składa się z kosztów pośrednich i bezpośrednich. Kosztami bezpośrednimi są koszty ściśle związane z produkcją, na przykład surowce i materiały potrzebne na wytworzenie dobra, koszty, będące wynikiem doprowadzenia dobra do należytej postaci dla dalszego zbytu, jak również nakłady poniesione w wyniku transportu produktu końcowego w dniu sprzedaży. Zaś kosztami pośrednimi jest uzasadniona część kosztów poniesionych przy wytwarzaniu danej produkcji, część kosztów stałych przy normalnym poziomie wykorzystania zdolności produkcyjnych, którą jest średnia zwykłej dla danego przedsiębiorstwa wielkości produkcji za dany okres czasowy (np. rok kalendarzowy). Tu mogą się znajdować takie pozycje bilansowe jak koszty zarządzania oraz czynsz. Gdy nie możemy prawidłowo ustalić kosztu wytworzenia dobra, wówczas w rachunkowości wyceniane jest zgodnie z ceną sprzedaży netto takiego samego produktu lub identycznego obniżonego o najczęściej osiągalny zysk brutto ze zbytu danego dobra lub jeżeli mamy do czynienia z produktem w toku, stopień jego przetworzenia.

⁵⁷ M. Krannich, *Założenia ogólne procesu przygotowania planu biznesu/studium wykonalności w projektach*, s. 14, <https://www-arch.polsl.pl/Jednostki/CZP/Documents/biznes%20plan%20-studium%20wykonalno%C5%9Bci.pdf>, (odczyt: 29.12.2021).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 UOR kosztami wytwarzania nie można nazwać kosztów:

- będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- kosztów sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Dokonano oceny ryzyka inwestycyjnego

Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym ryzykiem. Z tego względu dążeniem inwestorów jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, które związane jest z działaniami w kierunku: minimalizacji ewentualnych strat, oraz maksymalizacji oczekiwanych dochodów.

Pojęcie ryzyka należy odróżnić od pojęcia niepewności związanej z inwestowaniem i rozwojem IP. Niepewność jest pojęciem szerszym, ryzyko zaś jest jego pochodną i ma charakter wymierny. Oznacza to, że istnieją podstawy nie tylko do identyfikacji ryzyka, ale również do jego weryfikacji empirycznej przy zastosowaniu odpowiednich metod jego pomiaru. Przy ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji niepewność i ryzyko są funkcją dwóch grup czynników, do których zalicza się ilość i jakość informacji, będących w dyspozycji inwestora oraz zmienność warunków realizacji i eksploatacji inwestycji.

Należy pamiętać, że niepewność ma wymiar informacyjny, a jej przyczyną jest bariera dostępu do informacji lub niewiarygodność uzyskanych informacji. Natomiast ryzyko ma wymiar finansowy, ponieważ można dokonać jego pomiaru. Dotyczy to sytuacji, gdy istnieją dostępne informacje, umożliwiające ocenę strat lub zysków związanych z danym projektem inwestycyjnym, czyli skutków przyszłych decyzji.

Wyznacznikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia straty lub zysku różnych od wielkości oczekiwanych przez inwestora. Ryzyko występuje również w sytuacji, gdy informacje są niewystarczające, nie są pełne oraz spójne, ale pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństw powstania określonych zjawisk związanych z projektem inwestycyjnym. Natomiast niepewność występuje w sytuacji, gdy brak jest jakichkolwiek przesłanek, informacji do oszacowania tych prawdopodobieństw.

Inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne w warunkach, które można podzielić na:

- warunki pewności, dotyczące realizacji samego projektu inwestycyjnego oraz powodzenia globalnej strategii przedsiębiorstwa na rynku;
- warunki niepewności, określające brak podstaw do określenia szans lub zagrożeń w osiągnięciu oczekiwanych dochodów z realizacji projektu inwestycyjnego;
- warunki ryzyka, określone możliwościami ustalenia oczekiwanych dochodów z inwestycji.

Wyznacznikiem tych warunków jest skłonność inwestora do podejmowania ryzyka i gotowość do jego pomiaru przy założeniu dostępności do informacji.

Wyróżnia się trzy grupy czynników jakie są źródłem ryzyka w inwestowaniu. Zaliczamy do nich:

- czynniki makro gospodarcze, związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych;
- czynniki mezogospodarcze, związane z analizą sektorową;
- czynniki mikrogospodarcze, związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, w której prowadzona jest działalność operacyjno-finansową.

Rozpatrując ryzyko w zależności od częstotliwości występowania wyróżnia się:

- ryzyko systematyczne,
- ryzyko specyficzne.

Źródłem ryzyka systematycznego są czynniki ogólnogospodarcze i są one związane z realizacją wszystkich projektów inwestycyjnych. Natomiast źródłem ryzyka specyficznego są czynniki mezogospodarcze i mikrogospodarcze. Ryzyko tego typu dotyczy konkretnych projektów i może dotyczyć tylko określonego wariantu danego projektu.

W strategii inwestycyjnej ważną rolę odgrywa analiza ryzyka operacyjnego i finansowego. Ryzyko operacyjne powiązane jest ze zmianami w strukturze aktywów – zmiana elementów majątku trwałego i obrotowego. Ryzyko operacyjne wynika ze stopnia wpływu zmian sprzedaży na kształtowanie się zysku operacyjnego. Ryzyko finansowe natomiast związane jest ze zmianami w strukturze pasywów firm, czyli wyników pionowej i poziomej struktury bilansu. Mogą to być zmiany relacji w strukturze kapitału (kapitał własny i obcy) lub zobowiązań i należności.

Wyróżnia się następujące podejścia do analizy ryzyka projektu:

- ryzyko ogólne pojedynczego projektu (ryzyko wyłączone), mierzone w oderwaniu od dotychczasowej działalności, innych decyzji inwestycyjnych podejmowanych w firmie itp.;
- wpływ ryzyka projektu na ryzyko firmy, mierzony jako odchylenie standardowe wskaźników zwrotu z inwestycji lub rentowność kapitału własnego lub też wartości rynkowej firmy;
- wpływ ryzyka projektu na ryzyko ponoszone przez akcjonariuszy, dla których ważna jest relacja między ryzykiem projektu a stopą zwrotu z akcji.

Istnieje wiele metod ocen ryzyka projektów inwestycyjnych, jednakże metody te można podzielić na dwie podstawowe grupy:

Metody pośrednio uwzględniające ryzyko:

- analiza scenariuszy;
- analiza wrażliwości;
- analiza drzew decyzyjnych;
- analiza symulacyjna.

Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko:

- metoda równoważnika pewności;
- stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko;

- analiza ryzyka rynkowego projektu.

Podstawowymi miarami określającymi ryzyka są:

Wartość Oczekiwana Wartości Bieżącej Netto – E(NPV)

Wartość oczekiwana NPV jest średnią ważoną możliwych do zrealizowania wartości NPV, przy czym wagami są prawdopodobieństwa ich osiągnięcia:

$$E(NPV) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot NPV_i$$

p_i – prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego stanu natury;

NPV_i – wartość NPV uzyskana w przypadku wystąpienia i-tego stanu natury;

n – liczba możliwych stanów natury (liczba możliwych do uzyskania wartości NPV).

Współczynnik Zmienności V(NPV)

Współczynnik zmienności jest względną miarą ryzyka (%).

$$V(NPV) = \frac{S(NPV)}{E(NPV)}$$

W celu porównania ryzyka pomiędzy projektami, dla każdego projektu z osobna obliczane jest ryzyko względne, tzn. ryzyko przypadające na jednostkę zysku. Spośród projektów różniących się poziomem ryzyka i zysku wybieramy ten, w którym wielkość ryzyka przypadającego na jednostkę zysku jest jak najmniejsza.

Oceniono stopę zwrotu

Czym jest stopa zwrotu – jest nią „wyrażony w procentach zwrot osiągnięty z inwestycji w danym roku w relacji do jej kosztu”⁵⁸. Podstawowym celem obliczania stopy zwrotu jest ocena rentowności inwestycji. Inwestorowi zależy, by była ona możliwie najwyższa. Oczekiwana stopa zwrotu jest jedynie szacunkiem i nierzadko różni się od faktycznej, zrealizowanej, przez co łączona jest z ryzykiem inwestycyjnym.

Stopy zwrotu, zwane także stopami zmian, zalicza się do mierników efektywności inwestycji finansowych, oblicza się je na podstawie szeregów cen i kursów. Występuje kilka podstawowych metod, których celem jest obliczanie stóp zwrotu:

- proste (dyskretne),
- logarytmiczne (ciągłe).

Prosta stopa zwrotu, określana jako *simple rate of return* – jest to stosunek korzyści netto uzyskanych dzięki inwestycji w danym okresie czasu, najczęściej roku, do zaangażowanego w nią kapitału (nakładu inwestycyjnego). W najogólniejszym ujęciu wzór składa się z ilorazu powyżej wymienionych czynników, gdzie:

$$R = \frac{KN}{I} \cdot 100\%$$

R – stopa zwrotu;

KN – korzyść(zysk) netto;

I – kapitał(nakład) inwestycyjny.

Wady i zalety metody prostych stóp zwrotu

Do niewątpliwych zalet tychże metod należy zaliczyć prostotę jej liczenia. Przedsiębiorstwa zazwyczaj dysponują informacjami, które

⁵⁸ H.B. Mayo, *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, str. 7.

zawarte są we wzorze. Posiada także szereg wad: wyznaczając opłacalność inwestycji opiera się na zysku, nie można więc uniwersalnie określić, czy dana inwestycja była dla podmiotu korzystna – zysk większy od zera, ale bardzo niski, będzie traktowany jako zysk niezadowolający. W tym miejscu można dostrzec drugą wadę metod prostych stóp zwrotu – graniczna stopa zwrotu uznawana za minimum ustalana jest subiektywnie. Metody te nie uwzględniają również zmian wartości pieniędzy w czasie⁵⁹.

Drugim sposobem jest obliczenie logarytmicznej stopy zwrotu. Wzór jest ilorazem dwóch wartości – kapitału obecnego oraz początkowego. Wynik następnie logarytmuje się (przez logarytm o podstawie liczby Eulera).

Natomiast ze względu na wzajemne relacje występujące między nimi, stopy dzielą się na:

- nominalne stopy zwrotu;
- realne stopy zwrotu;
- efektywne stopy zwrotu.

Nominalna stopa zwrotu – to stopa procentowa wyrażająca nominalny przychód w stosunku do zaangażowanego kapitału, będąca miarą zyskowności inwestycji. Zastosowanie nominalnej stopy procentowej umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej różnego typu inwestycji, przez pryzmat generowanych zysków.

Realna stopa zwrotu uwzględnia wpływ inflacji (czyli rosnących cen, a tym samym spadającej siły nabywczej pieniądza) na naszą inwestycję. Taka jest zwyczajowa definicja realnej stopy zwrotu: nominalna stopa zwrotu pomniejszona o inflację w okresie trwania inwestycji.

Efektywną roczną stopą procentową nazywamy stopę oprocentowania rocznego równoważną danej stopie oprocentowania składowego. Jest uzależniona od nominalnej stopy procentowej oraz okresów, w jakich następuje kapitalizacja odsetek, tj. od częstotliwości kapitalizacji.

⁵⁹ Zob. W. Rogowski, *Rachunek efektywności i inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s.241.

Przeprowadzono analizę barier finansowych jakie mogą mieć wpływ na powodzenie komercjalizacji

Zdecydowanie najczęściej wymienianym problemem pojawiającym się w działalności innowacyjnej, akcentowanym zarówno przez ekspertów, jak i – przede wszystkim – przez samych przedsiębiorców, jest niedostateczna ilość środków finansowych.

Według badania „Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych”⁶⁰ Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości 81% badanych małych i 89% średnich firm wskazało na środki własne jako źródło finansowania działalności innowacyjnej. Znaczna część przedsiębiorstw nie korzysta z finansowania zewnętrznego.

W Polsce droga „od pomysłu do sukcesu rynkowego” jest bardzo skomplikowana. Nie trzeba nikogo przekonywać, że obok dobrego pomysłu kluczem do sukcesu innowacyjnego przedsięwzięcia jest znalezienie skutecznego sposobu na jego sfinansowanie w początkowej fazie. W krajach z czołówki listy krajów innowacyjnych występują różne sposoby finansowania innowacji. Wyróżnia się kapitał zasiewowy (*seed capital*), kapitał startowy (*start-up*) i wreszcie różnego rodzaju kapitały typu venture. Są one przeznaczone dla różnych faz powstawania innowacji i tak: kapitał zasiewowy przeznaczony jest do opracowywania nowego pomysłu o nieznanym jeszcze potencjale rynkowym i obarczony w związku z tym bardzo dużym ryzykiem, a kapitał typu startowego służy do wprowadzenia produktu, usługi na rynek – ciągle bez gwarancji znaczących zysków. Na końcu znajdują się fundusze typu venture, które pomagają w uruchomieniu masowej produkcji lub zdobyciu nowych rynków. W Polsce wymienione formy finansowania innowacyjności są bardzo asekuracyjne, ukazując nam z całą bezwzględnością jak wielki dystans dzieli Polskę od krajów innowacyjnych. Budowanie innowacyjnej gospodarki ze wszystkimi rodzajami kapitałów musi pociągnąć za sobą zmiany

60

Zob.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJss3R-9L1AhXrkYsKHb9oDKcQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fzbp.pl%2Fgetmedia%2Fb6070942-d4e0-4195-b83b-fd10a563b294%2FINDICATOR_i_ZBP-_Polscy_przedsiębiorcy_o_usługach_bankowych-prezentacja_1&usg=AOvVaw1ik001vgT65Nvoak2ndZaE,
(odczyt: 30.12.2021).

legislacyjne na poziomie kraju. Uzasadnia to konieczność zacieśnienia powiązań pomiędzy nauką, biznesem i agencjami rządowymi. Współpraca powinna obejmować różne formy: od doradztwa i szkoleń na potrzeby gospodarki, poprzez transfer kadr, po współpracę instytucjonalną, w tym tworzenie konsorcjów badawczych i parków technologicznych, czy wspieranie powstawania firm typu *spin-off*. Ważne wydaje się przeciwdziałanie zachowawczej postawie instytucji odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia publicznego dla innowacji. Zmiany wymagają również procedury konkursowe oraz praktyki oceniania, w wyniku których wsparcie omija rzeczywiście nowatorskie przedsięwzięcia, trafiając raczej do autorów projektów bezpiecznych, realizowanych przez silne rynkowo podmioty. Takie podejście jest sprzeczne z istotą i celem polityki proinnowacyjnej.

Ważnym aspektem przy doborze sposobu finansowania jest skupienie uwagi na poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania, do których zalicza się *venture capital*, *private equity*, aniołów biznesu oraz crowdfunding.

Bardzo ważnym źródłem finansowania mającym wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw innowacyjnych jest crowdfunding, będący formą finansowania dostępną we wszystkich fazach ich rozwoju. Jest on dowolną formą gromadzenia środków finansowych przy wykorzystaniu sieci komputerowej. Crowdfunding określany jest także jako proces zbiórki środków prowadzony przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit lub artystów, celem zrealizowania określonych projektów. Ważnym jest, aby nie mylić pojęcia crowdfundingu ze zbiórkami publicznymi czy darowiznami. Główną różnicą między tymi formami jest to, że finansowanie społecznościowe oparte jest na transakcji wymiennej, w której ludzie decydują się wesprzeć pewną inicjatywę, otrzymując w zamian świadczenie zwrotne.

Podstawowymi barierami finansowymi są:

1. Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów;
2. Wymagalność wysokiego zabezpieczenia kredytów;
3. Obawa przed uzależnieniem się od instytucji bankowych;
2. Nieprecyzyjne i długotrwałe procedury;
3. Brak doświadczenia we współpracy z instytucjami finansowymi;
4. Niechęć instytucji finansowych do współpracy z firmą;

5. Mała ilość instytucji wsparcia w regionie;
6. Wysokie koszty opracowania biznesplanu.

Zidentyfikowano korzyści ekonomiczne z wdrożenia rozwiązania lub komercjalizacji

W ujęciu ekonomicznym nowe IP to opracowywanie i wdrażanie nowych koncepcji i technologii, które poprawiają jakość towarów i usług lub zwiększają wydajność produkcji.

Jednym z najważniejszych efektów innowacji wynikających z IP jest ich wpływ na wzrost gospodarczy. W dużym uproszczeniu: mogą one umożliwiać zwiększanie wydajności, czyli osiąganie większej produkcji przy takich samych nakładach. W miarę wzrostu wydajności wzrasta ilość towarów i usług, innymi słowy – gospodarka się rozwija.

Innowacje i wzrost wydajności przynoszą znaczne korzyści konsumentom i przedsiębiorcom. Razem z wydajnością rosną wynagrodzenia pracowników, więc mogą oni nabywać więcej dóbr. Jednocześnie przedsiębiorstwa osiągają większe zyski, co pozwala im inwestować i zatrudniać kolejnych pracowników.

Innowacje rozpoczynają się zwykle od działania na małą skalę, np. wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie, które ją opracowało. Jednak, żeby osiągnąć pełne efekty, nowe rozwiązanie musi znaleźć zastosowanie w całej gospodarce i przynosić korzyści przedsiębiorstwom z wielu sektorów i o różnej wielkości. Specjaliści nazywają ten proces dyfuzją innowacji.

2.6.3.3. Udokumentowanie kosztów poniesionych na wytworzenie własności intelektualnej

W praktyce funkcjonowania instytutów możemy mieć do czynienia z dwojakim podejściem do wypracowanego IP. Z jednej strony może dojść do wytworzenia przedmiotu ochrony od podstaw, czyli sytuacji, w której do tej pory dane IP w ogóle nie istniało i Instytut w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytworzył to kwalifikowane IP. Z drugiej strony Instytut może czerpać z rozwiązań IP od innego

podmiotu, które w procesie badawczo-rozwojowym zostało rozwinięte lub ulepszone.

Obie przedstawione sytuacje w dużym stopniu rzutują na zakres poniesionych kosztów na wytworzenie IP oraz okres ich wydatkowania i ewidencji w celach dokumentacyjnych. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a taka może wystąpić w ramach działalności poza statutowej Instytutu dokumentuje koszty uzyskania przychodu. A w ramach np. instrumentu IP BOX podmiot chciałby skorzystać w obrocie tymi prawami z preferencyjnej stawki 5%, a nie 19%. Ulga IP BOX pozwala na objęcie 5%-ową stawką podatku dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizacji chronionych praw własności intelektualnej. Prawo kwalifikowane (m.in. prawa własności przemysłowej) musi być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Rozwinięcie lub ulepszenie istniejącego IP w dowolnej postaci oznacza, że działania te prowadzą do poprawy użyteczności albo funkcjonalności już istniejącego IP. Patent, prawo ochronne, na wzór użytkowy lub inne prawa IP, co do zasady stanowią ukończone, zdefiniowane rozwiązania lub odkrycia. W praktyce gospodarczej „rozwijanie” i „ulepszanie” takich praw obejmuje głównie rozwój i ulepszenie oraz poszerzenie wiedzy i technologii związanych z kwalifikowanym IP. W konsekwencji „rozwój”, czy też „ulepszenie”, może dotyczyć sposobu wdrożenia i zastosowania w praktyce przedmiotu ochrony tego prawa. Wynik takiego ulepszenia czy rozwinięcia nie musi natomiast zostać objęty dodatkową ochroną. Poza tym, w zdecydowanej większości przypadków zasadnych dla IP nie jest możliwe uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego do już wytworzonego IP. Jedynym takim przypadkiem w świetle polskiego prawa jest prawo do uzyskania tzw. patentu dodatkowego zgodnie art. 30 PWP. Z tych względów, „rozwijanie” i „ulepszanie” kwalifikowanego IP należy rozumieć jako ogół prac badawczo-rozwojowych podatnika, skutkujących poszerzeniem zakresu funkcjonalnego albo użyteczności kwalifikowanego IP, co może dalej skutkować, między innymi,

możliwością wdrożenia lub znalezienia nowych zastosowań dla kwalifikowanego IP⁶¹.

Z punktu widzenia działań Instytutu w obrębie wytworzenia ostatecznego IP szczególne znaczenie mają ponoszone koszty tj.:

- wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R;
- nabycie materiałów i surowców wykorzystywanych w pracach B+R;
- zakup specjalistycznej aparatury badawczej;
- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- koszty związane z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z prawem własności intelektualnej. w szczególności ekspertyz, analiz, opracowań, opinii i usług;
- koszty uzyskania i utrzymania patentu;
- przygotowania dokumentacji i dokonania zgłoszenia;
- prowadzenia postępowania w sprawie udzielania patentu przez UPRP;
- prowadzenia postępowania spornego w sprawie udzielonego prawa patentu przez UPRP;
- inne koszty (np. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia).

Do kwalifikacji kosztów wytworzenia IP ustawy podatkowe nie zaliczają kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Kosztami nieujętymi będą na przykład: koszty utrzymania nieruchomości, w której prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa zmierzająca do wytworzenia kwalifikowanego IP, czy też odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości.

Z punktu widzenia Instytutu i prawidłowo prowadzonej polityki rachunkowości należy w zapisach księgowych Instytutu:

1. Wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;
2. Prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu,

⁶¹ Zob. *Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX*, Ministerstwo Finansów; www.gov.pl, (odczyt:30.12.2021).

- przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
3. Wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. Dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej – gdy nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. Dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – gdy podatnik wykorzystuje jedno lub więcej praw własności intelektualnej w produkcie lub usłudze, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków 2–4.

2.6.3.4. Komercjalizacja rozwiązania i wykorzystanie infrastruktury w świetle niedozwolonej pomocy publicznej

Z punktu widzenia wykorzystania zasobów technicznych Instytutu w procesie komercjalizacji projektów B+R może pojawić się kwestia niedozwolonej pomocy publicznej.

W tym wypadku należy odwołać się do przepisów regulujących te zagadnienia w zakresie pomocy publicznej. Zgodnie z art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014⁶² określono definicje dotyczące pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Uznano, że „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” to podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego

⁶² Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).

na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach, gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników.

Zakwalifikowanie działalności instytutu badawczego do działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia czy finansowanie publiczne jego działalności stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z art. 28 USBŁ instytuty mogą prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie jest ona finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zgodnie z motywem 49 niniejszego rozporządzenia unijnego infrastruktury badawcze mogą służyć do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej. W celu uniknięcia przyznawania pomocy państwa na działalność gospodarczą poprzez finansowanie działalności niegospodarczej ze środków publicznych, koszty i finansowanie działalności gospodarczej i niegospodarczej powinny być wyraźnie oddzielone. W przypadku gdy infrastrukturę wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie ze środków publicznych kosztów związanych z działalnością niegospodarczą tej infrastruktury nie stanowi pomocy państwa. Zasadami pomocy państwa obejmuje się tylko te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą. W celu zapewnienia zgodności z progami powodującymi obowiązek zgłoszenia i maksymalnymi poziomami intensywności pomocy należy uwzględniać jedynie działalność gospodarczą. Jeśli infrastruktura służy niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem, że jej gospodarcze wykorzystanie zachowa czysto pomocniczy charakter, tj. działalności o ograniczonym zakresie, bezpośrednio związanej z funkcjonowaniem infrastruktury i koniecznej

do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związanej z jej głównym przeznaczeniem niegospodarczym. Należy uznać, że taka sytuacja zachodzi, jeśli działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady (takie jak materiały, sprzęt, siła robocza i majątek trwały) jak działalność niegospodarcza, a wydajność przewidziana corocznie na taką działalność gospodarczą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury badawczej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym, istotna jest bieżąca weryfikacja, czy zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą nie przekraczają 20% całkowitych rocznych zasobów Instytutu Sieci. Monitorowania nie można określać przez skalę przychodów, a poprzez mechanizmy estymacji w oparciu o zaangażowania czasu pracy pracowników przy projektach lub klucze alokacji wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz amortyzację środków trwałych i zaliczenia właściwej części kosztów do działalności gospodarczej.

Do takich wyznaczników i mierników ustalenia proporcji wykorzystywania środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych do działalności gospodarczej Instytutu należą np.

- czas pracy maszyny w związku z działalnością badawczo-rozwojową Instytutu w danym okresie rozliczeniowym;
- czas pracy pracowników wykorzystujących dane aktywa w związku z działalnością badawczo-rozwojową Instytutu w danym okresie rozliczeniowym;
- liczba licencji na wykorzystywanie danej wartości niematerialnej i prawnej przypisanej do działalności badawczo-rozwojowej.

Dopuszczalne są również inne metody ustalenia proporcji wykorzystywania środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych i mierników wykorzystania do działalności gospodarczej Instytutu, o ile będą racjonalne i pozwolą na precyzyjne określenie, w jakim zakresie aktywa służą działalności gospodarczej. Jeżeli na daną infrastrukturę instytut-beneficjent otrzymuje wsparcie publiczne również powinien rozpoznać wielkość intensywności i skalę dodatkowego finansowania.

Pamiętać należy, że dla celów dowodowych w większości przypadku konieczne będzie sporządzenie odpowiedniej ewidencji (np. w formie rejestru czasu wykorzystania maszyny).

2.6.3.5. Wycena własności intelektualnej

Wycena własności intelektualnej przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny

Wartość składników majątku, do których zalicza się aktywa materialne i wartości niematerialne i prawne uzależniona jest od aktualnej sytuacji gospodarczej. Mechanizm komercjalizacji kapitału intelektualnego będącego innowacją na rynku sprawia, że potencjał komercyjny jest bardzo trudny do oszacowania. Ponieważ wycena własności intelektualnej to nadal dziedzina odznaczająca się dużą specyfiką, a przede wszystkim wymagająca eksperckiej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Dlatego też powinna dostarczać wiarygodnej i rzetelnej informacji o przedmiocie wyceny. Współpraca w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym daje pewność i gwarancję uzyskania rzetelnie przeprowadzonej wyceny IP w oparciu m.in. o niezależną ocenę prognoz finansowych oraz wybór najbardziej optymalnej metody wyceny uwzględniającej specyfikę jednostki i branży.

Identyfikacja i weryfikacja przesłanek zlecenia wyceny zewnętrznej jest objęta odpowiednią procedurą

Biorąc pod uwagę wszelkie przesłanki wiarygodnego przeprowadzenia procesu wyceny aktywów niematerialnych wskazane jest wprowadzenie zasad systematyzujących zlecenie wyceny IP wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Procedura powinna zawierać elementy i czynniki jakimi kieruje się jednostka podejmując decyzję o wyborze zlecenia wyceny zewnętrznej. Kwestie umożliwiające identyfikację i wybór ekspertów zewnętrznych powinny opierać się na:

- kwalifikacjach zawodowych w obszarze wyceny, w zakresie rachunkowości i ekonomii,
- doświadczeniu w wycenie własności intelektualnej,
- dysponowaniu rozeznaniami właściwego rynku,
- posiadaniu dostępu do odpowiednich danych porównawczych,

- w przypadku konieczności dostęp do wykwalifikowanego zespołu stanowiącego wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu wyceny.

Wycena IP przeprowadzana przez pracownika instytutu Łukasiewicza

Wycena własności intelektualnej to trudny i złożony proces. Obszar, jaki stanowi bazę danych umożliwiających dokonanie analizy celu i przedmiotu komercjalizacji, a następnie wyceny obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne w tym prognozowane przyszłych korzyści jak również znajomość rynku zajmującego się innowacyjnymi technologiami, określenie ryzyka oraz dokonanie szacowania wartości komercyjnej w oparciu o najbardziej efektywne metody wyceny⁶³. Istotne jest zatem, aby po podjęciu decyzji o komercjalizacji posiadanych składników aktywów niematerialnych jednostka dokonała oceny zasobów jakimi dysponuje w obszarze posianych danych, wiedzy i kompetencji pracowników. Proces ten powinien być budowany w oparciu o specjalistów mających doświadczenie w budowaniu strategii zabezpieczenia praw własności, w negocjowaniu i monitorowaniu umów, specjalistów z obszaru prawo-organizacyjnego i doradztwa w zakresie IP⁶⁴. Celowe jest stworzenie wewnętrznych regulacji normujących przeprowadzanie procesu wyceny IP w tym przez pracowników instytutu Łukasiewicza.

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

W celu dokonania wyceny IP przez pracownika jednostki konieczne jest posiadanie przez niego specjalistycznej wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Te czynniki istotne są z punktu widzenia:

- znajomości rynku i przeprowadzenia analizy danych rynkowych,
- opracowania założeń i wyboru najbardziej optymalnych działań umożliwiających opracowanie informacji o wartości przedmiotu wyceny,
- zebrania danych historycznych w obszarze przychodów i kosztów oraz przygotowania dokumentacji potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny i komercjalizacji w tym biznesplanu,

⁶³ Zob. ZiF 2017_03____.indb (researchgate.net), (odczyt:30.12.2021).

⁶⁴ Zob. PROCEDURA ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (uwb.edu.pl), (odczyt:30.12.2021).

- wyboru odpowiedniej metody i przygotowania wyceny.

Przyjęta metoda wyceny IP

Wybór odpowiedniej metody w oparciu o ustalenie celu i przedmiotu wyceny to najistotniejsze ogniwo w całym procesie szacowania rzeczywistej wartości rynkowej IP. Należy przeprowadzić analizę najefektywniejszych metod, do których zalicza się⁶⁵:

- 1) metody kosztowe, mają charakter szacunkowy. Opierają się na oszacowaniu kosztów poniesionych na wytworzenie własności intelektualnej oraz na jej ochronę. W tej metodzie istotne jest określenie poziomu użyteczności wycenianych składników niematerialnych biorąc pod uwagę skalę zużycia fizycznego, ekonomicznego czy technologicznego a także bieżącą funkcjonalność. Metody kosztowe dzielimy na metody oparte o koszt historyczny, otworzenia i zastąpienia⁶⁶:
 - metoda kosztu historycznego polega na określeniu kosztów poniesionych na wytworzenie IP,
 - metoda kosztu odtworzenia opiera się na szacowaniu kosztu wytworzenia przedmiotu wyceny w porównywalnych warunkach ekonomicznych i technologicznych oraz w warunkach występujących w danym miejscu i czasie,
 - w metodzie kosztu zastąpienia wycena opiera się na kosztach poniesionych na odtworzenie funkcjonalności lub użyteczności składników niematerialnych o podobnych parametrach i właściwościach wykorzystując najbardziej efektywne materiały i technologie;
- 2) metody dochodowe opierają się na prognozowaniu. W tych metodach wartość przedmiotu wyceny szacowana jest w oparciu o przewidywane korzyści ekonomiczne oraz czas potrzebny na wygenerowanie planowanych korzyści⁶⁷. Wyszczególnia się trzy etapy wyceny:
 - oszacowanie strumienia prognozowanych korzyści ekonomicznych i określenie czasu życia IP,

⁶⁵ Zob. Microsoft PowerPoint - Marek Panfil, Wycena IP.ppt [tryb zgodno\234ci], (odczyt: 30.12.2021).

⁶⁶ Zob. Wycena metodą kosztową Twojego przedsiębiorstwa | Bizfit.pl, (odczyt: 30.12.2021).

⁶⁷ Zob. Microsoft PowerPoint - Marek Panfil, Wycena IP.ppt [tryb zgodno\234ci, (odczyt: 30.12.2021).

- kalkulacja stopy dyskontowej w celu uaktualnienia przyszłych dochodów,
- zdyskontowanie i zsumowanie szacowanych korzyści ekonomicznych⁶⁸.

Do metod dochodowych zalicza się:

- 1) metodę zwolnienia z opłat licencyjnych polegającą na analizie porównywalnych transakcji i określeniu wysokości opłaty licencyjnej w oparciu o historyczne dane rynkowe,
- 2) metodę nadwyżki zysku operacyjnego to oszacowanie dodatkowych przepływów pieniężnych generowanych w związku z użytkowaniem danego składnika,
- 3) metodę nadwyżki przepływów pieniężnych stanowiącą połączenie podejścia rynkowego z podejściem dochodowym.

Metoda rynkowa to szacowanie wartości aktywów niematerialnych w oparciu o przeprowadzone analizy transakcji rynkowych, gdzie przedmiotem obrotu były podobne aktywa. W tej metodzie należy brać pod uwagę takie czynniki jak branża, zyskowność, zakres i przedmiot transakcji, rynek docelowy, ochrona prawna.

Uwarunkowanie wpływające na wybór konkretnej metody wyceny IP

Decydując o wyborze metody wyceny IP należy kierować się zarówno czynnikami ekonomicznymi, potrzebami rynku, przedmiotem działalności, celem wyceny jak i poziomem wystąpienia ewentualnego ryzyka. Jest to proces oparty o wiele założeń i decyzji. Wybór metody wyceny zależy od:

- celu jaki został określony przed jednostką zlecającą wycenę np. opłata licencyjna, umowa sprzedaży czy wniesienie jako aport do spółki praw własności intelektualnej. Wskazuje na konieczność wykorzystania odpowiedniego rodzaju zmiennych i założeń do wyceny,
- przedmiotu działalności i wyceny, jest to czynnik wskazujący jak ważne jest bazowanie na określonym modelu działalności oraz posiadanych składnikach niematerialnych,

⁶⁸ Zob. Prezentacja programu PowerPoint (marekpanfil.com), (odczyt: 30.12.2021).

- dostępności i posiadanych danych, które dają możliwość korzystania przy wycenie z szerszego zakresu dostępnych metod wyceny,
- zdarzenia lub procesu gospodarczego dla którego wycena jest przygotowywana.

2.6.3.6. Ulgi i mechanizmy podatkowe

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.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek w Polsce i zarabiają na własności intelektualnej mogą skorzystać z mechanizmu IP Box, który polega na zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania dla wybranych kategorii dochodów osiągniętych z tzw. kwalifikowanych praw własności stanowiących zamknięty katalog, który zawiera m.in. patent, wzór przemysłowy, autorskie prawo do programu komputerowego. Oznacza to, że aby skorzystać z mechanizmu muszą być spełnione określone warunki.

Należy osiągać dochody z jednej z poniższych kategorii:

- z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

IP Box jako ulga dochodowa wymaga od jednostki prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w ramach, której zostaną wytworzone, ulepszone lub rozwinięte kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową to mechanizm polegający na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność i zaliczonych już prędzej do kosztów uzyskania przychodów, czyli kosztów kwalifikowanych. Jednak kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Uzyskanie ulgi uzależnione jest od konieczności prowadzenia działalności twórczej.

Ulga B+R dotyczy działań:

- modyfikacji składu produktu,
- opracowania nowych receptur i specyfikacji procesu produkcji,
- ulepszenia istniejącej linii produkcyjnej, która pozwoli na redukcję kosztów wytworzenia, poprawę ergonomii pracy oraz redukcję sztuk wadliwych,
- zmniejszenia oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie alternatywnych materiałów,
- badań materiałów pod kątem tworzenia nowych produktów,
- opracowania i stworzenia dla klienta produktu o specyficznych parametrach, o ile realizacja takiego zamówienia wymaga opracowania nowych lub usprawnienia istniejących rozwiązań,
- znaczącego zmniejszenia odpadów dzięki zmianom procesu wytwarzania,
- rozszerzenia zakresu oferowanych usług, np. poprzez opracowanie rozwiązań i procesów pozwalających na realizację usług czy zamówień online,
- badań nad spadkiem mocy i rozpraszaniem ciepła w układach elektronicznych przy optymalizacji funkcjonowania układu,
- opracowania nowych zastosowań istniejących leków, urządzeń,
- opracowania modeli matematycznych do symulowania procesów zarządzania aktywami i ważności modelu testowania wstecznego na podstawie referencyjnych stóp zwrotu,
- projektowania opakowania pod kątem zmniejszenia wagi lub kosztu czy też zwiększenia wytrzymałości albo odporności,
- projektowania i wdrażanie prefabrykatów betonowych,
- integracji złożonych procesów wytwarzania w jeden całkowicie zautomatyzowany proces,

- projektowania oprogramowania celem zautomatyzowania ręcznego procesu z wykorzystaniem złożonego modelowania matematycznego i technik algorytmowych⁶⁹.

Wykorzystano dostępne ulgi i mechanizmy podatkowe

Korzystanie z ulgi IP Box powoduje, że dochody osiągane ze sprzedaży wytworzonych bądź ulepszonych tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką wynoszącą 5%. Wykorzystanie tego mechanizmu służy zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju, napędza inwestycje w badania i rozwój firm, wzrostowi zgłoszeń patentowych i wydawanych patentów, a także wpływa na świadomość przedsiębiorstw o źródle dochodu jakim są prawa IP.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową to doskonałe narzędzie podatkowe wspierające innowacyjną działalność przedsiębiorców. Umożliwia ona jednostce korzystanie z odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe mają możliwość odliczenia 150%. Realizując projekty dofinansowywane z różnych funduszy zalicza się do ulgi część kosztów B+R odpowiadającą w projekcie wkładowi własnemu. Możliwe jest to dzięki temu, że ulga nie jest rozpatrywana jako forma pomocy publicznej⁷⁰.

Ulga pomniejsza dochód w konsekwencji czego płacony jest niższy podatek dochodowy. Możliwość obniżenia opodatkowania z pewnością jest motywatorem do rozpoczęcia lub zwiększenia działalności innowacyjnej.

Ewidencja księgowa kosztów prowadzona jest pod kątem zastosowania odpowiedniej ulgi lub mechanizmu podatkowego

Podatnicy korzystający z ulgi lub mechanizmu podatkowego zobowiązani są do odpowiedniego dokumentowania wszystkich realizowanych projektów oraz prawidłowego ewidencjonowania kosztów

⁶⁹ Zob. Ulga B+R w 2021 roku. Niezbędnik przedsiębiorcy - Ayming Poland, (odczyt: 30.12.2021).

⁷⁰ Zob. Ulga podatkowa na B+R. Mechanizm wsparcia innowacji w MŚP w 2018 r. - PARP - Centrum Rozwoju MŚP, (odczyt: 31.12.2021).

oraz przychodów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.

Ewidencja księgowa w oparciu o plan kont przyjęty w danej jednostce powinna umożliwiać wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w prowadzonej ewidencji i ujmowanie ich w księgach rachunkowych w strukturze analitycznej co najmniej w podziale na koszty rodzajowe, komórki organizacyjne i wskazanie konkretnego zlecenia/projektu/pracy. Ewidencja powinna być prowadzona systematycznie i na bieżąco. Taka forma ewidencji kosztów pozwoli na jednoznaczne określenie wysokości i rodzaju poniesionych kosztów. W przypadku skorzystania z ulgi B+R konieczne jest ponoszenie kosztów zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wynikającym z art. 26e PIT oraz z art. 18d CIT. Koszty możliwe do rozliczenia w ramach ulgi to:

- koszty pracy,
- zakup materiałów i surowców,
- ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, badania naukowe nabyte od jednostki naukowej,
- specjalistyczny sprzęt wykorzystywany bezpośrednio do działalności B+R,
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- nabycie usług dotyczących wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
- koszty uzyskania i utrzymania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego.
- Dodatkowo podatnik musi spełnić warunki tj.:
 - poniesione koszty muszą dotyczyć działalności badawczo-rozwojowej,
 - koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT lub PIT i zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu według zasad ogólnych wynikających z prawa podatkowego,
 - koszty muszą mieścić się w zamkniętym katalogu kosztów uzyskania przychodów,
 - w zeznaniu rocznym podatnik musi wykazać koszty kwalifikowane, które podlegają odliczeniu,

- kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie może przekraczać ustawowo określonych limitów,
- koszty kwalifikowane nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej innej formie np. poprzez dotacje.

Korzystanie z ulgi IP Box warunkują koszty faktycznie poniesione zgodnie z art. 30ca ust. 4 PIT oraz z art. 24d ust. 4 CIT. Chodzi m.in. o koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, nabycie wyników prac B+R. Do kosztów stanowiących bazę obliczenia wysokości dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie zalicza się odsetek, opłat finansowych i kosztów dotyczących nieruchomości. W przypadku osiągania dochodu z kilku praw należy prowadzić odrębną ewidencję dla każdego z nich.

2.6.3.7. Własność intelektualna jako przedmiot aportu

Dane prawo/dobro posiada zdolność aportową

W przypadku modelu komercjalizacji polegającego na obejmowaniu udziałów w spółce z o.o. należy zweryfikować czy dane prawo (IP) wnoszone jako aport posiada zdolność aportową. Zgodnie z wypracowanymi kryteriami przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci prawa na dobrach niematerialnych, aby posiadał zdolność aportową, musi spełniać następujące warunki:

- stanowić rzecz lub prawo dopuszczone do obrotu prawnego – przeniesienie prawa lub rzeczy na spółkę jest możliwe tylko poprzez obrót prawny;
- wykazywać zdolność bilansową czyli możliwość oznaczenia, wycenienia wkładu i umieszczenia go w bilansie spółki jako aktywa,
- być zbywalny rozumiany jako możliwe do wydzielenia z majątku wspólnika, z możliwością jego dalszej odsprzedaży;
- być przydatny i faktycznie dostępny dla spółki;
- mieć wartość likwidacyjną, rozumianą jako możliwość wejścia do masy likwidacyjnej lub upadłościowej spółki.

Sposób wnoszenia praw własności intelektualnej do spółki

Istotnym aspektem jest zbadanie sposobu wnoszenia praw własności intelektualnej do spółki w modelu komercjalizacji polegającym na obejmowaniu udziałów w spółce z o.o.

Regulacje odnośnie spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają sformalizowanego sposobu oceny prawidłowości wnoszenia aportu, podobnie jak występujący w przypadku spółki akcyjnej.

Przy powstaniu spółki podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika jest wniesienie do niej wkładu. Co więcej, obowiązek ten nie może zostać wyłączony. Umowa spółki powinna określać wkład wnoszony do niej przez wspólnika oraz jego wartość. Następnie założyciele są obowiązani sporządzić pisemne sprawozdanie, w którym przedstawiają najważniejsze informacje na temat przedmiotu aportu oraz podmiotu wnoszącego. Powyższa kwestia powinna zostać zweryfikowana w przypadku komercjalizacji prowadzonej przez podmioty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sporządzone sprawozdanie na temat przedmiotu aportu powinno zostać poddane badaniu przynajmniej jednego biegłego rewidenta wyznaczonego w tym celu przez sąd rejestrowy właściwy za względu na siedzibę spółki (art. 312 KSH). J. Frąckowiak podnosi następującą kwestię: „Podejmowane czynności wymagają sprawdzenia, gdyż dotyczą majątku spółki przed jej zarejestrowaniem, a mogą mieć wpływ na majątek po rejestracji, zmniejszając zyski akcjonariuszy”⁷¹. Biegły rewident ocenia prawdziwość i rzetelność sprawozdania przede wszystkim pod względem wyceny aportu. Wydaje opinię, w której ocenia metodę wyceny wkładu przyjętą przez założycieli (art. 312 KSH). Ustawa nie narzuca spółce przyjęcia konkretnej metody wyceny aportu. Kwestia wyceny została poruszona powyżej w niniejszym raporcie.

Istotny jest termin wniesienia wkładów w postaci praw majątkowych do spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wniesienie wkładów w całości, a tym samym pokrycie kapitału zakładowego w całości, musi nastąpić jeszcze przed zarejestrowaniem spółki (art. 163 § 2 KSH). Do zgłoszenia spółki dołącza się oświadczenie wszystkich członków zarządu o całkowitym pokryciu kapitału

⁷¹ J. Frąckowiak, [w:] red. K. Kruczałak, *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 490.

zakładowego (art. 167 § 1 pkt 2 KSH). Mając na uwadze, że przedmiot wkładu niepieniężnego i osoba wnosząca wkład muszą być dokładnie oznaczone w umowie spółki, w przypadku niewniesienia przez wspólnika tegoż wkładu do zarejestrowania spółki konieczna jest zmiana umowy jej dotycząca, tak aby nie narazić członków zarządu na poniesienie odpowiedzialności wobec jej wierzycieli na podstawie art. 291 KSH.

2.6.3.8. Podatki

Aport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Aport, czyli wkład niepieniężny do spółki w postaci IP podlega podatkowi od towarów i usług (VAT). Podatek musi zapłacić wnoszący aport. Jest to kwestia wymagająca każdorazowego uwzględniania w opracowaniu biznesplanu w przyjętym modelu komercjalizacji.

Wniesienie aportu do spółki podlega podatkowi od osób prawnych

Podmioty posiadające osobowość prawną, a takimi są instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Centrum Łukasiewicz, które wnoszą do spółki kapitałowej aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 CIT, w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, do przychodów zalicza się wartość wkładu określoną w umowie spółki. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w umowie, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Regulacje zawarte w art. 14 ust. 2 CIT stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że wartość rynkową przedmiotu aportu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Aspekt ten ma również wpływ na prognozowane przychody i koszty instytutu Łukasiewicza w kontekście prowadzonej komercjalizacji.

W świetle art. 12 ust. 1b CIT przychód podatkowy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki powstaje w dniu:

- zarejestrowania spółki albo,
- wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport

W przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (aport) w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, na dzień objęcia tych udziałów, ustala się koszt uzyskania przychodu. W świetle art. 15 ust. 1j CIT, w przypadku gdy przedmiotem aportu jest wartość niematerialna i prawna koszt ten ustalany jest w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto – zgodnie z art. 15 ust. 1o CIT – jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów, to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1j CIT.

Dochód z tytułu aportu

Dla wspólnika wnoszącego aport do spółki kapitałowej, będącego osobą prawną, przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce oraz koszty ich uzyskania są przychodami (kosztami) z działalności gospodarczej.

Otrzymanie aportu przez spółkę nie powoduje powstania przychodu podatkowego. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 CIT, do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Jeśli przedmiotem aportu są środki trwałe, to otrzymujący ustala ich wartość początkową zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 CIT. Przepis ten stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki, uważa się ustaloną

przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Powyższe zagadnienia należy rozpatrywać w kontekście rachunku zysków i strat z tego rodzaju działalności w poszczególnych podmiotach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W trakcie prowadzonego audytu należy poddać je weryfikacji w opisanym zakresie.

2.7. Zwalidowane metodyki audytu

Po przeprowadzeniu walidacji metody audytów własności intelektualnej przygotowano zwalidowaną kompleksową metodykę prowadzenia audytów w oparciu o informacje uzyskane od odbiorców audytów oraz osób prowadzących audyty. Zwalidowana metodyka audytu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzenia audytu były podstawą do opracowania wzoru raportu ze zrealizowanej weryfikacji własności intelektualnej. Wzór raportu przedstawiono w Załączniku nr 3. Ponadto przygotowano fiszkę umożliwiającą zgłaszanie komercjalizowanych rozwiązań do weryfikacji własności intelektualnej, która została przedstawiona poniżej w niniejszym raporcie.

2.8. Fiszka do przeprowadzania audytu

W wyniku realizacji projektu i analizie doświadczeń audytorów i osób audytowanych przygotowano projekt fiszki (zgłoszenia) umożliwiające zgłoszenie potrzeby analizy własności intelektualnej w procesie komercjalizacji.

Kompleksowe badanie własności intelektualnej w procesie komercjalizacji

Masz pomysł na projekt lub jesteś w trakcie jego realizacji i czujesz się zagubiony w gąszczu przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej? Potrzebujesz drogowskazu?

Zgłoś się do nas! Wskażemy Ci drogę, abyś mógł zadbać o swoje prawa i skomercjalizować pomysł!

Cały proces wygląda następująco:



Zrób pierwszy krok, wypełnij poniższy formularz, a my zajmiemy się resztą!

W razie jakichkolwiek pytań, pisz na adres (przykładowy) ip_drogowskaz@lukasiewicz.gov.pl.

Fiszka:

1. Imię i nazwisko:
2. Instytut:
3. E-mail:
4. Telefon:
5. Opis pomysłu/projektu:
6. Poziom TRL: wybór cyfry od 1 do 9
7. Rozwiązanie będące przedmiotem komercjalizacji:
 - ✓ wynalazek
 - ✓ znak towarowy
 - ✓ wzór użytkowy
 - ✓ wzór przemysłowy
 - ✓ baza danych
 - ✓ program komputerowy
 - ✓ *know-how*
 - ✓ inne, jakie:
 - ✓ brak decyzji na tym etapie
8. Powiązany model komercjalizacji:
 - ✓ przeniesienie praw – sprzedaż
 - ✓ licencja
 - ✓ dzierżawa
 - ✓ najem
 - ✓ wniesienie aportu licencji lub praw do spółki
 - ✓ brak decyzji na tym etapie

9. Twoje oczekiwania względem badania własności intelektualnej w procesie komercjalizacji:

.....

10. Klauzula RODO:

3. Wnioski z realizacji projektu oraz rekomendacje dla prowadzących audyt

W wyniku realizacji projektu zdefiniowano następujące wnioski.

1. Zwalidowane metodyki audytu własności intelektualnej dedykowane do trzech najczęściej prowadzonych form komercjalizacji w jednostkach tworzących system szkolnictwa wyższego pozwalają na analizę aspektów prawnych, komercjalizacyjnych oraz finansowych związanych z procesem komercjalizacji. Wprowadzenie podziału metodyki ze względu na wybraną formę prowadzenia komercjalizacji oraz poziom gotowości technologicznej przedmiotu komercjalizacji pozwoli na efektywne i elastyczne stosowanie metodyki w zależności od celu jej zastosowania. Tak przygotowana metodyka pozwala na weryfikację stanu faktycznego i prawnego komercjalizowanych praw oraz zaproponowanie możliwych działań korygujących. Z tego powodu jej rutynowe stosowanie podczas prowadzenia procesów komercjalizacji pozwoli zminimalizować ryzyka związane z prowadzeniem tego procesu.
2. Metodyka kompleksowego audytu wraz ze wzorem raportu z przeprowadzonego audytu oraz fiszką umożliwiającą zgłoszenie potrzeby audytu stanowią komplementarne narzędzia umożliwiające wdrożenie procesu audytu własności intelektualnej w organizacji.
3. Realizacja projektu pozwoliła również na zaproponowanie przebiegu procesu prowadzenia audytu własności intelektualnej. Proces prowadzenia audytu własności intelektualnej może rozpocząć się od zgłoszenia potrzeby jego przeprowadzenia za pośrednictwem przygotowanej fiszki. Informacje zawarte w fiszce pozwolą osobie przeprowadzającej audyt poznać podstawowe informacje o przedmiocie i celu audytu. Kolejnym etapem może być spotkanie uczestników procesu, podczas którego ustalą oczekiwania odbiorców audytu oraz wspólnie przygotowują listę dokumentów będących przedmiotem weryfikacji. Podczas prowadzenia audytu może powstać potrzeba ustalenia dodatkowych informacji, wówczas audytor nawiązuje kontakt mailowy, telefoniczny, wideokonferencyjny lub osobisty z uczestnikami tego procesu. Proces kończy się, gdy osoba przeprowadzająca audyt przedstawia

jego wyniki oraz przesyła uczestnikom procesu raport z wykonania analizy własności intelektualnej.

4. Podczas prowadzenia audytów własności intelektualnej obserwowane były obawy uczestników tego procesu o wynik analizy oraz możliwość wyciągnięcia konsekwencji względem osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie procesu komercjalizacji. Z tego powodu zalecane jest zmienienie nazwy wskazującej na rodzaj dokonywanej analizy „audyt” na nazwę niebudzącą negatywnych skojarzeń, np. przegląd IP, analiza IP, badanie IP. W przypadku stosowania terminu „audyt” należy podkreślić prawidłowe znaczenie tego terminu (tj. niezależna ocena wskazania obszarów wymagających udoskonalenia w celu uniknięcia negatywnych efektów w przyszłości) oraz uwypuklić brak negatywnych konsekwencji dla uczestników audytu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Przygotowano również rekomendacje umożliwiające efektywniejsze stosowanie zwalidowanej metodyki audytu własności intelektualnej w procesie komercjalizacji. Poniżej zawarto rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju tego procesu.
 - Przygotowana metodyka może stać się obligatoryjnym elementem prowadzenia procesu komercjalizacji w jednostkach tworzących system szkolnictwa wyższego.
 - Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe udostępnianie dokumentów będących przedmiotem audytu. Jako bezpieczna forma przekazywania danych można wskazać pocztę służbową (korzystnie: szyfrowanie przesyłanych dokumentów) oraz służbowe dyski sieciowe. W udostępnianych dokumentach zaleca się zanonimizowanie danych dotyczących wysokości wynagrodzenia np. członków projektu, numerów PESEL, dat urodzenia). Dodatkowo osoba przetwarzająca dokumenty w ramach prowadzonych audytów musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w analizowanych dokumentach i zbieranych podczas realizacji całości procesu.
 - W przypadku prowadzenia audytów dotyczących rozwiązań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa lub zawierającego dane objęte klauzulą tajności należy dochować wszelkiej staranności przy prowadzeniu tego procesu. W szczególności należy zweryfikować, czy

wszyscy uczestnicy tego procesu są uprawnieni do zapoznania się z danymi będącymi przedmiotem weryfikacji.

4. Spis załączników

1. Załącznik nr 1 do Raportu z realizacji projektu Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji – szczegółowa analiza badań literaturowych.
2. Załącznik nr 2 do Raportu z realizacji projektu Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji – zwalidowana metodyka audytu własności intelektualnej.
3. Załącznik nr 3 do Raportu z realizacji projektu Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji – wzór raportu końcowego.

5. Bibliografia

1. Auleytner A., *Ochrona praw autorskich o pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej*, Wyd. 1, Legalis/el. 2016
2. Cybulski K., *Zarządzanie działem sprzedaży firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
3. Ferenc-Szydełko E. (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Wyd. 4, Legalis/el. 2021.
4. Frąckowiak J., [w:] red. Kruczałak K., *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Warszawa 2001.
5. Gierulski W., Santarek K., Wsińska J., *Komercjalizacja i transfer technologii*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.
6. Kondrat M. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, WKP, 2021.
7. Mayo H.B., *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
8. Michalak A., *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne*, Zakamczak 2006.
9. Michalak A. (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Legalis/el. 2019.
10. Osajda K. (red. serii), Żelechowski Ł. (red. tomu), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis/el. 2021.
11. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis/el. 2020.
12. Szwaja J. (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*. Wyd. 5, Legalis/el. 2019.
13. Traple E., *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
14. Waniowski P., *Strategie cenowe*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
15. Wińska J., *Pojęcie projektu racjonalizatorskiego oraz jego miejsce w prawie własności przemysłowej. Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2012 r., II PK 95/11*, Glosa 2012.

6. Wykaz źródeł prawa

1. 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.
2. Konwencja Związkowa Paryska o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku. z dnia 20 marca 1883 roku, Dz. U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1740.
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1805.
5. Konwencja o ustanowieniu światowej organizacji własności intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz. U. Z 1975 r. Nr 9, poz. 49.
6. 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.
7. Protokół w sprawie zmiany konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. Wraz z późniejszymi zmianami konwencji sporządzony dnia 30 listopada 1972 r. w Paryżu, Dz. U. Z 1994 r. Nr 56, poz. 232.
8. 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 część, dz. U. Z 2004 r. Nr 79, poz. 737.
9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1128.
10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1800.
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1913.
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1062.

13. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. Z 1995 r. Nr 98, poz. 483.
14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 217.
15. Akt genewski porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr 198, poz. 1522.
16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 324.
17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1526.
18. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 386.
19. 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.
20. 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.
21. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 213.
22. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz. U. Ue. L. Z 2004 r. Nr 157.
23. Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. W sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych, Dz. U. Ue. L. Z 2008 r. Nr 146.
24. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1861.
25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2247.
26. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego, funduszu spójności, europejskiego funduszu

rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz europejskiego funduszu morskiego i rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego, funduszu spójności i europejskiego funduszu morskiego i rybackiego oraz uchylające rozporządzenie rady (we) nr 1083/2006, Dz. U. UE. L. Z 2013 r. Nr 347.

27. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii, Dz. U. UE. L. Z 2014 r. Nr 93.
28. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu, Dz. U. UE. L. Z 2014 r. Nr 187.
29. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. W sprawie ochrony niejawnego *know-how* i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, Dz. U. Ue. L. Z 2016 r. Nr 157.
30. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1933.
31. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1369.
32. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. Z 2021 r. Poz. 478.
33. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 2098.

7. Inne źródła

1. Flaga-Gieruszyńska K., prof. Gołaczyński J., Szostek D., *Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza i rekomendacje działań. Raport przygotowany przez* *Cyfrowa Polska*, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju0eW9xNL1AhWhxIsKHd0XD V8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fcyfrowapolska.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FRaport_cyberbezpiecze%25C5%2584stwo_2019.pdf&usg=AOvVaw12MIQ2zkOwb-Nr4RHcMg2c (odczyt: 20.12.2021).
2. Krannich M., *Założenia ogólne procesu przygotowania planu biznesu/studium wykonalności w projektach*, s. 14, <https://www.arch.polsl.pl/Jednostki/CZP/Documents/biznes%20plan%20-studium%20wykonalno%C5%9Bci.pdf>, (odczyt: 29.12.2021).
3. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, konkurs nr 3/1.1.1/2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAIN-c38j1AhWlk4sKHV0HDvQQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbr.gov.pl%2Ffileadmin%2Fgfx%2Fncbir%2Fuserfiles%2F_public%2Ffundusze_europejskie%2Finteligentny_rozwoj%2F1_4_1_4_2_017%2F1_umowa_aplikacyjne_30_05_2017-czysta.pdf&usg=AOvVaw2Zs578CiNHKUL1SVUDn5u1, (odczyt: 20.12.2021).
4. Umowa o dofinansowanie Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”, <https://www.gov.pl/web/ncbr/3-szafir-2021>, (odczyt: 20.12.2021).
5. Decyzja Nr 139/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie opracowania systemu zarządzania prawami własności intelektualnej w resorcie obrony narodowej przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Dz. Urz. MON z 2016 r. poz. 82.

6. Objasnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX, Ministerstwo Finansów; www.gov.pl, (odczyt: 30.12.2021).
7. Procedura zarządzania własnością intelektualną (uwb.edu.pl), (odczyt: 30.12.2021).
8. ZiF 2017_03____.indb (researchgate.net), (odczyt: 30.12.2021).
9. Wycena metodą kosztową Twojego przedsiębiorstwa Bizfit.pl, (odczyt: 30.12.2021).
10. Panfil M., Wycena IP (odczyt: 30.12.2021).
11. Ulga B+R w 2021 roku. Niezbędnik przedsiębiorcy - Ayming Poland, (odczyt: 30.12.2021).
12. Ulga podatkowa na B+R. Mechanizm wsparcia innowacji w MŚP w 2018 r. – PARP Centrum Rozwoju MŚP, (odczyt: 31.12.2021).
13. <https://www.gov.pl/web/ncbr/3-szafir-2021>, (odczyt: 20.12.2021).
14. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>, (odczyt: 15.12.2021).
15. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en (odczyt: 25.12.2021).
16. <https://www.wipo.int/patent-law/en/developments/standards.html>, (odczyt: 25.12.2021).
17. <https://klientocentryczni.pl/jobs-to-be-dane/>, (odczyt: 29.12.2021).
18. <https://www.private-equity.pl/top-down-bottom-up-rynek-docelowy-firmy/>, (odczyt: 29.12.2021).
19. <https://mfiles.pl/pl/index.php/PESTEL>, (odczyt: 29.12.2021).
20. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJss3R-9L1AhXrkYsKHb9oDKcQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fzbp.pl%2Fgetmedia%2Fb6070942-d4e0-4195-b83b-fd10a563b294%2FINDICATOR_i_ZBP-_Polscy_przedsiębiorcy_o_usugach_bankowych-prezentacja_1&usg=AOvVaw1ik001vgT65Nvoak2ndZaE, (odczyt: 30.12.2021).

8. Wykaz orzeczeń

I. wyroki Sądu Najwyższego:

1. z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59.
2. z 25.1.2006 r., ICK281/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 186.
3. z 18.01.2012 r., II PK 95/11, LEX nr 1133917.

II. inne:

1. Wyrok WSA w Warszawie z 30.6.2006 r., VI SA/Wa 2317/05, LEX nr 210147.
2. Wyrok WSA w Warszawie z 11.12.2007 r., VI SA/Wa 1617/07, LEX nr 437985.
3. Wyrok WSA w Warszawie z 1.6.2015 r., VI SA/Wa 4039/14, LEX nr 1972779.