

IP Road Show Gdańsk, 21.01.2010
Gdański Park Naukowo-
Technologiczny



PAWŁOWSKI • KAMIŃSKI
SKROMAK • DĄBROWSKA
I PARTNERZY

Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych



wybrane aspekty prawne komercjalizacji wyników badań naukowych

DOTACJE NA INNOWACJE



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany przez PARP z programu PO IG 5.4.2. w ramach projektu
„Centrum Kompetencji zarządzania własnością intelektualną IP-Hub”

Własność intelektualna

Własność intelektualna to ta część wiedzy zgromadzonej przez przedsiębiorstwo/ podmiot i posiadanej przez jego pracowników, która jest jawna (nie utajniona) i chroniona prawem.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Przedmiot własności intelektualnej:

- **rozwiązania** - wynalazki, wzory (użytkowe, przemysłowe), topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie,
- **oznaczenia** - nazwy handlowe (oznaczenia podmiotów gospodarczych), oznaczenia towarów i usług - znaki towarowe i usługowe oraz oznaczenia geograficzne,
- **utwory** - np. opracowania wyników prac badawczych, dzieła artystyczne, programy komputerowe.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Podstawowe akty prawa polskiego:

- w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz.U.1994.24.83) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. *o ochronie baz danych* (Dz.U.2001.128.1402);
- w zakresie prawa własności przemysłowej - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* (tekst jednolity - Dz.U.2003.119.117) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (tekst jednolity - Dz.U.2003.153.1503).



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Prawa autorskie

- osobiste
- majątkowe



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Prawo własności przemysłowej

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej w celu uzyskania pełnej ochrony prawnej wymaga w większości przypadków:

- dokonania ich zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP oraz
- wydania przez ten organ decyzji w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Komercjalizacja

Komercjalizacja technologii to zespół czynności prawnych (np. ustalenia prawnych zasad przejmowania produktu przez producenta od uczelni/twórcy) i finansowych oraz dotyczących produktu zmierzających do „urynkowienia” produktu lub technologii . W szczególności pojecie to dotyczy określenia potrzeb rynku, określenia koniecznych badań jakościowych, możliwości dopuszczenia wyrobu na rynek, itp.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

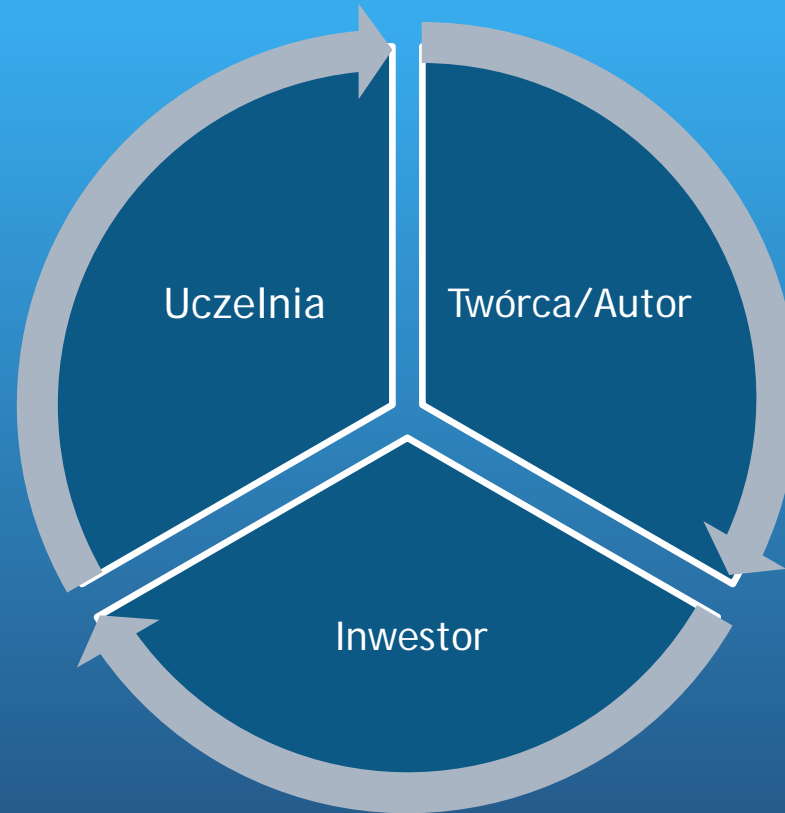


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Komercjalizacja B+R



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Strategie komercjalizacji

1. sprzedaż,
2. licencjonowanie,
3. alians strategiczny,
4. *joint venture*,
5. samodzielne wdrożenie.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

sprzedaż

- maszyny, linii technologicznej,
- know - how.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Umowy o przeniesienie prawa

Umowy dotyczące sprzedaży technologii, o różnym charakterze prawnym, których wspólną cechą jest społeczno-gospodarczy cel polegający na umożliwieniu obrotu prawami własności przemysłowej.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Przedmiot umów o przeniesienie praw

- *prawa wyłączne* (np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego)
- *prawa służące do uzyskania praw wyłącznych* (np. w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych - prawo do uzyskania prawa ochronnego),
- *prawa zapewniające pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego* (pierwszeństwo do uzyskania patentu, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji).



Licencjonowanie

Licencjonowanie jest popularną metodą komercjalizacji technologii.

Przedsiębiorstwu kupującemu licencja umożliwia pominięcie etapu rozwoju technologii i przeskoczenie od razu w fazę wdrożenia.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Rodzaje licencji

- licencja pełna - zezwolenie uprawnionego na korzystanie z prawa do wynalazku przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co licencjodawca,
- licencja wyłączna - zezwolenie uprawnionego na wyłączone korzystanie z prawa do wynalazku na określonym terytorium lub polu eksploatacji,
- licencja niewyłączna - zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne dla jednego podmiotu, dopuszczające konkurencję licencjobiorców,



Rodzaje licencji

- licencja otwarta - oświadczenie uprawnionego do patentu o gotowości udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego wynalazku,
- sublicencja - licencja udzielona poprzez licencjobiorcę - może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa licencyjna.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Alians strategiczny

Alians strategiczny zwykle dotyczy firm o takich samych potrzebach, wspólnie zlecających instytucji badawczej przeprowadzenie dla nich prac. Korzyścią aliansu strategicznego jest możliwość dzielenia się ryzykiem oraz kosztami związanymi z B+R. Stwarza to również sytuację, w której podmioty mogą uczyć się od instytucji realizującej badania, jak również nawzajem od siebie.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Joint venture

Umowa zawierana między twórcą technologii a przedsiębiorstwem zainteresowanym pozyskaniem technologii. Joint venture w tym kontekście \ określane jest jako partnerstwo firmy dysponującej technologią i firmy posiadającej dostęp do rynku. Może ono, choć nie musi, przyjąć formę nowego przedsiębiorstwa, do którego partnerzy wnoszą, obok inwestycji kapitałowych, technologię i rynkowe *know-how*.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Samodzielne wdrożenie

- samodzielne wdrożenie technologii przez jej twórców poprzez utworzenie spółki *spin-off* lub *spin-out*.
- *Spin-off* - nowe przedsiębiorstwo, które powstaje w drodze usamodzielnienia się pracownika/-ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/-ych w tym celu wiedzę i intelektualne zasoby uzyskane w organizacji macierzystej.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Spółki spin - off

- Analiza różnych podejść do definicji spółek *spin-off* pozwoliła na określenie trzech wspólnych elementów:
 - wśród założycieli są pracownicy instytucji naukowej/badawczej,
 - podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji,
 - podmiot taki jest wspierany kapitałowo (w formie udziału we własności) przez sektor publiczny.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Spółki spin - out

Spin-out - przedsiębiorstwo założone przez pracownika/-ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy *spin-out* są tworzone za zgodą organizacji macierzystej, zwykle przy wsparciu kapitałowym lub operacyjnym z jej strony. Tworzone są często jako element realizacji jej celów technologicznych lub rynkowych.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Poszukiwania możliwości komercjalizacji przez uczelnie

- jednostki zależne od uczelni,
- podmioty zewnętrzne.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Efektywny system komercjalizacji wyników badań

- regulacje w jednostkach naukowych (regulamin tworzenia spółek spin-off/spin-out, regulamin podziału korzyści z komercjalizacji, regulamin praw własności do wyników badań),
- „działający” system ochrony własności intelektualnej,
- promowanie sprzedanych licencji i wdrożeń w ocenie uczelni,



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

Efektywny system komercjalizacji wyników badań

- system informacji z zakresu dostępu do finansowania B+R, zakładania przedsiębiorstw, przygotowania ofert, itp.
- doradztwo w procesie komercjalizacji, pomoc prawna (biuro transferu technologii),
- przyjazne procedury aplikowania i dostępność potencjalnych źródeł finansowania,
- system monitorowania prowadzonych badań,
- uproszczenia w zakładaniu spółek.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

IP Road Show Gdańsk, 21.01.2010
Gdański Park Naukowo-
Technologiczny



PAWŁOWSKI • KAMIŃSKI
SKROMAK • DĄBROWSKA
I PARTNERZY

Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych

Dziękuję za uwagę:

Wojciech Kamiński, adwokat

Ul. Trzy Lipy 3, 80-721 Gdańsk
Tel. (58) 739 64 00

www.pksd.pl



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

DOTACJE NA INNOWACJE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany przez PARP z programu PO IG 5.4.2. w ramach projektu
„Centrum Kompetencji zarządzania własnością intelektualną IP-Hub”