



OPRACOWANIE

Metodyka ochrony własności intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autorzy opracowania:

Rafał Witek

Łukasz Czernicki

„TRANSFER WIEDZY POMIĘDZY SFERĄ B+R A GOSPODARKĄ DOLNEGO ŚLĄSKA” POPRZEZ TWORZENIE REGIONALNYCH SIECI NAUKOWO-GOSPODARCZYCH”

NR PROJEKTU: Z/2.02/II/2.6/06/05



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

Wrocław, 30.11.2006

Metodyka ochrony własności intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Rafał Witek

Łukasz Czernicki

SPIS TREŚCI

I. PRAWO PATENTOWE W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ - ANALIZA AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO	5
WPROWADZENIE	5
PODSTAWOWE POJĘCIA	6
<i>Wynalazek</i>	6
<i>Patent</i>	6
<i>Patent zależny</i>	6
<i>Patent dodatkowy</i>	7
<i>Zdolność patentowa</i>	7
<i>Pierwszeństwo</i>	8
<i>Stan techniki</i>	9
<i>Poziom wynalazczy</i>	9
<i>Techniczny charakter</i>	9
<i>Przemysłowe zastosowanie</i>	9
<i>Nowe zastosowanie</i>	10
<i>Wynalazek tajny</i>	10
<i>Dodatkowe prawo ochronne (Supplementary Protection Certificate – SPC)</i>	10
<i>Opis patentowy</i>	11
<i>Zastrzeżenia patentowe</i>	11
<i>Skrót opisu</i>	11
<i>Rysunki</i>	11
<i>Jednolitość wynalazku</i>	12
<i>Licencja</i>	12
ZAKRES PODMIOTOWY PATENTU	12
<i>Uprawniony</i>	12
<i>Wynagrodzenie</i>	13
ZAKRES PRAWA WYNIKAJĄCEGO Z PATENTU	13
<i>Prawa wynikające z patentu</i>	13
<i>Ograniczenia patentu</i>	14
<i>Wyczerpanie prawa z patentu</i>	15
<i>Używacz uprzedni</i>	15
<i>Zgłoszenie wynalazku przez osobę nieuprawnioną</i>	16
<i>Unieważnienie i wygaśnięcie patentu</i>	16
ROZPORZĄDZANIE PRAWEM DO PATENTU	17
<i>Licencja pełna</i>	17
<i>Licencja ograniczona</i>	17
<i>Licencja wyłączna</i>	17
<i>Licencja niewyłączna</i>	18
<i>Licencja otwarta</i>	18
<i>Licencja dorozumiana</i>	18
<i>Licencja przymusowa</i>	19
<i>Sublicencja</i>	20
PROCEDURA PATENTOWA W KRAJU I ZA GRANICĄ	20
<i>Polska procedura patentowa</i>	21
<i>Termin na zgłoszenie wynalazku do opatentowania za granicą</i>	22
<i>Procedury służące uzyskaniu ochrony patentowej za granicą</i>	23
<i>Kierunki zmian w procedurze międzynarodowej/europejskiej</i>	26
<i>Patent Wspólnotowy (Community Patent - CP)</i>	26
<i>Centralny Sąd</i>	27
<i>Porozumienie Londyńskie</i>	27

II. MOŻLIWOŚĆ WSPIERANIA PATENTOWANIA PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. NAUKI	29
III. KOSZTY UZYSKIWANIA OCHRONY PATENTOWEJ	38
KOSZTY ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO W POLSCE	40
KOSZTY MIĘDZYNARODOWEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO W TRYBIE PCT	42
KOSZTY WEJŚCIA W FAZĘ REGIONALNĄ W EPO (ZGŁOSZENIE EURO-PCT)	43
WNIOSKI PRAKTYCZNE	44
IV. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ, DO KTÓRYCH PRAWA POSIADA JEDNOSTKA NAUKOWA – UREGULOWANIA PRAWNE, MOŻLIWE ROZWIĄZANIA	46
V. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PATENTU EUROPEJSKIEGO	50
VI. POSTULATY DE LEGE FERENDA	53
USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH	53
USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI	53
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI	53
FUNDUSZE STRUKTURALNE - KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW	54
WPROWADZENIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW INICJUJĄCYCH KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW BADAŃ JEDNOSTEK NAUKOWYCH	54
VII. PRZYKŁADY GODNE NAŚLADOWANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PATENTOWANIA	57
WIELKA BRYTANIA	57
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC	59
POLSKA – PRZYKŁAD PRÓBY ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PATENTOWANIA WYNAŁAZKÓW AKADEMICKICH (DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK PATENTOWY)	61
VIII. BIBLIOGRAFIA	65
ŹRÓDŁA PRAWA	65
LITERATURA	66

I. PRAWO PATENTOWE W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

- analiza aktualnego stanu prawnego

WPROWADZENIE

Charakterystyczną cechą światowego rozwoju jest zacieranie się podziału między nauką, a gospodarką. Oba te obszary coraz ściślej ze sobą współpracują, a wyniki tej współpracy są coraz bardziej skomercjalizowane. Czasy, gdy uczeni z Berkeley, odkrywcy technologii nuklearnego rezonansu magnetycznego, zadowolili się uznaniem, pozostawiając komercyjne wykorzystanie opracowanej technologii General Electric Corporation należą do przeszłości. Mamy do czynienia ze zjawiskiem poszerzania się komercyjnego charakteru wiedzy. Nauka staje się uprzemysłowiona – staje się przemysłem i pracuje dla przemysłu. Efektem tego zjawiska jest gwałtowne przyspieszenie procesów rozwoju przemysłowego opartego na wciąż rosnącej zależności od wiedzy i informacji. Najbardziej rentowne stały się gałęzie przemysłu bazujące na osiągnięciach współczesnych nauk przyrodniczych i informatyki, a rozwój tych dziedzin nauki jest coraz mocniej kształtowany przez popyt przemysłu.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wpłynął na wzrost znaczenia tzw. praw własności intelektualnej. Patenty stały się nie tylko jednym z podstawowych narzędzi gry rynkowej, ale również dogodnym przedmiotem transakcji, w ramach których realizowana jest współpraca pomiędzy nauką a przemysłem.

Pierwotna rola patentów sprawdzała się do stymulowania rozwoju cywilizacji technicznej poprzez tworzenie biblioteki rozwiązań technicznych, która docelowo stanie się wiedzą techniczną dostępną dla wszystkich obywateli. Prawo patentowe umożliwia uzyskanie udzielanego właścicielowi wynalazku przejściowego monopolu na korzystanie z wynalazku w zamian za jego ujawnienie i umożliwienie nieograniczonego korzystania z tego wynalazku przez inne osoby po wygaśnięciu patentu. Jednocześnie oznacza to, że w czasie trwania ochrony patentowej uprawniony może domagać się zaprzestania naruszania jego praw polegającego na produkowaniu i wprowadzaniu do obrotu towarów będących naśladownictwem jego wynalazku. Ponadto, w czasie trwania ochrony patentowej może on czerpać zyski z udzielenia licencji, sprzedaży patentu, oraz wykorzystywać patent w inny sposób np. wnieść go do spółki lub wykorzystać do ustanowienia zastawu.

Inną zaletą opatentowania i publikacji wynalazku jest jego szerokie rozpowszechnienie na całym świecie. Umożliwia to rozpropagowanie nie tylko samego wynalazku ale także informacji o jego właścicielu, co może ułatwiać nawiązanie współpracy z osobami zainteresowanymi tym rozwiązaniem.

Ponieważ opatentowany wynalazek staje się docelowo częścią stanu techniki, może stanowić przedmiot badań i punkt wyjścia do dokonywania kolejnych innowacyjnych rozwiązań. Również z tego powodu w przypadku wynalazków uzyskiwanych w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych patenty powinny stać się jedną z podstawowych form dokumentowania tych rozwiązań.

PODSTAWOWE POJĘCIA

W tej części opracowania zgromadzone zostały definicje podstawowych pojęć związanych z prawem patentowym.

Wynalazek

Wynalazkiem jest rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Można wyróżnić cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby oraz zastosowania.

Patent

Na podstawie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Do wykładni zastrzeżeń patentowych mogą służyć opis wynalazku i rysunki. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Patent zależny

Patenty zależne dotyczą przypadków, w których korzystanie z wynalazku wykroczyłoby w zakres wynalazku chronionego patentem wcześniejszym. Uprawniony z patentu zależnego może ubiegać się o udzielenie licencji przymusowej obejmującej

wynalazek wcześniejszy, jeżeli wynalazek chroniony patentem zależnym wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym.

Patent dodatkowy

Uprawniony z patentu głównego może uzyskać patent dodatkowy na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie. Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego.

Zdolność patentowa

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. O takich wynalazkach mówi się, że posiadają one zdolność patentową.

Za wynalazki nie uważa się w szczególności:

- odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,
- wytworów o charakterze jedynie estetycznym,
- planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier,
- wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,
- programów do maszyn cyfrowych,
- przedstawienia informacji.

Niezależnie od spełniania powyższych przesłanek ustawa wyklucza możliwość patentowania pewnej grupy rozwiązań. 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, przy czym przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; sposób

-
- hodowli roślin lub zwierząt uznaje się za czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie,
- 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.

Nowość

Wynalazek uważa się za nowy jeśli nie jest on częścią stanu techniki, czyli ogółu wiedzy technicznej opublikowanej przed datą dokonania zgłoszenia patentowego. Przesłanka nowości wynalazku podlegającego opatentowaniu rozumiana jest jako nowość w skali światowej. Aby wynalazek został uznany za pozbawiony przymiotu nowości wystarczy nawet ujawnienie cech istotnych wynalazku przez jego twórcę w formie artykułu w czasopiśmie naukowym lub w formie wykładu na konferencji. Za datę będącą podstawą do ustalenia nowości rozwiązania uważa się datę pierwszeństwa.

Pierwszeństwo

W przypadku zgłoszenia do ochrony przez dwie różne osoby tego samego lub podobnego wynalazku ochronę uzyskuje ten zgłaszający, którego zgłoszenie było wcześniejsze tj. posiada wcześniejszą datę pierwszeństwa. Datą decydującą o pierwszeństwie rozwiązania jest data złożenia w Urzędzie Patentowym RP kompletnej dokumentacji zgłaszanego do ochrony rozwiązania, albo data pierwszego zgłoszenia wynalazku w zagranicznym Urzędzie Patentowym kraju należącego do Konwencji Paryskiej (co umożliwia dokonanie w ciągu roku tego samego zgłoszenia w innych krajach należących do Konwencji z zachowaniem jako daty zgłoszenia daty złożenia zgłoszenia w kraju pochodzenia – mówimy wtedy o tzw. pierwszeństwie konwencyjnym) albo data wystawienia wynalazku na odpowiedniej wystawie publicznej uznanej przez Urząd Patentowy (za datę dokonania zgłoszenia uznaje się datę wystawienia wynalazku na wystawie, o ile wystawiający dokona zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym w ciągu pół roku od daty wystawienia na wystawie – mówimy wtedy o tzw. pierwszeństwie wystawowym). Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we

wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Stan techniki

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. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych dokonanych w danym kraju, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, mimo iż były one nieudostępnione do wiadomości powszechnej w chwili dokonywania zgłoszenia późniejszego.

Poziom wynalazczy

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Przy ocenie poziomu wynalazczego, w odróżnieniu od oceny nowości, nie uwzględnia się wcześniejszych zgłoszeń wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej.

Techniczny charakter

Charakter techniczny rozwiązania nie powinien na ogół budzić wątpliwości, jeżeli zgłoszenie opisuje określony wytwór materialny, a więc urządzenie lub substancję, względnie określa techniczny sposób oddziaływania na materię.

Przemysłowe zastosowanie

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.

Nowe zastosowanie

Patent może być także udzielony na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie.

Wynalazek tajny

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa, a w szczególności rodzajów broni lub sprzętu wojskowego oraz sposobów walki, bądź też środków technicznych stosowanych przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowych rodzajów wyposażenia i sprzętu oraz sposobów ich wykorzystywania przez te służby. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową.

Dodatkowe prawo ochronne (Supplementary Protection Certificate – SPC)

Udzielane jest dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. Na jego podstawie właściciele patentów dotyczących leków innowacyjnych mogą uzyskać przedłużenie okresu wyłączności rynkowej o okres nie dłuższy niż 5 lat. Dodatkowe prawa ochronne dla leków są udzielane w oparciu o odpowiednie przepisy unijne (Rozporządzenia nr 1768/92, dalej rozporządzenie), pod warunkiem posiadania ochrony patentowej dla danego leku i złożenia odpowiedniego wniosku w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania dopuszczenia do obrotu dla tego leku w danym kraju. Na mocy przepisów przejściowych zawartych w art. 19 Rozporządzenia dotyczących Polski i ustanowionych na mocy Traktatu Akcesyjnego, dodatkowe prawo ochronne mogło być także udzielone na substancję aktywną lub kombinację takich substancji, które w dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej chronione były patentem podstawowym i dla których pierwsze zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej albo Unii Europejskiej uzyskane zostało przed datą uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, ale nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2000 r. Wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla takich preparatów mogły zostać złożone w Urzędzie Patentowym RP w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego.

Opis patentowy

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.

Zastrzeżenia patentowe

Zastrzeżenia patentowe określają zakres monopolu wynikającego z patentu. Powinny one być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej (część znamionna zastrzeżenia). Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w części znamiennej zastrzeżenia niezależnego lub innego zastrzeżenia zależnego. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu.

Skrót opisu

Skrót opisu powinien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu.

Rysunki

Rysunki powinny w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z

wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawierać kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej.

Jednolitość wynalazku

Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.

Licencja

Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). Udzielenie licencji wymaga zachowania formy pisemnej umowy licencyjnej, a jej zakres i czas trwania mogą być dowolnie kształtowane przez strony.

ZAKRES PODMIOTOWY PATENTU

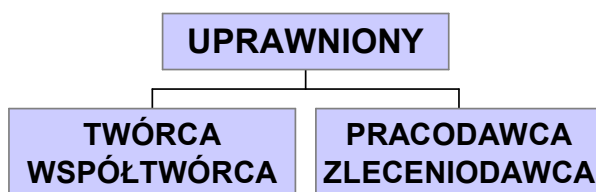
Uprawniony

Co do zasady, prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy. Jeśli wynalazku dokonało kilku współtwórców uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje im wspólnie.

W razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu w razie dokonania wynalazku w związku z wykonywaniem tej umowy. W razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania patentu.

Twórcy wynalazku przysługuje prawo do uzyskania patentu, wynagrodzenia, a także prawo do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu.



Wynagrodzenie

Jeżeli strony, tj. twórca i przedsiębiorca wykorzystujący jego wynalazek, nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z rozwiązania, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich rozwiązanie zostało dokonane, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu rozwiązania oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy, w przypadku, gdy jest on związany z przedsiębiorcą umową o pracę. W przypadku wynalazków pracowniczych wynagrodzenie przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy wynalazek wykorzystywany przez pracodawcę nie powstał w wyniku wykonywania obowiązków służbowych lub jeżeli umowa o pracę przewiduje takie dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, lub w częściach, w ciągu 2 miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Wynagrodzenie powinno zostać podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia.

ZAKRES PRAWA WYNIKAJĄCEGO Z PATENTU

Prawa wynikające z patentu

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawniony z patentu może wskazać, w szczególności przez stosowne oznaczenie na towarach, że jego wynalazek korzysta z ochrony. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

Ograniczenia patentu

Uprawniony z patentu lub z licencji nie może 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. Nie uważa się za nadużycie prawa uniemożliwiania korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia udzielenia patentu. Urząd Patentowy może żądać od uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich wyjaśnień dotyczących zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, czy patent nie jest nadużywany. Nie narusza się patentu przez:

- korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej (przywilej komunikacyjny),
- korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania,
- korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź

-
- zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków farmaceutycznych,
- wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Decyzję o korzystaniu z wynalazku w powyższej sytuacji podejmuje w zależności od okoliczności właściwy minister lub wojewoda i niezwłocznie zawiadamia o tym uprawnionego. W decyzji określa się zakres i okres korzystania z wynalazku. Służy na nią skarga do sądu administracyjnego. Osobie, której wynalazek jest wykorzystywany dla celów państwowych, przysługuje prawo do wynagrodzenia ze środków budżetu Państwa, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej licencji. Uzyskanie rejestracji bądź zezwolenia, o którym mowa powyżej, nie wpływa na odpowiedzialność cywilną za wprowadzenie wyrobów do obrotu bez zgody uprawnionego, jeżeli taka zgoda jest potrzebna.

Wyczerpanie prawa z patentu

Patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Używacz uprzedni

Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Prawa te podlegają, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Mogą one zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Zgłoszenie wynalazku przez osobę nieuprawnioną

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.

Unieważnienie i wygaśnięcie patentu

Patent może być unieważniony (z efektem *ex tunc*) w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie. Patent wygasa (z efektem *ex nunc*) na skutek:

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

Patent wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z jakim ustawa wiąże skutek wygaśnięcia patentu. Data wygaśnięcia patentu powinna być potwierdzona w decyzji. Wygaśnięcie patentu z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku. 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. Unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego.

ROZPORZĄDZANIE PRAWEM DO PATENTU UMOWY LICENCYJNE

Jeżeli umowa licencyjna nie 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. Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, 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. W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku.

Licencja pełna

Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca.

Licencja ograniczona

Jeżeli w umowie licencyjnej ograniczono zakres korzystania z wynalazku licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku tylko w ograniczonym zakresie wynikającym z umowy.

Licencja wyłączna

Jeżeli umowa licencyjna zastrzega wyłączność korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie wyklucza możliwość udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu.

Licencja niewyłączna

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 otwarta

Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym RP oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. Informacja o złożeniu takiego oświadczenia podlega wpisowi do rejestru patentowego. W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie. Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów. Licencję otwartą uzyskuje się przez zawarcie umowy licencyjnej albo przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku, chyba że oświadczenie licencjodawcy przewiduje niższą opłatę.

Licencja dorozumiana

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 przymusowa

Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby, gdy:

- 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;
- zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany, lub
- 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).

Warunkiem udzielenia licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku w takim przypadku jest stwierdzenie, że korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego, jeżeli są to wynalazki dotyczące tego samego przedmiotu, wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym. W przypadku wynalazku dotyczącego technologii półprzewodników licencja przymusowa może być udzielona tylko dla przeciwdziałania praktykom bezzasadnie ograniczającym konkurencję. Urząd Patentowy, po stwierdzeniu, że patent jest nadużywany może postanowić o możliwości ubiegania się o licencję przymusową i ogłasza to w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 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. Zwolnienie z powyższego warunku, w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję przymusową, nie dotyczy wniosków o udzielenie licencji złożonych po upływie roku od dnia tego ogłoszenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy hodowca nie może wykonywać prawa do chronionej odmiany rośliny lub żąda od uprawnionego z patentu licencji wzajemnej. Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną. Korzystający z wynalazku na podstawie licencji

przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną. Urząd Patentowy określa zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegółowe warunki jej wykonywania, a także, odpowiednio do wartości rynkowej licencji, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty.

Licencja przymusowa może zostać przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem lub tą jego częścią, w której jest ona wykonywana. Licencja przymusowa dotycząca patentu wcześniejszego może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z patentem zależnym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o udzieleniu licencji przymusowej, w części dotyczącej zakresu i czasu trwania licencji bądź też wysokości opłaty licencyjnej, może być po upływie dwóch lat od jej wydania zmieniona na wniosek zainteresowanego.

Sublicencja

Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

PRZENIESIENIE PRAWA

Prawo do uzyskania patentu jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Prawo własności przemysłowej dopuszcza zarówno przeniesienie prawa do patentu, jak i przeniesienie patentu. Umowa o przeniesienie prawa do patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Szczególny przypadek przeniesienia tego prawa zachodzi w sytuacji przeniesienia prawa do patentu przez twórcę na rzecz przedsiębiorcy. Wówczas, twórca wynalazku uprawniony do uzyskania patentu może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać wynalazek do korzystania.

PROCEDURA PATENTOWA W KRAJU I ZA GRANICĄ

W tej części opracowania omówiono pokrótce sposoby uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce oraz w skali międzynarodowej oraz wskazano ścieżkę postępowania uznawaną obecnie za najkorzystniejszą w przypadku ubiegania się o ochronę patentową za granicą.

Polska procedura patentowa

Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dokonuje się poprzez wniesienie do Urzędu Patentowego RP następujących dokumentów: 1) podania o udzielenie patentu, 2) opisu wynalazku ujawniającego jego istotę, 3) zastrzeżeń patentowych, 4) skrótu opisu, a w razie potrzeby . 5) rysunków. Zakres żądanej ochrony jest zdefiniowany w zastrzeżeniach patentowych ujmujących, każde w formie jednego zdania, podstawowe cechy techniczne wynalazku. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Ustawa dopuszcza również możliwość przesłania zgłoszenia do Urzędu Patentowego telefaksem pod warunkiem dostarczenia oryginału zgłoszenia patentowego w ciągu 30 następujących dni. Urząd Patentowy bada zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym. Badanie merytoryczne dotyczy tych cech zgłoszonego rozwiązania, których istnienie jest warunkiem uznania go za wynalazek, a zatem: nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania. Po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku, a na wniosek zgłaszającego wcześniej - po 12 miesiącach, Urząd Patentowy publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego informację o dokonanej zgłoszeniu patentowym. Zamieszcza w niej m.in. tytuł wynalazku i skrót opisu, a gdy jest to wskazane - również rysunek. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem wynalazku, znajdującym się w aktach Urzędu Patentowego, i w terminie 6 miesięcy od tej daty zgłaszać do Urzędu swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu. Urząd Patentowy rozpoczyna badanie zdolności patentowej wynalazku od przeprowadzenia badań stanu techniki w celu zidentyfikowania ewentualnych przeszkód dla udzielenia patentu w zakresie żądanym przez Zgłaszającego w pierwotnej wersji zastrzeżeń patentowych i przesłania raportu do zgłaszającego. W razie stwierdzenia braku takich przeszkód Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu. Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego, którego częścią składową jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy. Zazwyczaj jednak rozpatrywanie zdolności patentowej zgłoszenia wiąże się z wymianą korespondencji pomiędzy Zgłaszającym, a Urzędem, której celem jest wyjaśnienie wątpliwości Urzędu i

ewentualne ograniczenie zakresu żądanej ochrony do rozmiaru akceptowalnego dla Urzędu w świetle zidentyfikowanego stanu techniki. W wypadku otrzymania decyzji odmawiającej udzielenia patentu zgłaszający może złożyć w Izbie Odwoławczej, składającej się z ekspertów Urzędu Patentowego, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.

Informacja o udzielonych patentach jest ogłaszana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

W ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia o udzieleniu patentu każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego RP. O wniesieniu sprzeciwu zawiadamia się uprawnionego. Jeśli uprawniony uzna on sprzeciw za bezzasadny wówczas rozpoczyna się postępowanie sporne.

Termin na zgłoszenie wynalazku do opatentowania za granicą

Procedura patentowa, również w Polsce, nie należy, niestety, do najkrótszych. Decyzja o udzieleniu patentu wydawana jest po upływie 3 – 4 lat od daty zgłoszenia. Na podjęcie decyzji co do ewentualnego ubiegania się o ochronę wynalazku za granicą zgłaszający ma tylko 12 miesięcy liczonych od daty złożenia zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym. Okres ten został wyznaczony przez art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku, której Polska jest stroną. Zgodnie z treścią tego przepisu każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia wynalazku do opatentowania w jednym z państw Konwencji korzysta w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach Konwencji z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa. Oznacza to, że na wartość zgłoszenia dokonanego w innym państwie przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia nie mają wpływu zaistniałe w tym okresie fakty, które zwykłych warunkach szkodziłyby zdolności patentowej wynalazku, takie jak: zgłoszenie przez inny podmiot tego samego rozwiązania do opatentowania czy ujawnienie istoty wynalazku. W przypadku zgłoszenia wynalazku do opatentowania za granicą po upływie 12-miesięcznego okresu pierwszeństwa, pierwsze prawidłowe zgłoszenie wynalazku dokonane w Polsce szkodzić będzie nowości wynalazku badanego w oparciu o procedury zagraniczne.

Procedury służące uzyskaniu ochrony patentowej za granicą

Ubiegając się o ochronę wynalazku za granicą zgłaszający może skorzystać z jednej z trzech przedstawionych niżej procedur. Korzystając z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa może:

- A. dokonać zgłoszeń w innych państwach i wszcząć postępowanie zgłoszeniowe w oparciu o ich krajowe procedury patentowe,
- B. dokonać zgłoszenia wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym celem uzyskania ochrony w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 roku,
- C. dokonać zgłoszenia wynalazku w Międzynarodowym Biurze Własności Przemysłowej (WIPO) w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Układu o Współpracy Patentowej z 16 czerwca 1970 roku.

Dokonanie zgłoszenia za granicą w oparciu o procedury krajowe państw żądanej ochrony jest opłacalne dla zgłaszającego, jeżeli pragnie on uzyskać ochronę w jednym, dwóch lub trzech państwach. W wypadku, gdy zgłaszający jest zainteresowany uzyskaniem ochrony w większej liczbie państw, korzystniejsze dla niego okazuje się dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT lub zgłoszenia europejskiego. Zgłaszając swoje rozwiązanie do ochrony w trybie krajowym zgłaszający powinien liczyć się z tym, że przed upływem 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa dopełnić musi wszelkich formalności zgłoszeniowych, a zatem wnieść opłaty za zgłoszenia i złożyć w Urzędach Patentowych państw żądanej ochrony tłumaczenia dokumentacji patentowej na języki urzędowe obowiązujące w tych państwach. Procedura patentowa obowiązująca w każdym z państw żądanej ochrony w odmienny sposób określa wymagania formalne, jakim odpowiadać powinno zgłoszenie patentowe. W każdym z państw osobno przeprowadzone są poszukiwania patentowe i badania wynalazku pod względem merytorycznym, a często również postępowania sprzeciwowe wszczynane na wnioski osób trzecich po opublikowaniu ogłoszenia o zgłoszeniu lub udzieleniu patentu. Korespondencja z Urzędem Patentowym każdego z państw prowadzona jest w jego języku urzędowym. Wszystko to znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony w oparciu o zagraniczne procedury krajowe, a przede wszystkim znaczenie podnosi koszty uzyskiwania ochrony patentowej za granicą.

Europejska procedura patentowa charakteryzuje się tym, że na podstawie jednego zgłoszenia patentowego dokonywanego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EUP) w Monachium i po przeprowadzeniu jednego ujednoczonego postępowania zgłoszeniowego, możliwe jest uzyskanie patentu jednocześnie w kilku państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim. Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w EUP w jednym z jego języków urzędowych, wyznaczając jednocześnie państwa, w których żąda się ochrony. Następnie przeprowadzane są kolejno: badanie formalne i poszukiwania patentowe kończące się publikacją ogłoszenia o zgłoszeniu i sprawozdania z poszukiwań. Po przeprowadzeniu badania zdolności patentowej wynalazku EUP uzgadnia ze zgłaszającym ostateczną redakcję zgłoszenia. Zgłaszający wnosi tłumaczenia zastrzeżeń na pozostałe języki urzędowe EUP, uiszcza opłatę za udzielenie patentu i druk opisu. Następnie EUP wydaje decyzję o udzieleniu patentu i publikuje opis w Biuletynie EUP. W terminie 9 miesięcy od daty publikacji przeciwko udzielonemu patentowi może zostać złożony sprzeciw. Rozpoczyna on procedurę sprzeciwową, która może skutkować unieważnieniem decyzji EUP o udzieleniu patentu europejskiego. Od decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe lub sprzeciwowe może zostać złożone odwołanie do Izby Odwoławczej EUP. Patent europejski obowiązuje we wskazanych państwach pod warunkiem wniesienia w ciągu 3 miesięcy po udzieleniu patentu europejskiego tłumaczeń opisu patentowego na ich języki urzędowe. W przypadku niezłożenia tłumaczenia w tym terminie wydaje się decyzję stwierdzającą nieważność patentu w danym państwie. Udzielenie patentu europejskiego skutkuje ochroną identyczną jak w przypadku patentów udzielonych w oparciu o procedury krajowe. Patent europejski stanowi zatem wiązkę patentów krajowych posiadających tą samą podstawę. Patenty krajowe udzielone na tej podstawie są niezależne i podlegają tylko ustawodawstwu wewnętrznemu poszczególnych państw. Istota tej formy uzyskiwania ochrony patentowej w Europie polega na przeniesieniu najważniejszej fazy rozpatrywania zgłoszenia na poziom regionalny, dzięki czemu procedura w krajach członkowskich ogranicza się jedynie do walidacji patentu zaakceptowanego przez EUP. Pozwala to także na lepsze zarządzanie kosztami postępowania patentowego.

Inną formą uzyskania ochrony wynalazku w oparciu o jedno zgłoszenie patentowe jest procedura PCT, określona w przepisach Układu o Współpracy Patentowej, którego

Polska jest stroną. Zgłoszenie w trybie PCT określane mianem zgłoszenia międzynarodowego wnoszone jest do tzw. urzędu przyjmującego, którym w przypadku Polski jest Urząd Patentowy RP. Zgłoszenie zawierające: podanie, opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu, powinno być sporządzone w jednym z języków urzędowych Międzynarodowego Organu Poszukiwań, którym w przypadku Polski jest EUP. W podaniu należy wskazać kraje, w których zgłaszający ubiega się o ochronę. Urząd przyjmujący zatrzymuje jeden egzemplarz zgłoszenia, drugi egzemplarz przekazuje do Międzynarodowego Biura w Genewie, trzeci - służący do celów poszukiwań - przekazuje do EUP, pełniącego w przypadku zgłoszeń pochodzących z Polski rolę Międzynarodowego Biura Poszukiwań i Międzynarodowego Biura Badań. Międzynarodowa publikacja zgłoszenia następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa lub - na wniosek zgłaszającego - wcześniej, po upływie 12 miesięcy. W ramach opłaty podstawowej zgłaszający otrzymuje z Międzynarodowego Biura Poszukiwań raport z poszukiwań patentowych zawierający listę dokumentów uznanych za opisujące rozwiązania techniczne najbliższe rozwiązaniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, i stanowiące tzw. najbliższy stan techniki. Wraz z wykazem dokumentów stanowiących najbliższy stan techniki uzyskiwana jest także wstępna pisemna opinia określająca bardzo ogólnie wpływ tych dokumentów na możliwość opatentowania poszczególnych aspektów będących przedmiotem zgłoszenia. Zgłaszający może także w trakcie etapu międzynarodowego, już po uzyskaniu zlecić odpłatne przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego. Celem tego badania jest sformułowanie wstępnej i niewiążącej opinii co do zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku (IPER). Opinia taka w większości przypadków ma wpływ na decyzje podejmowane przez urzędy patentowe państw żądanej ochrony, do których trafia zgłoszenie patentowe po zakończeniu fazy międzynarodowej postępowania PCT. Decydując się na skorzystanie z badania międzynarodowego Zgłaszający uzyskuje także możliwość prowadzenia dyskusji z Międzynarodowym Biurem Badań, dokonania zmian zastrzeżeń i pewnych elementów opisu, a dzięki temu wpływania na ostateczny kształt międzynarodowej opinii z badań oraz poprawę zdolności patentowej swojego zgłoszenia. Faza krajowa PCT obejmuje złożenie zgłoszenia patentowego w krajowych urzędach patentowych państw żądanej ochrony w terminie nieprzekraczającym 30 miesięcy liczonych od daty pierwszeństwa, przeprowadzenie przez te urzędy badań formalnych i merytorycznych zgłoszonego rozwiązania oraz podjęcie przez nie decyzji

o udzieleniu patentu lub decyzji odmawiającej jego udzielenia. Tryb PCT jest z wielu względów korzystny dla zgłaszającego. Domniemuje się, że zgłoszenie takie dotyczy wszystkich państw będących stronami traktatu PCT, a rzeczywista decyzja o wyborze docelowych państw i ograniczeniu zakresu terytorialnego zgłoszenia przekładana jest do 30 miesięcy licząc od daty pierwszeństwa. Ponadto, w 12-miesięcznym terminie pierwszeństwa dokonywane jest jedno zgłoszenie, przygotowana jedna dokumentacja, w jednym języku (najczęściej angielskim). Przy większej liczbie państw żądanej ochrony, koszty postępowania w trybie PCT są dużo niższe niż suma kosztów procedur krajowych. Najkorzystniejszym elementem tej procedury jest jednak opóźnienie momentu podjęcia przez zgłaszającego decyzji co do wejścia w fazę krajową do 30 miesięcy liczonych od daty pierwszeństwa. W tym czasie, również w oparciu o międzynarodowe poszukiwanie i ewentualnie również międzynarodowe badanie wstępne, zgłaszający może się przekonać o wartości zgłoszonego rozwiązania i jego szansach na uzyskanie ochrony patentowej, a także próbować poprawić swoje szanse na uzyskanie ochrony przemodelowując kształt zastrzeżeń patentowych. Zgłaszający może także później zrezygnować z ubiegania się o jego ochronę przynajmniej w odniesieniu do niektórych państw. Opóźnieniu ulega również termin wniesienia opłat krajowych. Środki przeznaczone na ten cel dłużej pozostają do dyspozycji zgłaszającego.

Oprócz wymienionych wyżej form ubiegania się o ochronę patentową istnieje również możliwość korzystania z trybu zwanego EURO-PCT, łączącego w sobie elementy procedury europejskiej i procedury PCT. Charakteryzuje się on tym, że zamiast fazy krajowej PCT obejmuje fazę regionalną. Zgłoszenie międzynarodowe po zakończeniu fazy międzynarodowej przekazywane jest do EUP i rozpatrywane w trybie procedury europejskiej, która może zakończyć się udzieleniem patentu europejskiego w krajach Konwencji o patencie europejskim. Należy pamiętać, że Konwencja o patencie europejskim jest układem o patencie regionalnym w rozumieniu Układu o współpracy patentowej.

Kierunki zmian w procedurze międzynarodowej/europejskiej

Patent Wspólnotowy (Community Patent - CP)

Projektowany system patentu wspólnotowego jest poddawany ciągłym dyskusjom międzyrządowym i nie jest jeszcze systemem obowiązującym. Patent wspólnotowy nie

ma na celu zastąpienia dotychczasowych rozwiązań lecz tylko ich uzupełnienie. Ma on być przyznawany według wspólnej procedury podobnie jak to ma miejsce przy patencie europejskim. Istotną różnicą jest to, że podczas gdy patent europejski stanowi wiązkę niezależnych patentów krajowych, procedura dotycząca patentu wspólnotowego ma jednolity charakter nie tylko na etapie jego udzielenia ale także w odniesieniu do jego późniejszego obowiązywania. Oznacza to, że patent wspólnotowy będzie obowiązywał jako jedno prawo w odniesieniu do całego terytorium Wspólnoty. Należy zatem podkreślić, że ewentualne podważenie takiego prawa będzie wywierało skutki również w odniesieniu do całego terytorium Wspólnoty. Inną istotną różnicą jest także to, że w odróżnieniu do patentów krajowych podlegających prawu państwa w którym obowiązują, patent wspólnotowy będzie podlegał prawu wspólnotowemu.

Centralny Sąd

Jurysdykcja w odniesieniu do Patentu Wspólnotowego będzie oparta na jednym centralnym sądzie mieszczącym się przy Sądzie Pierwszej Instancji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd ten ma zostać utworzony najpóźniej do 2010 r. Do tego czasu każde państwo członkowskie ma wyznaczyć na swoim terytorium ograniczoną ilość sądów krajowych posiadających kompetencje do rozstrzygania sporów dotyczących patentu wspólnotowego. Oficjalnym językiem postępowania ma być język państwa pozwanego. Odwołania mają być rozstrzygane przez Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu.

Porozumienie Londyńskie

Porozumienie Londyńskie, które zostało podpisane w dniu 17 października 2000 r. ma na celu redukcję kosztów w odniesieniu do tłumaczeń patentów europejskich udzielonych na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim, a zatem dotyczy art. 65 Konwencji. Stosownie do tego Porozumienia, w krajach w których oficjalnym językiem jest jeden z języków Europejskiego Urzędu Patentowego, tj. angielski, niemiecki lub francuski, nie będzie wymagane składanie tłumaczenia patentu europejskiego. W innych krajach będzie można wybrać jeden z oficjalnych języków urzędowych EUP na który patent europejski będzie tłumaczony. Państwa te będą jednak mogły wymagać tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na język urzędowy obowiązujący w danym kraju.

W przypadku ewentualnego sporu co do tłumaczenia można wymagać aby zostało dostarczone tłumaczenie na język urzędowy danego państwa.

***Porozumienie w sprawie dochodzenia praw wynikających z patentu europejskiego
(European Patent Litigation Agreement - EPLA)***

Porozumienie w sprawie dochodzenia praw wynikających z patentu europejskiego tworzy system dochodzenia praw wynikających z patentu europejskiego. Jego celem jest ustanowienie dodatkowego fakultatywnego protokołu do Konwencji o Patencie Europejskim, który zobowiązuje państwa strony do ustanowienia zintegrowanego systemu sądowego w którym stosowano by jednolite zasady proceduralne oraz wspólnego sądu apelacyjnego. Porozumienie to ma na celu obniżenie kosztów dochodzenia praw wynikających z patentu europejskiego, a w związku z tym do większej pewności prawnej.

II. MOŻLIWOŚĆ WSPIERANIA PATENTOWANIA PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. NAUKI

STAN PRAWNY

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwana dalej: „UFP”, (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z póź. zm.) określa m.in. formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi. Zgodnie z art. 4 ust. 1 UFP do sektora finansów publicznych należą m.in. państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Wszystkie wymienione podmioty wyżej zalicza się do tzw. rządowego podsektora finansów publicznych. Art. 19 UFP przewiduje, że jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw, do których należy niewątpliwie ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, zwana dalej: „USW”, (Dz.U. z 1990 r., Nr 65, poz. 385, z póź. zm).

Środki publiczne są określone w art. 5 UFP i zalicza się do nich m.in. dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej a także przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. Z kolei dochodami publicznymi są m.in. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych, dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych i dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw. Warto w tym miejscu przywołać definicję mienia określoną w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zwaną dalej: „KC”, (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z póź. zm.), zgodnie z którą mieniem jest własność i inne prawa majątkowe, co oznacza, że do mienia zaliczyć trzeba wszelkie prawa na dobrach niematerialnych (zwane potocznie prawami własności intelektualnej), włącznie z patentami, prawami ochronnymi na wzory użytkowe, itp. Kategoria dochodów z mienia jest jako jedyna szczegółowiej przedstawiona w formie katalogu otwartego obejmującego m.in. dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych. Naszym zdaniem, choć brak konkretnego wskazania w UFP, ze względu na otwarty katalog dochodów z mienia, zaliczyć do nich trzeba także należności licencyjne.

Ustawa o szkolnictwie wyższym reguluje w Rozdziale 2 kwestie związane z mieniem i finansami uczelni. Art. 23 USW przewiduje, że uczelnie mogą uzyskiwać środki finansowe z tzw. innych tytułów, do których zaliczono:

- odpłatną działalność badawczą, diagnostyczną, leczniczą, rehabilitacyjną, artystyczną, sportową i doświadczalną oraz środki finansowe z opłat licencyjnych;
- wydzieloną działalność gospodarczą inną niż powyższym punkcie;
- zajęcia dydaktyczne;
- udziały w działalności przedsiębiorców.

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Przepisem UFP, który może odegrać istotną rolę w utrudnianiu komercjalizacji wyników badań jednostek budżetowych - tzw. wynalazków akademickich, jest art. 37 ust. 1 UFP o następującym brzmieniu: „*Jednostki sektora finansów publicznych (...) nie mogą obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach (...).*” Jednocześnie art. 239 UFP wymaga, by jednostki sektora finansów publicznych **zbyły** posiadane akcje lub udziały w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wejścia w życie UFP, co oznacza, że zbycie tych udziałów i akcji musi nastąpić do 1 stycznia 2009 r.

Rozważania dotyczące skutków cytowanego przepisu warto poprzedzić krótkim przypomnieniem podstawowych sposobów komercjalizacji wynalazków. Komercjalizacja, uwzględniająca oczywiście prawne zabezpieczenie wynalazku, tj. podjęcie kroków w celu uzyskania praw wyłącznych (patentu), przebiega zwykle zgodnie z jednym z poniższych schematów:

- a) świadczenie usług bądź wprowadzanie na rynek produktów objętych ochroną patentową bezpośrednio przez uprawnionego;
- b) udzielenie przez uprawnionego licencji na korzystanie z praw wyłącznych na rzecz osób trzecich;
- c) sprzedaż praw wyłącznych przez uprawnionego;
- d) wniesienie przez uprawnionego praw wyłącznych aportem do spółki w zamian za udziały (akcje).

Ad. a)

Takie działania wymagają z reguły zaangażowania znacznych środków finansowych i kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Mając na

względnie podstawowe zadania szkół wyższych, określone w art. 5 USW, nasuwa się wniosek, że taki model komercjalizacji wynalazków akademickich nie jest optymalny. Uczelnie, jeżeli ich statut dopuszcza taką możliwość, mogą wprawdzie prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, ale pełne wykorzystanie potencjału ekonomicznego wynalazków wykracza z reguły poza ich kompetencje i niesie ze sobą istotne ryzyko ekonomiczne. Nie można oczywiście wykluczyć, że w wyjątkowych przypadkach rozwiązanie takie będzie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione. Korzyścią tego modelu jest zachowanie przez uczelnie pełni praw do wynalazków.

Ad. b)

Udzielanie przez uczelnie licencji na korzystanie z wynalazków akademickich wydaje się *prima facie* korzystnym rozwiązaniem. Uczelnie zachowują pełnię praw wyłącznych uzyskując przy tym przychody z należności licencyjnych nie ponosząc jednocześnie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Tym niemniej istotną wadą takiego modelu jest konieczność ponoszenia znacznych nakładów na uzyskanie patentów (wydatek rządu kilkudziesięciu tysięcy euro w przypadku tzw. triady patentowej, tj. patentu europejskiego, amerykańskiego i japońskiego), które trzeba z reguły ponieść przed zawarciem umowy licencyjnej. Na uczelni spoczywa także ryzyko zarządzania portfolio patentowym oraz znalezienie potencjalnych licencjobiorców, którzy często nie preferują takiego modelu, gdyż nie mają pełnej kontroli nad prawami do wykorzystywanych przez siebie wynalazków.

Ad. c)

Sprzedaż przez uczelnie praw wyłącznych (patentów bądź praw do patentów) dotyczących wynalazków akademickich jest popularną formą transferu technologii. W sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży są prawa do wynalazków (czyli *de facto* zgłoszenia patentowe), uczelnie nie muszą ponosić znacznych nakładów finansowych. Z drugiej strony, ekonomiczna wartość wynalazków we wczesnych fazach postępowania patentowego jest z reguły niewielka w porównaniu pełnym potencjałem ekonomicznym, który realizuje się w przyszłości w momencie faktycznego zastosowania wynalazku w obrocie gospodarczym. Z tego względu, w większości przypadków kwoty, jakie można uzyskać z tytułu sprzedaży praw wyłącznych przed uzyskaniem pełni praw patentowych (co następuje po ok. 4 - 5 latach) nie jest znaczna.

Ad. d)

Innym rozwiązaniem jest wniesienie praw wyłącznych do wynalazków akademickich aportem do spółki prawa handlowego (spółki typu spin-off) w zamian za udziały (akcje). Przychody w tytułu wykorzystywania wynalazku przekładają się wtedy udział w zyskach spółek (dywidendy w przypadku spółek kapitałowych). Zaletą tego modelu jest, że to spółka (finansowana przez pozostałych udziałowców/akcjonariuszy) ponosi pełne nakłady finansowe związane z uzyskiwaniem praw wyłącznych oraz ryzyko działalności gospodarczej. Spółki typu spin-off są bardzo popularną formą komercjalizacji technologii w wysoko-uprzemysłowionych krajach (preferowaną często przez potencjalnych inwestorów) i pozwalają na uzyskanie godziwych zysków przy minimalnych nakładach finansowych oraz przeniesienia ryzyka finansowego i gospodarczego na nowopowstały podmiot.

Wracając do analizy art. 37 ust. 1 UFP trzeba zaważyć, że norma tego przepisu adresowana jest do wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, do których, zgodnie z art. 4 UFP, niewątpliwie należą także państwowe szkoły wyższe. Z drugiej strony zbadać należy, czy zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym (USW) nie zawierają przepisów, które dawałyby podstawy do interpretacji jako tzw. *lex specialis* – w szczególności ze względu na art. 19 UFP. Art. 23 ust. 2 pkt 4 USW przewiduje jedynie, że uczelnie mogą uzyskiwać środki finansowe z udziałów w działalności przedsiębiorców. Naszym zdaniem przepis ten nie daje wystarczających podstaw do uznania go za *lex specialis* w stosunku do art. 37 ust. 1 UFP. Wnika to z dwóch przesłanek. Przede wszystkim UFP zakazuje obejmowania i nabywania nowych udziałów (akcji) w spółkach oraz nakazuje zbycie posiadanych już udziałów (akcji) do dnia 1 stycznia 2009 r., co zakłada, że jednostki sektora finansów publicznych mogą uzyskiwać wpływy z posiadanych już udziałów (akcji). Po drugie, USW stosuje się także, zgodnie z art. 1 ust. 2 USW, do niepaństwowych szkół wyższych. Zatem, skoro można dokonać takiej interpretacji art. 23 ust. 2 pkt 4 USW, która nie jest sprzeczna z art. 3 ust. 1 UFP, to uznanie USW w tym względzie jako *lex specialis* nie jest uzasadnione. Warto przy okazji zauważyć, że zarówno art. 37 ust. 1 UFP jak i art. 239 UFP są pozbawione sankcji ustawowych.

Mając na uwadze powyższą analizę stwierdzić należy, że art. 37 UFP w **znacznym stopniu utrudnia** zakładanie przez uczelnie spółek typu spin-off, pozbawiając je tym samym wykorzystywania podstawowego i najczęściej optymalnego modelu komercjalizacji wynalazków akademickich. Taka sytuacja, która ma miejsce od 1 stycznia 2006 r., jest wysoce niekorzystna i wymaga podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do takiego znowelizowania ustawy o finansach publicznych (bądź ustawy o szkolnictwie wyższym), które wyeliminuje bezzasadne bariery dotyczących transferu technologii.

Praktycznym rozwiązaniem problemu powstałego na skutek art. 37 UFP jest zakładanie spółek typu spin-off bez wnoszenia przez uczelnie aportem patentów (bądź zgłoszeń patentowych). Uczelnia nie zostaje udziałowcem (akcjonariuszem) spółki ale zawiera ze spółką wyłączną umowę licencyjną, której zapisy przenoszą na spółkę finansowanie uzyskiwania praw wyłącznych. W takiej sytuacji należności licencyjne otrzymywane przez uczelnie z tytułu komercjalizacji wynalazków akademickich nie różnią się w praktyce wiele od dywidend (udziału w zyskach). Tym niemniej taki model komercjalizacji jest obciążony większym ryzykiem po stronie inwestorów, którzy nie mają pełnej kontroli nad patentem (nie są uprawnionymi do praw wyłącznych).

USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Analiza zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym nie wykazała istnienia szczególnych przepisów utrudniających ochronę patentową i komercjalizację wynalazków akademickich. Tym niemniej warto zwrócić uwagę na pewien symptomatyczny szczegół. Mianowicie art. 23 ust. 2 USW określający otwarty katalog tytułów, z których uczelnie mogą uzyskiwać środki finansowe nie wymienia przychodów ze sprzedaży praw majątkowych. Wskutek tego powstaje wątpliwość, czy przychody ze sprzedaży praw majątkowych (do których trzeba zaliczyć patenty) są zwolnione z podatków zgodnie z art. 27 USW. Naszym zdaniem, ze względu na pewną analogię do opłat licencyjnych, również działalność uczelni w zakresie sprzedaży praw majątkowych powinna być zwolniona z podatków. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż praw własności przemysłowej jest częstą formą komercjalizacji wynalazków akademickich warto wprowadzić w USW takie zmiany, które jednoznacznie zwolnią uczelnie z podatków w tym zakresie.

Zupełnie na marginesie wypada zauważyć, że art. 27 ust. 1 USW zwalniający uczelnie z podatków powinien zostać poddany dogłębnej analizie, gdyż jego interpretacja może nastroczać pewne trudności, w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług (VAT).

USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI

W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej: „UZFN”, (Dz.U. z 2004 r., Nr 238, poz. 2390, z póź. zm.) identyfikowano przepis, który może mieć wpływ na uzyskiwanie patentów na wynalazki akademickie, utrudniając przez to sprawne przeprowadzenie procesu ich komercjalizacji.

Mianowicie na podstawie art. 6 ust. 3 UZFN informacje o wynikach projektów rozwojowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, udostępnia się nieodpłatnie podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych wyników, z uwzględnieniem przepisów ustawy o prawie autorskim. Art. 10 ust. 1 pkt 3 odnosi się do projektów rozwojowych mających na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych, czyli *de facto* do tych projektów badawczych, które w oczywisty sposób najłatwiej mogą być podane procesowi komercjalizacji. Ryzyko związane w tym przepisem wiąże się z faktem, że udostępnienie wyników prac przed zabezpieczeniem praw patentowych (czyli w praktyce przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku) bez zachowania zasad poufności jest równoznaczne z ujawnieniem tych wyników, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania ochrony patentowej. Wprawdzie art. 6 ust. 3 nakazuje uwzględnienie przepisów prawa autorskiego, ale prawo autorskie nie chroni wynalazków. Z brzmienia tego przepisu nie wynika też, czy przedsiębiorcy mają **prawo** do żądania udostępnienia im wyników badań, a jeśli tak, to w jakim zakresie i czasie. Naszym zdaniem aktualne sformułowanie przepisu art.6 ust.3 może być w praktyce przyczyną braku możliwości ochrony patentowej cennych potencjalnie wynalazków i powinno być zmienione w takim zakresie, by uwzględniało słusze interesy uczelni. Przekazywanie informacji o wynikach prac rozwojowych podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych wyników powinno co do zasady następować po ustaleniu czy powstał wynalazek i dokonaniu zgłoszenia patentowego, bądź podjęcia decyzji o niepatentowaniu wyniku prac. Przed zgłoszeniem wynalazku Urzędu Patentowego RP

celem uzyskania ochrony patentowej, wyniki prac rozwojowych powinny być udostępniane jedynie z zachowaniem zasad poufności.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI

Warto poza tym zwrócić uwagę za regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, (Dz.U. z 2005 r., Nr 161, poz. 1359). Załącznik nr 2 do Rozporządzenia określa wzór Karty oceny jednostki naukowej, której parametr 8 nosi tytuł: „*Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy*”, a ilość punktów dotycząca poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

- 8.a Uzyskany patent krajowy – 50 pkt
- 8.b Uzyskany patent międzynarodowy¹ – 70 pkt
- 8.c Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy – 10 pkt

Naszym zdaniem taka klasyfikacja nie stanowi optymalnej oceny uczelni z punktu widzenia ochrony patentowej i komercjalizacji wynalazków akademickich. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na bardzo wysoką punktację związaną z uzyskiwaniem patentów krajowych w porównaniu z publikacjami w renomowanych czasopismach. Dla przykładu zgodnie z Komunikatem nr 5 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową, przewiduje przyznanie 24 punktów za publikację w „*Nature*”. Tak wysoka punktacja związana z patentami krajowymi powoduje, że uczelnie są „patentują” wynalazki dla uzyskania samych punktów, przekładających się na ocenę uczelni. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy uzyskanie patentu nie ma żadnego uzasadnienia z ekonomicznego punktu widzenia. Zdecydowana większość tak opatentowanych wynalazków nigdy nie zostanie skomercjalizowana. Warto przy tym zauważyć, że obecna punktacja wpływa demotywujuco na uczelnie w sytuacjach, gdy rozważane jest zbycie wynalazku przed uzyskaniem patentu – na etapie zgłoszenia patentowego.

Z drugiej strony, w przypadku cennych wynalazków uzyskiwanie ochrony patentowej jedynie w Polsce jest w praktycznie równoznaczne ze zrzeczeniem się ochrony w

¹ Ściśle rzecz ujmując nie istnieją „patenty międzynarodowe” a jedynie zgłoszenia międzynarodowe (w trybie PCT). Przez „patenty międzynarodowe” rozumiemy zatem patenty zagraniczne.

innych krajach przy równoczesnym pełnym ujawnieniu rozwiązania. Takie postępowanie jest również sprzeczne z podstawowymi zasadami ekonomii. Naszym zdaniem punktacja dotycząca ochrony własności przemysłowej na uczelni powinna uwzględniać również fakt dokonywania zgłoszeń patentowych (krajowych i zagranicznych). W szczególności powinno się w ten sposób promować dokonywanie tzw. zgłoszeń międzynarodowych (w trybie PCT – *Patent Convention Treaty*) oraz zgłoszeń europejskich. Zmiany tego typu spowodują, że uczelnie będą stymulowane do zwiększenia ilości zgłoszeń patentowych bez konieczności oczekiwania na uzyskanie patentów. Należy także rozważyć zupełną rezygnację z punktowania uzyskiwania patentów na rzecz punktowania komercjalizacji wynalazków akademickich.

Karta oceny jednostki naukowej przewiduje obecnie ocenę komercjalizacji wynalazków akademickich poprzez parametr nr 9 pt. „*Wdrożenia*” składający się zasadniczo z dwóch podpunktów: „*Wdrożenie wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób*” oraz „*Sprzedaż licencji, know-how, itp.*” Proponujemy rozważenie modyfikacji oceny uczelni w tym zakresie w taki sposób, by nie rozróżniać punktów w zależności od sposobu komercjalizacji (np. obecnie nie uwzględniono wprost sprzedaży patentów), a jedynie od wysokości dochodów (rozumianych jako przychody pomniejszone o związane z nimi koszty) uzyskanych z tytułu skomercjalizowanych innowacji akademickich.

FUNDUSZE STRUKTURALNE – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Pewien wpływ na utrudnianie procesu komercjalizacji wynalazków mają także nieprecyzyjne zapisy dotyczące tzw. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na przykład inicjatywy związane z komercjalizacją wynalazków akademickich mogą być finansowane funduszami strukturalnymi w zakresie Działania 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, zwanego dalej: „Uzupełnieniem ZPORR”, (Dz.U. z 2004 r., Nr 200, poz. 2051, z póź. zm.), określa rodzaje wydatków, jakie mogą być uznane za kwalifikowalne. Wydatki związane z uzyskiwaniem patentów (ogólnie praw własności przemysłowej) nie zostały wprost wymienione jako wydatki kwalifikowane, choć nie są

także wymienione wśród wydatków niekwalifikowalnych. Taka sytuacja powoduje niepewność wśród potencjalnych wnioskodawców i instytucji wdrażających (Samorządów Województwa / Urzędów Marszałkowskich) blokując nawet czasem inicjatywy polegające na finansowaniu uzyskiwania patentów z funduszy strukturalnych. Wiadomo nam również o wniosku o interpretację zapisów Uzupełnienia ZPORR w tym zakresie przedłożonym ponad rok temu w Ministerstwie Gospodarki, który pozostał bez odpowiedzi. Z tego względu mając na uwadze zapewnienie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w celu komercjalizacji wynalazków akademickich warto podjąć działania zmierzające do nowelizacji Uzupełnienia ZPORR polegającego na określeniu, że wydatki poniesione na komercjalizację wyników badań jednostek naukowych, włącznie z opłatami za zgłoszenie i uzyskiwanie patentów, są tzw. wydatkami kwalifikowalnymi.

III. KOSZTY UZYSKIWANIA OCHRONY PATENTOWEJ

Przejawem globalizacji współczesnej gospodarki światowej jest tendencja do tworzenia dużych ponadnarodowych korporacji operujących całym na rynku międzynarodowym. Tego typu przedsiębiorstwa zaczynają odgrywać dominującą rolę zwłaszcza wśród przedsiębiorstw zajmujących się komercyjnym wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Szczególnie w przypadku wynalazków z dziedziny farmacji i biotechnologii, których wdrożenie wiąże się zazwyczaj ze znacznymi nakładami finansowymi, ostatecznym odbiorcą innowacji akademickich, są tego typu przedsiębiorstwa. Opisywany transfer technologii może mieć różny przebieg obejmując prosty zakup praw do wynalazku, uzyskanie licencji wyłącznej lub, co bywa zazwyczaj bardziej korzystne dla ośrodków akademickich z uwagi na oczekiwany wzrost wartości technologii w trakcie jej wdrażania, za pośrednictwem firm typu start-up rozwijających wynalazek akademicki i stanowiących etap pośredni pomiędzy ośrodkami badawczymi, a rozwiniętym przemysłem. Niezależnie od wybranej drogi przeniesienia najwartościowszych technologii z ośrodków akademickich do dużych korporacji elementem niezbędnym dla powodzenia całego procesu jest posiadanie ochrony patentowej na jak najszerszym terytorium, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych i szybko rozwijających się rynkach azjatyckich.

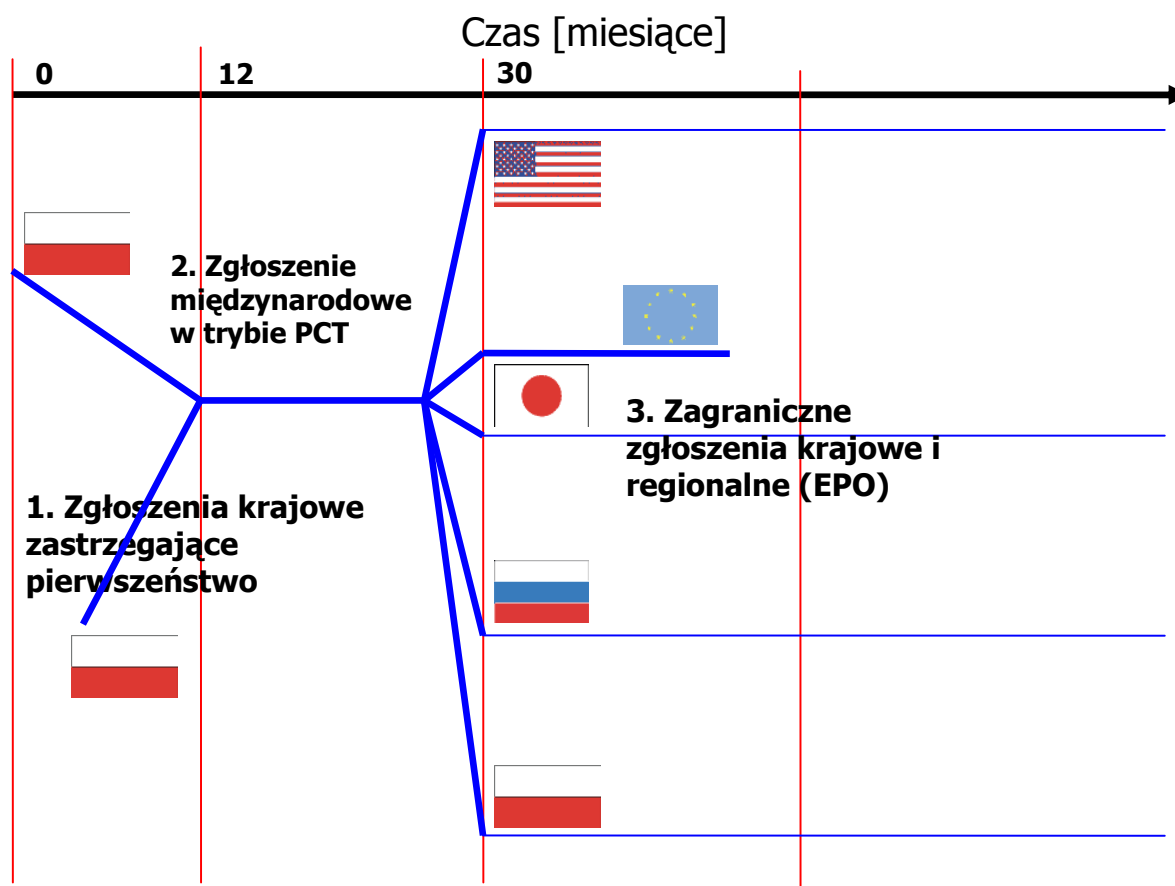
Z opisanych powyżej powodów ochrona patentowa najcenniejszych wynalazków akademickich nie może być ograniczona wyłącznie do terytorium naszego kraju lub terytorium Wspólnoty.

Z tego powodu, z uwagi na możliwość optymalizacji tempa ponoszenia wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony patentowej zalecany jest tryb postępowania obejmujący kolejno:

- A. dokonanie zgłoszenia/zgłoszeń krajowych definiujących wynalazek i jego ewentualne ulepszenia i zastrzegających daty pierwszeństwa,
- B. dokonanie w ciągu 12 miesięcy od najwcześniejszego pierwszeństwa zgłoszenia w trybie PCT,
- C. kontynuowanie postępowania zgłoszeniowego przed wybranymi krajowymi/regionalnymi urzędami patentowymi w ciągu 30/31 miesięcy od najwcześniejszego pierwszeństwa, przy czym w przypadku Europy zaleca się

korzystanie z procedury regionalnej polegającej na kontynuowaniu postępowania przed EUP (czyli tzw. procedura EURO-PCT).

Zalecana ścieżka postępowania została przedstawiona na poniższym rysunku.



Jak to powinno wynikać z opisanych wcześniej procedur, tego typu postępowanie pozwala zachować, przy konieczności zaangażowania minimalnych środków finansowych, możliwość ubiegania się o ochronę patentową praktycznie na całym świecie przez najdłuższy dopuszczalny okres (30 miesięcy) pozwalając w tym czasie na zweryfikowanie wartości wynalazku i znalezienie sposobu finansowania jego dalszego rozwoju.

Koszty uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej obejmują każdorazowo następujące składniki:

- opłaty urzędowe – na poziomie zgłoszenia,
- koszty tłumaczenia,
- wynagrodzenie rzeczników patentowych,
- opłaty urzędowe – za utrzymywanie ochrony, po uzyskaniu patentu.

KOSZTY ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO W POLSCE

W przypadku etapu krajowego w Polsce koszty dokonania zgłoszenia patentowego kształtują się w chwili obecnej następująco:

CZAS [MIESIĄCE]	CZYNNOŚĆ	OPLATA URZĘDOWA	RZECZNIK PATENTOWY
0	Przygotowanie zgłoszenia		4 – 6 tys. zł
0	złożenie zgłoszenia	500 – 1000 zł	
0	depozyt mikroorganizmu	DSM: 1-1,5 tys EUR PCM: 1,5 – 2 tys. zł	
ŁĄCZNIE:	4,5 – 8 tys. Zł		

Na etapie krajowym największą część kosztów pochłaniają koszty związane z korzystaniem z usługi profesjonalnego doradcy zajmującego się świadczeniem pomocy z zakresu ochrony własności intelektualnej tj. rzecznika patentowego. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od jakości zgłoszenia patentowego dokonanego w celu zastrzeżenia pierwszeństwa zależą w dużej mierze dalsze losy tego zgłoszenia i późniejszych zgłoszeń (np. zgłoszenia PCT) korzystających z pierwszeństwa z tego zgłoszenia. Szczególnie istotny jest pierwotny kształt zastrzeżeń oraz część zgłoszenia opisująca istotę wynalazku oraz podająca korzystne przykłady jego wykonania. To od jakości tych elementów zależeć będzie w dalszym toku postępowania możliwość dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych w obrębie zastrzeżeń patentowych, gdyż zmiany te nie mogą wykraczać poza zakres ujawniony w pierwotnej wersji zgłoszenia. Czynności rzecznika patentowego niezbędne dla przygotowania zgłoszenia o wymaganej jakości powinny obejmować dokonanie pełnego badania stanu techniki w światowej literaturze patentowej z wykorzystaniem pełnotekstowych baz danych opublikowanej literatury patentowej, zidentyfikowanie najbliższego stanu techniki, porównanie go ze zgłaszanym do ochrony rozwiązaniem oraz zdefiniowanie istoty

wynalazku obejmującej zredagowanie zastrzeżeń patentowych. Bardzo często błędy popełnione na etapie redagowania pierwszego zgłoszenia patentowego są powodem znacznych komplikacji w późniejszych, zazwyczaj bardziej kosztownych fazach międzynarodowego postępowania patentowego. Minimalne stawki za niektóre usługi rzeczników patentowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 212, poz. 2076). Rzeczywiste koszty ponoszone przez zgłaszających bywają różne i są uzależnione od takich czynników jak stopień skomplikowania wynalazku oraz zakres prac wymaganych do przygotowania zgłoszenia patentowego.

Wysokość opłaty podstawowej urzędowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 35, poz. 309) za zgłoszenie patentowe w UPRP wynosi 500 złotych. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%. Ponadto w przypadku zgłoszeń o objętości większej niż 20 stron należy uiścić opłatę wynoszącą 25 zł za każdą dodatkową stronę.

Należy także pamiętać, że przypadku niektórych wynalazków z dziedziny biotechnologii dla ich pełnego ujawnienia konieczne jest złożenie odpowiedniego depozytu mikroorganizmu. Jeżeli depozyt zostanie złożony w instytucji depozytowej rozpoznawanej zgodnie z traktatem budapeszteńskim nie jest konieczne składanie kolejnych depozytów dla zgłoszeń zagranicznych. Aktualnie w Polsce istnieją dwie organizacje depozytowe działające zgodnie z traktatem budapeszteńskim tj. PCM działająca przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz Instytucja Depozytowa działająca przy SGGW w Warszawie. Niestety nie przyjmują one pełnego wachlarza możliwych depozytów mikroorganizmów i np. w przypadku linii komórek eukariotycznych konieczne jest korzystanie z dużo droższych instytucji depozytowych działających w ramach traktatu budapeszteńskiego za granicą.

Można także wyobrazić sobie sytuację, w której w ciągu roku powstaje kilka wynalazków opartych na tej samej idei wynalazczej, które są kolejno zgłaszane do ochrony patentowej w UPRP. W przypadku gdy są one połączone wspólną koncepcją można je połączyć w jednym zgłoszeniu zagranicznym. Jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć zwielokrotniania kosztów postępowania międzynarodowego.

Zgodnie z proponowaną procedurą, najpóźniej w ciągu roku od dokonania pierwszego zgłoszenia dotyczącego rozwiązania, które ma być chronione za granicą, należy

dokonać zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT. Koszty dokonania zgłoszenia patentowego w trybie PCT kształtują się w chwili obecnej następująco:

KOSZTY MIĘDZYNARODOWEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO W TRYBIE PCT

CZAS [MIESIĄCE]	CZYNNOŚĆ	OPŁATA URZĘDOWA	RZECZNIK PATENTOWY
12	Przygotowanie zgłoszenia, tłumaczenie ostatecznej tekstu zgłoszenia na język angielski, prowadzenie postępowania międzynarodowego		3 – 6 tys. Zł
12	złożenie zgłoszenia opłata podstawowa (International filing fee)	1400 CHF	
12	opłata dodatkowa za każdy arkusz powyżej 30 arkuszy	15 CHF	
12	opłata za poszukiwanie (search fee)	1550 EUR	
12	15% ryzyko kursowe	ok. 1400 zł	
12	opłata za przekazanie i dokument pierwszeństwa	400 zł	
ok. 19	Opłata za badanie wstępne (IPER)	1530 EUR	
ŁĄCZNIE:	ok. 14,5 – 17,5 tys. zł (kursy: CHF=2,6 zł EUR=4,06 zł) + ewentualnie 6,2 tys. zł (IPER)		

Podana wartość kosztów za czynności rzecznikowskie odpowiada średnim stawkom rynkowym. Wysokości opłat urzędowych określonych we frankach szwajcarskich jest ustalana przez WIPO i nie podlega zbyt częstym zmianom, natomiast wysokość opłat określonych w euro jest ustalana przez EPO i ulega zmianom, zazwyczaj, co kilka lat. Opłata za badanie wstępne nie jest obowiązkowa, a w przypadku jej uiszczenia

zgłaszający uzyskuje dodatkowo opisane powyżej międzynarodowe badanie wstępne. W przypadku kontynuowania postępowania patentowego przez EPO opłata za międzynarodowe badanie wstępne ulega co najmniej częściowej refundacji w postaci zaliczenia jej na poczet opłaty za badanie prowadzone przez EPO.

Międzynarodowy etap postępowania w trybie PCT kończy się 30 miesięcy po dacie pierwszeństwa. W tym terminie zgłaszający musi zdecydować się, w jakich krajach chce kontynuować ubieganie się o ochronę i złożyć tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie międzynarodowym w wybranych krajowych/regionalnych urzędach patentowych. Operacja ta wiąże się już ze znacznymi kosztami i zależy przede wszystkim od objętości opisu i języków urzędowych w wybranych krajach, ponieważ główną część kosztów na tym etapie stanowią koszty tłumaczenia zgłoszenia na odpowiednie języki urzędowe. Zazwyczaj koszty tłumaczenia wynoszą od 15 do 25 \$ za przetłumaczenie 100 wyrazów tekstu w języku angielskim na język urzędowy wybranego kraju. Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku średniej wielkości zgłoszenia międzynarodowego jego kontynuowanie w Chinach, Rosji, USA, Japonii, Australii, Indiach, EPO, Kanadzie, RPA oraz Korei Południowej wymaga na wstępie nakładu rzędu 100 – 120 tys. zł. Przykładowo, sam tylko koszt dokonania zgłoszenia europejskiego wynosi w chwili obecnej około 14 tys. zł i obejmuje:

KOSZTY WEJŚCIA W FAZĘ REGIONALNĄ W EPO (ZGŁOSZENIE EURO-PCT)

CZAS [MIESIĄCE]	CZYNNOŚĆ	OPLATA URZĘDOWA	RZECZNIK PATENTOWY
31	opłata za zgłoszenie	160 EUR	ok. 300 EUR
31	opłata za poszukiwanie	960 EUR	
31	opłata za wyznaczenia (7 i więcej krajów)	525 EUR	
31	opłata za badanie	1144 EUR	
31	opłata za 3 rok postępowania	380 EUR	
31	opłata za każde dodatkowe zastrzeżenie powyżej 10	40 EUR	
ŁĄCZNIE:	ok. 13 tys. zł (ok. 3500 EUR)		

Dla porównania koszty dokonania zgłoszenie w USA wynoszą około 1500 do 2000 USD, obejmując około 800 USD opłat urzędowych.

Należy jednak pamiętać, że jest to dopiero początek znacznych wydatków związanych z uzyskiwaniem, a następnie utrzymywaniem ochrony. Dalsze koszty są trudne do oszacowania, ponieważ część z nich zależy bezpośrednio od przebiegu postępowania patentowego w danym kraju oraz stopnia jego skomplikowania. Im dłużej będzie trwała dyskusja z Urzędem Patentowym w danym kraju tym bardziej należy liczyć się ze wzrostem kosztów tej fazy postępowania związanych z kosztami zastępstwa procesowego, zazwyczaj przymusowego dla podmiotów zagranicznych, pełnionego przez rzecznika patentowego uprawnionego do występowania przed danym urzędem patentowym. W przypadku USA koszty te wynoszą od 200 do 450 USD za godzinę pracy, a w Europie od 150 do 300 EUR.

Po uzyskaniu patentów w krajach docelowych uprawniony z patentu ponosi koszty związane z utrzymywaniem ochrony. Są to zazwyczaj znaczne kwoty. Przykładowo koszty opłat urzędowych w Polsce za pełne 20 lat ochrony patentowej wynoszą 13.390 złotych.

Z badań statystycznych regularnie prowadzonych przez EPO wynika, że koszty uzyskania ochrony patentowej drogą EURO-PCT oraz jej utrzymywania przez pierwsze (tańsze) 10 lat zaledwie w 8 państwach należących do konwencji o patencie europejskim (tj. DE, UK, FR, IT, ES, CH, NL, AT) wynoszą około 57 tys. euro.

WNIOSKI PRAKTYCZNE

Reasumując należy uznać, że w przypadku innowacji akademickich ich komercjalizacja jest ściśle uzależniona od posiadania dla nich możliwie szerokiej ochrony patentowej. W tym kontekście optymalną ścieżką postępowania zmierzającą do uzyskania ochrony patentowej dla wynalazków powstających w polskich ośrodkach naukowo-badawczych jest opisana powyżej procedura obejmująca złożenie zgłoszenia polskiego, następnie w ciągu roku zgłoszenia PCT i po 30 miesiącach kontynuowanie postępowania patentowego w wybranych krajach. Jednak ze względu na rosnący w trakcie postępowania poziom jego kosztów za racjonalne postępowanie należy uznać finansowanie ze środków publicznych jedynie co najwyżej pierwszych 30 miesięcy postępowania tj. fazy krajowej i międzynarodowej w trybie PCT. Koszty tych etapów postępowania wynoszą w zależności od rodzaju wynalazku około 19 - 26 tys. zł.

Dalsze angażowanie się w ponoszenie kosztów postępowania patentowego jest uzasadnione jedynie w przypadku uzyskania partnera finansowego zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z powyższych rozważań jest ustalenie, że komercjalizacja wynalazków akademickich wymaga jednocześnie zapewnienia im ochrony patentowej, a w polskich warunkach o powodzeniu całego procesu komercjalizacji innowacji akademickich decyduje przebieg pierwszych 30 miesięcy tego procesu. Powodzenie finansowe procesu komercjalizacji jest realne jedynie w przypadku uzyskania zainteresowania ze strony partnera finansowego/przemysłowego w tym okresie, a ze względu na znaczny wzrost kosztów ochrony patentowej, szanse na uzyskanie sukcesu finansowego spadają znacznie po 30 miesiącu od rozpoczęcia postępowania patentowego. Dlatego też główna aktywność organizacji zajmujących się rozwijaniem komercjalizacji wynalazków akademickich w Polsce powinna skupiać się na pierwszych 30 miesiącach postępowania patentowego, a przy braku uzyskania w tym okresie zainteresowania ze strony rynku komercjalizowanym rozwiązaniem proces ten powinien być zaniechany.

IV. Możliwości wykorzystania wyników badań, do których prawa posiada jednostka naukowa – uregulowania prawne, możliwe rozwiązania

Prawa do wyników badań przysługują jednostce naukowej w przypadku określonym w art. 11.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, zwanej dalej: PWP, (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z póź. zm.) oraz art. 12 ustawy o prawie autorskim tj. w sytuacji gdy wyniki badań, w szczególności mające postać projektów wynalazczych w rozumieniu PWP lub utworów w rozumieniu prawa autorskiego, powstają w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy zawartej z jednostką naukową, o ile strony nie ustaliły inaczej. Stąd też wyniki prac zleconych przez jednostkę danemu pracownikowi lub też mieszczących się niewątpliwie w zakresie jego obowiązków służbowych, należą do jednostki. Praktyka prowadzenia badań naukowych w Polsce związana pośrednio z zasadami ich finansowania, bardzo często tworzy bardziej skomplikowane sytuacje prawne, w których trudno jest uznać, że wykonywanie konkretnych badań leży w zakresie obowiązków służbowych wynikających wprost z umowy o pracę zawartej pomiędzy jednostką naukową a jej pracownikiem. Najczęściej bowiem badania są realizowane w ramach odrębnych umów o realizację prac badawczych tzw. umów grantowych, gdzie jednostka i pracownik są zazwyczaj równorzędnymi stronami umowy. Coraz częściej badania są realizowane także przez osoby nie związane z jednostką umową o pracę lecz na przykład doktorantów realizujących grant promotorski. Stąd też, w wielu jednostkach naukowych obowiązują dodatkowe umowy zawierane pomiędzy twórcami a jednostką, mające najczęściej postać regulaminów wewnętrznych ustalających zasady ochrony własności intelektualnej i regulujące jednoznacznie kwestie własnościowe. Są one każdorazowo przywoływane jako obowiązujące w odniesieniu do realizacji nie tylko konkretnej umowy o pracę, ale także umowy grantowej, w tym grantu promotorskiego. Dzięki temu zapewniany jest przynajmniej współdziałanie jednostki badawczej w prawie do wyników. Alternatywnym rozwiązaniem stosowanym niekiedy w przypadku realizacji badań finansowanych ze środków zewnętrznych, do których prawa na mocy umowy zlecającej wykonanie badań przysługują wykonawcom, są stosowne umowy o współwłasności lub przeniesieniu praw zawierane przez wykonawców.

Należy także podkreślić, że w świetle obowiązującego prawa pozostawanie po stronie jednostki badawczej pełnego prawa własności do wyników powstających w wyniku wykonywania umowy o pracę przez jej pracowników nie jest jedyną dopuszczalną możliwością regulowania stosunków własnościowych. Nawet w tym przypadku ustawodawca dopuszcza możliwość odrębnego uregulowania stosunków własnościowych.

Skoro zatem istniejące prawo i praktyka finansowania badań naukowych prowadzonych w naszym kraju pozwala na znaczną dowolność kształtowania stosunków własnościowych warto zastanowić się w jaki sposób należy je regulować aby zwiększać efektywność komercjalizacji innowacji akademickich.

Stoimy na stanowisku, że dla podniesienia skuteczności praktycznego wykorzystywania wyników naukowych powstających w polskich jednostkach badawczych konieczne jest zwiększenie zaangażowania ich twórców w proces komercjalizacji. Najprostszym czynnikiem motywacyjnym wydaje się być zagwarantowanie im udziału w potencjalnych korzyściach płynących z wykorzystywania wyników badań, których są oni twórcami. Ze względu na łatwość późniejszego dysponowania prawami wyłącznymi, optymalne wydaje się być rozwiązanie, w którym całość praw wyłącznych oraz obowiązek finansowania ich uzyskiwania pozostaje po stronie jednostki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu twórcy prawa do jasno określonej części ewentualnych korzyści płynących z ich komercjalizacji. Z uwagi na opisaną powyżej różnorodność okoliczności, w których mogą powstawać wartościowe wyniki właściwym sposobem na wprowadzanie tego typu regulacji są wspomniane regulaminy wewnętrzne tworzące jednolite ramy prawne dla zarządzania własnością intelektualną tworzoną w murach danej jednostki badawczej. Oprócz regulowania spraw własnościowych i kwestii dotyczących wynagrodzenia należnego twórcom, regulamin powinien także wprowadzać wymóg zachowania tajności uzyskiwanych wyników do czasu podjęcia decyzji o ich ochronie patentowej finansowanej przez jednostkę oraz określać zasady wyłaniania rozwiązań zasługujących na taką ochronę. Wiele jednostek badawczych i szkół wyższych posiada już takie regulaminy, ale ze względu na specyfikę i różnorodność relacji pomiędzy twórcami a jednostką badawczą, na szczególną uwagę zasługuje regulamin przyjęty w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który reguluje wszystkie opisane powyżej kwestie w sposób sugerowany przez nas sposób.

Odrębnym problemem jest sposób wykorzystywania praw do wyników badań posiadanych przez jednostkę. Z uwagi na zakres niniejszej ekspertyzy dalsze rozważania ograniczone będą jedynie do dostępnych metod wykorzystywania praw do wynalazków. Prawa do wynalazków posiadane przez jednostkę badawczą, niezależnie od etapu procedury patentowej, mogą być przedmiotem obrotu. W praktyce oznacza to, że mogą być one:

- sprzedane,
- wniesione aportem do spółki lub
- być przedmiotem umowy licencyjnej.

Ze względu na opisane wcześniej tempo wzrostu kosztów uzyskiwania ochrony patentowej w skali międzynarodowej, realizacja jednego ze wskazanych wariantów transakcji powinna nastąpić w trakcie pierwszych 30 miesięcy od złożenia zgłoszenia patentowego w UPRP.

Jest to zazwyczaj okres wczesnego zaawansowania rzeczywistych prac wdrożeniowych, często poprzedzający nawet fazę prototypową. Stąd też wartość znanych nam umów sprzedaży zawieranych na tym etapie rozwoju innowacji akademickich nie przekracza kilkuset tysięcy dolarów. Ponadto, umowy takie zazwyczaj zawierane są z podmiotami zagranicznymi i nierzadko wiążą się z zakończeniem dalszych prac rozwojowych dotyczących sprzedawanej technologii w polskiej jednostce badawczej.

Z tego powodu dużo atrakcyjniejsze, ale i trudniejsze do uzyskania, wydają się sposoby komercjalizacji, w których nieuchronne przeniesienie praw do komercyjnego wykorzystywania wynalazku z jednostki badawczej na przedsiębiorstwo następuje w późniejszym etapie zaawansowania procesu wdrażania rozwijanej technologii, kiedy to także należy oczekiwać znacznego wzrostu jej wartości. Zarówno praktyka przyjęta w krajach wysokorozwiniętych jak i nieliczne przykłady polskie wskazują, że najbardziej korzystną dla jednostki badawczej oraz oczekiwaną z uwagi na pożądany rozwój nowoczesnej gospodarki w naszym kraju wydaje się być droga obejmująca założenie przy współudziale jednostki badawczej i zewnętrznego inwestora spółki typu spin-off przejmującej odpowiedzialność za komercjalizację wynalazku akademickiego, który jest licencjonowany spółce na zasadach wyłączności lub w zamian za udziały w spółce, zostaje do niej wniesiony aportem, przy czym przeniesienie praw wyłącznych do spółki

może towarzyszyć procesowi zakładania spółki lub nastąpić na dalszym etapie jej rozwoju.

Znanym polskim przykładem spółki typu spin-off jest Bioton, w którym aktualna wartość udziałów posiadanych przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków może być oszacowana na kilkadziesiąt milionów złotych, a korzyści płynące dla naszej gospodarki w związku z uzyskaniem dostępu do tańszych produktów leczniczych i znalezieniem zatrudnienia dla kilkudziesięciu dobrze wykształconych młodych polskich naukowców są znacznie większe.

Reasumując, naszym zdaniem modelowe rozwiązanie w warunkach polskich zapewniające optymalny poziom korzyści dla jednostki badawczej powinno polegać na zawiązaniu spółki kapitałowej z inwestorem zewnętrznym w celu komercjalizacji wynalazku akademickiego. Ze względu na interesy jednostki warto starać się tak kształtować relacje pomiędzy nową spółką a jednostką, aby prawa do patentu pozostawały początkowo po stronie jednostki, a spółka działała, przynajmniej początkowo, jedynie w oparciu o umowę licencji wyłącznej, ewentualnie z prawem pierwokupu praw do patentu. Tego rodzaju rozwiązanie posiada następujące zalety:

- pozwala jednostce kontrolować tempo procesu komercjalizacji i w przypadku braku pożądaných wyników, o ile zostanie to zapisane w warunkach umowy licencyjnej, pozwala na rozwiązanie takiej umowy,
- daje jednostce możliwość sprzedaży praw wyłącznych do wynalazku lub udziałów w spółce na późniejszym etapie rozwoju wdrażania wynalazku, kiedy należy oczekiwać znacznego wzrostu ich wartości,
- pozwala na zaangażowanie w dalszy rozwój wynalazku (np. poprzez zatrudnienie lub udziały w spółce) przynajmniej części twórców wynalazku,
- przy odpowiednio zredagowanej umowie licencyjnej pozwala przełożyć na spółkę ciężar kosztów związanych z uzyskiwaniem ochrony patentowej,
- zapewnia inwestorowi konieczne minimum bezpieczeństwa oraz ustala ramy prawne, w których mogą być realizowane wspólne interesy inwestora, twórców i jednostki badawczej,
- w przypadku gdy spółka będzie działała w Polsce, umożliwi rozwój nowoczesnej polskiej gospodarki.

V. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PATENTU EUROPEJSKIEGO

Patentem europejskim nazywamy patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy, zwanym dalej: „EUP”, z siedzibą w Monachium działający na podstawie Konwencji z dnia 5 października 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, zwaną dalej: „Konwencją”. Polska przystąpiła do Konwencji 1 marca 2004 r., a przystąpienie to było jednym z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej. Choć Konwencja nie jest organem wspólnotowym, to należą do niej wszystkie kraje Unii oraz szereg innych państw, w tym Szwajcaria, Turcja, Rumunia, Bułgaria i Islandia.

Istotę Konwencji można sprowadzić do tego, że postępowanie zgłoszeniowe dotyczące wynalazku jest prowadzone wyłącznie przed EUP (w jednym z trzech języków: angielskim, niemieckim bądź francuskim). EUP ocenia wnioski patentowe pod względem formalnym i merytorycznym wydając jedną decyzję o udzieleniu albo odmowie udzielenia patentu. W przypadku udzielenia patentu, zgłaszający może uzyskać ochronę patentową w wybranych krajach Konwencji po spełnieniu formalnych warunków polegających na tłumaczeniu opisu patentowego na język urzędowy danego kraju i wniesieniu opłat za ochronę patentową w krajowym urzędzie patentowym. Taki proces nosi nazwę walidacji patentu europejskiego. W związku z tym patent europejskiego nie można uznać *de jure* za prawo (w sensie podmiotowym) obowiązujące w całej Europie. Patent europejski jest *de facto* wiązką patentów krajowych, które obowiązują na mocy decyzji EUP. Wszelkie kwestie związane z naruszeniem patentów, ich unieważnianiem (za wyjątkiem tzw. sprzeciwu rozstrzyganego przez EUP, który można wnieść w terminie 9 miesięcy od udzielenia patentu przez EUP) należą do jurysdykcji sądów krajowych.

Zasadniczą korzyścią takiego systemu jest znaczne obniżenie kosztów postępowania patentowego w porównaniu z sytuacją, w której zgłaszający musiałby prowadzić równoległe szereg postępowań przed krajowymi urzędami patentowymi. Mimo to uzyskanie ochrony patentowej we wszystkich krajach Konwencji nadal pozostaje bardzo kosztowne, co związane jest przede wszystkim z koniecznością tłumaczenia opisu patentowego na języki wszystkich krajów, w których zgłaszający chce chronić swoje rozwiązanie. Zaletą jest także przełożenie wyboru państw, w których zgłaszający

zamierza uzyskać ochronę patentową do ostatniego momentu (3 miesiące od wydania decyzji), co ułatwia podejmowanie decyzji związanych z ekonomiką patentowania.

Od momentu przystąpienia Polski do Konwencji dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych może odbywać się także w języku polskim, co wiąże się dodatkowo z możliwością otrzymania 20% zniżek za opłaty urzędowe z tytułu dokonania zgłoszenia, z tytułu badania wynalazku, wnoszenia sprzeciwu oraz odwołania. Zgłoszenie dokonane w języku polskim musi zostać następnie przetłumaczone na jeden z języków urzędowych Konwencji (angielski, niemiecki i francuski).

Istotną zaletą przystąpienia Polski do Konwencji jest uzyskanie przez polskich rzeczników patentowych uprawnień do występowania przed EUP i prowadzenia postępowań zgłoszeniowych. Przed przystąpieniem do Konwencji polscy przedsiębiorcy byli, ze względu na tzw. przymus rzecznikowski, zmuszeni do korzystania z usług rzeczników europejskich, co w znaczący sposób wpływało na koszty związane z uzyskiwaniem ochrony patentowej.

Jednym ze skutków Konwencji jest możliwość uzyskiwania patentów europejskich ze skutkiem na terytorium Polski również przez polskich przedsiębiorców. W niektórych przypadkach, ze względu na pewne różnice dotyczące interpretacji prawa patentowego (gdyż – przynajmniej w zakresie materialnego, polskie prawo patentowe jest prawie całkowicie zbieżne z prawem Konwencji), możliwe jest uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki, które takiej ochrony nie otrzymałyby w wyniku postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Kwestia ta dotyczy w szczególności tzw. wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (*computer-implemented inventions*).

EUP prowadzi intensywne działania edukacyjne i szkoleniowe mające na celu poszerzenia świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz umożliwiające podniesienie kwalifikacji przez polskich rzeczników patentowych.

Szacuje się (na przykładzie innych krajów), że w wyniku przystąpienia do Konwencji kilkukrotnie wzrośnie w Polsce ilość patentów obowiązujących w naszym kraju. Spowoduje to oczywiście ograniczenia w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaawansowanych opatentowanych technologii przez krajowych przedsiębiorców. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskiwania patentów w innych krajach Konwencji. Pamiętać przy tym należy, że odpowiedni poziom ochrony własności intelektualnej, a prawa patentowego

w szczególności jest koniecznym warunkiem wymaganym do przyciągania inwestorów zagranicznych.

Reasumując można stwierdzić, że przystępując do Konwencji Polska poczyniła kolejny krok w kierunku uczestniczenia w światowej grze, której istotą jest gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach.

VI. Postulaty *de lege ferenda*

POSTULATY *DE LEGE FERENDA* DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA NAUKI

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ze względu na wyjątkowo niekorzystne dla procesu komercjalizacji wynalazków akademickich zapisy art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sugerujemy niezwłoczne podjęcie działań mających na celu nowelizację tej ustawy, bądź wprowadzenie wyjątków od tej zasady bezpośrednio w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednio w ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk. Nowelizacja powinna zmierzać do umożliwienia uczelniom będącym jednostkami sektora finansów publicznych nabywania i obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w celu komercjalizacji wyników badań jednostek naukowych.

USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI

Nowelizacji wymaga także art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, który w obecnym brzmieniu przewiduje, że podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem wyników projektów rozwojowych udostępnia się nieodpłatnie informacje o tych wynikach bez uwzględnienia zabezpieczenia potencjalnych praw wyłącznych, jakie mogą obejmować te wyniki. Celem nowelizacji powinno być skreślenie tego przepisu w całości, jako nieprzystającego do obecnej rzeczywistości ekonomicznej, bądź takie jego przeformułowanie, które zapewni, że przekazanie wyników projektów rozwojowych nastąpi najwcześniej po podjęciu decyzji odnośnie ochrony wyników prawami własności przemysłowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI

Zmianie ulec powinno także rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. Obecne kryteria oceny uczelni dotyczące patentów oraz

wdrożeń stymulują uzyskiwanie patentów jedynie w celu podwyższenia punktacji bez żadnego przełożenia ekonomiczną wartość wynalazków i realne możliwości ich wdrożeń. Proponujemy rozważenie wprowadzenia punktacji wyłącznie za dokonywanie zgłoszeń patentowych ze szczególnym naciskiem na zgłoszenia międzynarodowe i europejskie. Uproszczenia wymaga też punktacja dotycząca wdrożeń – sugerujemy uzależnienie tej punktacji jedynie od dochodów uzyskanych przez uczenie.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Nieprecyzyjne zapisy dotyczące tzw. kwalifikowalności wydatków zwianych z funduszami strukturalnymi utrudniają wprowadzanie w życie cennych inicjatyw, mających na celu finansowanie uzyskiwania patentów. W tym zakresie sugerujemy w szczególności nowelizację Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

WPROWADZENIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW INICJUJĄCYCH KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW BADAŃ JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Opierając się na przykładach skutecznych działań zwiększających efektywność patentowania wyników badań akademickich, zmierzających zwłaszcza do tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off, podejmowanych w krajach Unii Europejskiej, opisanych w kolejnym rozdziale niniejszej ekspertyzy, a także uwzględniając specyfikę uwarunkowań polskich (tj. dotychczasowy brak skutecznych rozwiązań, niski poziom kompetencji w tym zakresie charakteryzujący środowisko akademickie i instytucje działające w jego otoczeniu, brak komunikacji pomiędzy środowiskiem akademickim a inwestorami, brak mechanizmów rynkowych stymulujących efektywność tego rodzaju działalności) postulujemy wprowadzenie programu rządowego wspierającego tworzenie komercyjnych przedsiębiorstw, których celem byłoby:

- wyszukiwanie projektów innowacyjnych w środowisku naukowym powiązane z propagowaniem wiedzy o ochronie i komercjalizacji wynalazków i informacji o prowadzonej działalności,

-
- weryfikowanie zdolności patentowej tych innowacji oraz przygotowywanie krajowych i ewentualnie międzynarodowych zgłoszeń patentowych,
 - przygotowywanie studium wykonalności dla zgłoszonych do ochrony projektów innowacyjnych,
 - przygotowywanie oferty inwestycyjnej i poszukiwanie inwestora zainteresowanego udziałem w spółce spin-off, której zadaniem będzie komercjalizacja wybranej innowacji,
 - pomoc prawna w zawiązaniu spółki spin-off.

Opisane powyżej cele, ze względu na stosunkowo niski poziom kosztów postępowania patentowego, powinny być realizowane każdorazowo w przypadku wybranych innowacji w ciągu pierwszych 30 miesięcy od daty dokonania polskiego zgłoszenia patentowego. Brak uzyskania zainteresowania inwestorów w kontynuowaniu komercjalizacji wybranej innowacji powinien prowadzić do zaniechania dalszych działań.

Działalność powinna być prowadzona przez przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednio wyszkolonym personelem (rzecznicy patentowi, ekonomiści analitycy, radcowie prawni) i niezbędnym wyposażeniem (m.in. pełnotekstowe bazy danych literatury patentowej). Przedsiębiorstwa te powinny być niezależne organizacyjnie i kapitałowo od ośrodków akademickich i nastawione na zysk wynikający z powodzenia realizowanego przez nie etapu procesu wdrożeniowego. Wskazane jest, aby miał on postać prowizji od zawartych umów inwestycyjnych. Powinno to zwiększyć efektywność prowadzonych działań. Brak tego podstawowego mechanizmu rynkowego oraz duża różnorodność prowadzonej działalności w dotychczasowych instytucjach tego typu działających w Polsce jest naszym zdaniem główną przyczyną ich niskiej skuteczności.

Również ze względu na przejrzystość finansową, w przypadku uzyskania finansowego wsparcia publicznego, nie powinny one prowadzić innej działalności.

Wsparcie publiczne powinno obejmować pomoc finansową pozwalającą pokryć co najmniej część kosztów prowadzenia działalności przez tego typu przedsiębiorstwa. Można rozważyć dwie metody wsparcia:

1. zwrot kosztów kwalifikowanych obejmujących: koszty zatrudnienia personelu, koszty prowadzenia biura, koszty opłat patentowych do etapu międzynarodowego

zgłoszenia PCT. Przyjęcie takiego modelu finansowania przypominałoby model stosowany aktualnie w przypadku tzw. grantów celowych.

2. finansowanie projektowe w formie okresowo przyznawanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację określonej ilości projektów komercjalizacyjnych w wysokości uzależnionej od zadeklarowanej przez wnioskodawcę ilości projektów, które zamierza zrealizować. Uwzględniając zakres czynności wskazanych powyżej, średnie stawki panujące na rynku polskim w odniesieniu do tego typu usług oraz wysokość opłat za krajowe i międzynarodowe zgłoszenia patentowe można łatwo określić i aktualizować poziom dofinansowania odpowiadający kosztom realizacji jednego projektu (aktualnie około 25 tys. zł). Tego typu forma finansowania wiązałaby wydatki bezpośrednio z ilością realizowanych projektów i pozwalałaby na okresową weryfikację wnioskujących poprzez ocenę skuteczności ich działań (procent zrealizowanych projektów, które zakończyły się podpisaniem umowy inwestycyjnej).

Obydwie metody finansowania pozwalają na wcześniejsze budżetowanie przewidywanych w późniejszym okresie wydatków.

Warto także zauważyć, że w przynajmniej części finansowania realizacji działań przewidzianych w ramach opisywanego programu jest także możliwa z funduszy strukturalnych. Przykładowo, utworzenie Dolnośląskiego Ośrodka Patentowego opisanego szczegółowo w kolejnym rozdziale niniejszej ekspertyzy zostanie sfinansowane ze środków EFS w ramach ZPORR działanie 2.6.

W przypadku zaakceptowania przez Ministra ds. Nauki proponowanego projektu programu wspierania przedsiębiorstw inicjujących komercjalizację wyników badań jednostek naukowych, aktowi prawnemu, który wprowadzałby taki program w życie powinny także towarzyszyć zalecenia dotyczące modelowych rozwiązań podstawowych relacji prawnych przewidywanych w trakcie jego realizacji, w tym wzory przykładowych umów obejmujące: umowę pomiędzy jednostką badawczą a spółką doradcą, umowę spółki typu spin-off, umowę przeniesienia prawa do wynalazku lub licencji wyłącznej pomiędzy jednostką badawczą, a spółką spin-off, umowę o współpracy pomiędzy spółką doradcą a funduszem inwestycyjnym. Ułatwiłoby to na łatwiejsze wdrażanie programu i przełamywało wiele uprzedzeń i obaw osób związanych ze stronami zaangażowanymi w realizację programu, wskazując modelowe rozwiązania uznawane za zalecane.

VII. PRZYKŁADY GODNE NAŚLADOWANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PATENTOWANIA

Prezentacja przykładów godnych naśladowania w zakresie wspierania patentowania w krajach wysoko rozwiniętych (dwa wybrane kraje Unii Europejskiej sprzed maja 2005 r., oraz przykład nowego kraju członkowskiego)

WIELKA BRYTANIA

Ciekawy przykład efektywnego wspierania przedsiębiorczości akademickiej realizowanej skutecznie w krajach należących do Unii Europejskiej przed rokiem 2005 dotyczy inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym. Godnym naśladowania przykładem takiej lokalnej inicjatywy jest *Warwick Ventures* - biuro transferu technologii stworzone przez Uniwersytet w brytyjskim Warwick. *Warwick Ventures* (WV) powstał w 2000 roku jako biuro transferu technologii obsługujące Uniwersytet w Warwick. Uczelnia ta liczy niespełna 40 lat, ale obecnie uczy się na niej niemal 20.000 studentów, a roczny budżet projektów badawczych przekracza 90 mln euro. *Warwick Ventures* zostało pomyślane jako podmiot mający za zadanie komercjalizację wyników badań.

Personel biura stanowi zaledwie 13 osób (w tym pięcioro stażystów) posiadających biznesowo-marketingowe wykształcenie i nie posiadających innych obowiązków na uczelni. Biuro zdobywa granty fundowane przez regionalną agencję rozwoju – *Advantage West Midlands* oraz rządowe z Departamentu Handlu i Przemysłu oraz *Higher Education Funding Council*. Taki sposób zdobywania środków zdejmuje z biura część presji związanej z koniecznością finansowania działalności tylko ze sprzedaży licencji i zwiększa efektywność tych działań. Wyniki działań są imponujące. W ciągu pierwszych 2 lat działalności biuro pilotowało ponad 120 innowacji, z których około 75% znalazło praktyczne wykorzystanie. Zbudowało także portfolio liczące kilkadziesiąt patentów. A co najważniejsze, przyczyniło się do utworzenia w ciągu 5 lat działalności 18 firm typu spin-off. Do usług świadczonych przez *Warwick Ventures* należą:

- audyt innowacji, który pozwala na ocenę przydatności danej innowacji i ocenę szans rynkowego sukcesu;

-
- przygotowywanie zgłoszeń patentowych;
 - prowadzenie badań rynkowych i kontakty z potencjalnymi klientami;
 - opracowywanie biznes planów w ścisłej współpracy z twórcami innowacji, które służą jednocześnie szkoleniu;
 - pomoc w zdobywaniu inwestorów, głównie *ventures capital* i *business angels*;
 - udział w zarządzaniu tworzącymi się firmami w pierwszym okresie ich istnienia.

Jednocześnie WV działa zgodnie ze ściśle określonymi zasadami strategii patentowej przyjętej przez uniwersytet, która obejmuje następujące reguły:

- poziom inwestycji uniwersytetu w tworzenie spin-off nie może przekroczyć 8.000 Euro, a jeśli nie wystarczy to do znalezienia kapitału zewnętrznego wówczas projekt zostaje odrzucony;
- w tworzonych spółkach typu spin-off udział uniwersytetu w ich zarządzaniu nigdy nie wynosi więcej niż 25% głosów w zarządzie, natomiast w przypadku, gdy posiada większy pakiet udziałów, wówczas nie są one klasyfikowane jako prawo głosu, co gwarantuje samodzielność tworzonych przedsiębiorstw,
- dla zachowania niezależności spółek unika się obsadzania stanowiska dyrektora spółki przez przedstawiciela uniwersytetu;
- WV nigdy nie zarządza finansami spółek, natomiast zapewnia kontakt z profesjonalnymi księgowymi;
- WV wywiera nacisk na zatrudnianie przez tworzone spółki ich własnych pracowników, niechętnie odnosząc się do zatrudniania pracowników naukowych pozostających jednocześnie pracownikami uniwersytetu;
- zachęca się do korzystania z infrastruktury parku naukowego, zamiast zasobów badawczych uniwersytetu.

Taka polityka przynosi pozytywne efekty i część z spółek typu spin-off odniosła już rynkowy sukces. Kiedy firmy usamodzielniają się uczelnia przechodzi do roli pasywnego udziałowca i jej przedstawiciele nie angażują się w działalność operacyjną. Przykład Warwick jest interesujący ze względu na profesjonalne podejście, które objawia się tym, że WV działa niezależnie od uniwersytetu i nie dochodzi do praktyk obsadzania stanowisk przedstawicielami uczelni. Praktyką jest unikanie tego rodzaju powiązań. Imponująca jest efektywność uzyskiwana poprzez konsekwentną realizację racjonalnie określonej strategii lokalnej.

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Niemcy są przykładem kraju, który postawił na upowszechnianie dobrych praktyk opracowywanych lokalnie i na ich wykorzystywanie tak na szczeblu centralnym, jak i w innych ośrodkach lokalnych.

Programy dotyczące prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji koordynowane są przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy (BMWA) oraz Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Finansują one badania naukowe prowadzone m.in. w dziedzinie ochrony zdrowia, biotechnologii, technik informacyjnych, ekologii oraz promują przedsiębiorczość w środowisku akademickim.

Jednym z największych i najbardziej znanych programów, wspierających przedsiębiorczość akademickiej w Niemczech jest „EXIST – *Existenzgründer aus Hochschulen*“. Jest on częścią wsparcia oferowanego przez Rząd Federalny na rzecz tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, transferu wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości w środowisku akademickim. EXIST został zainaugurowany w grudniu 1997 roku przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych jako „konkurs idei”, do którego mogły stanąć regionalne partnerstwa złożone z co najmniej trzech partnerów, przy czym jednym musiała być uczelnia wyższa. Głównymi celami programu były:

- stworzenie „kultury przedsiębiorczej samodzielności”, w środowisku naukowym, badawczym i administracyjnym uczelni wyższych;
- przełożenie wynalazków naukowych na konkretną wartość ekonomiczną – zwiększenie transferu technologii;
- wzbudzenie zainteresowania zakładaniem firm;
- stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw typu spin-off.

Do konkursu przystąpiło ponad 109 projektów regionalnego partnerstwa pomiędzy nauką a biznesem, w których uczestniczyło ponad 200 uczelni. Do udziału w programie wytypowano pięć najbardziej rozwiniętych regionów Niemiec, dysponujących największym potencjałem badawczo-rozwojowym, które w miarę realizacji programu miały ewoluować w kierunku tzw. „centrów doskonałości” i stanowić wzór do naśladowania w innych regionach. Jako kryterium wyboru zaproponowano m.in. liczbę oraz pozycję akademicką wyższych uczelni w regionie, a także klimat sprzyjający inwestycjom. W wybranych regionach stworzono platformy współpracy pomiędzy

jednostkami naukowymi a partnerami ze sfery biznesu i polityki. Ich zadaniem było opracowanie strategii promocji przedsiębiorczości wśród studentów, pracowników oraz absolwentów wyższych uczelni, która uwzględniałaby warunki lokalne. Ponadto w ramach programu uruchomiono dwa podprogramy: High TEPP – szkolenia dla absolwentów oraz EXIST Seed – finansowanie przedsiębiorstw w fazie załóżkowej.

Rezultaty pierwszej edycji EXIST były tak dobre, że Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych postanowiło program kontynuować. W 2002 roku do udziału w programie zakwalifikowano 10 kolejnych regionów. Nowe regiony otrzymały dofinansowanie w wysokości ok. 10 mln. EURO w celu wykorzystania doświadczeń z 5 pierwszych regionów.

Mimo tego, że stopień zaawansowania niemieckiego programu EXIST w regionach jest różny ze względu na różny poziom rozwoju przedsiębiorczości, jest on uznawany w Europie za modelowy program multiinstytucjonalny. Pozwolił on przede wszystkim na poznanie czynników warunkujących sukces regionalnych projektów wspierających przedsiębiorczość akademicką, które były podstawą ich opracowywania:

- różnorodność narzędzi dostosowanych do rozwoju start-up'ów;
- jawność i efektywność współpracy w ramach sieci – jasność podejmowanych decyzji i zdecentralizowany aparat wykonawczy;
- równowaga wewnątrz sieci – reprezentatywny udział parterów z regionu.

W oparciu o doświadczenia niemieckie należy uznać, że centralnie stymulowane działania obejmujące rozwój i przeszczepianie najlepszych doświadczeń może przynieść pozytywne rezultaty w zakresie rozwoju komercjalizacji wyników badań w skali państwa. Jest to cenna lekcja dla naszego kraju.

POLSKA – PRZYKŁAD PRÓBY ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PATENTOWANIA WYNAŁAZKÓW AKADEMICKICH (DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK PATENTOWY)

Jak to już opisano poprzednio, działania zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych powinny obejmować przede wszystkim dwa elementy: zapewnienie ochrony prawnej rozwiązaniom uznanym wstępnie za wartościowe oraz jednocześnie intensywne poszukiwanie inwestora gotowego do zaangażowania się w tworzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Bariery na jakie napotykają polskie ośrodki akademickie w trakcie podejmowania działań zmierzających do tworzenia przedsiębiorczości akademickiej można podzielić na trzy grupy: finansowe, kompetencyjne i organizacyjne.

Jako najistotniejsze bariery finansowe należy wskazać względnie wysokie koszty profesjonalnych usług doradczych oraz opłat urzędowych dotyczących ochrony patentowej. Korzystanie z pomocy zawodowych doradców lub zasobów literatury patentowej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów (np. kosztów podróży, koszty dostępu do płatnych baz danych literatury patentowej, itp.). Tworzenie własnego zaplecza doradczego przez ośrodki akademickie jest kosztowne i czasochłonne, przykładowo: aplikacja kandydata na polskiego rzecznika trwa co najmniej 3 lata oraz kosztuje obecnie 30 tys. zł + koszty delegacji, natomiast kształcenie rzecznika europejskiego uprawnionego do występowania przed EUP to: min. 3 lata oraz ok. 40 tys. zł. W obydwu przypadkach wymagane jest, aby kandydat był absolwentem wyższych studiów technicznych. Ogranicza to dostęp do tego rodzaju usług, zwłaszcza mniejszych jednostek badawczych, których zazwyczaj nie stać na stworzenie własnego działu ochrony patentowej i wdrożeń, lub chociażby zatrudnienie rzecznika patentowego o odpowiednich kwalifikacjach i zapewnienie niezbędnego wyposażenie jego stanowiska pracy.

Jako najistotniejsze bariery kompetencyjne należy wskazać niski poziom wiedzy środowisk akademickich na temat podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej. Naukowcy często nie mają dostępu do literatury patentowej lub nie korzystają z tego źródła. Skutkuje to brakiem pełnej wiedzy o poziomie innowacyjności własnych projektów, ich czystości patentowej oraz aktualnych trendach w danej dziedzinie techniki. Opisane powyżej wysokie koszty zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych fachowców i dostrzegalne braki kadrowe w tej dziedzinie skutkują

ogólnie obserwowanym w jednostkach badawczych brakiem kompetencji niezbędnych dla ochrony prawnej i komercjalizacji własnych innowacji.

Najważniejsze bariery prawno-organizacyjne obserwowane na poziomie jednostek naukowych to obserwowany nadal brak modelowych uregulowań stosunków własnościowych dotyczących innowacji. Brak jasnego podziału praw własności do innowacji oraz korzyści płynących z ich komercjalizacji pomiędzy uczestnikami procesu wdrożeniowego obniża jego efektywność i demotywuje twórców, a w skrajnych przypadkach przyczynia się do powstawania „szarej strefy” akademickiej działalności innowacyjnej. Powszechny jest brak kompleksowego zarządzania procesem ochrony i promocji wynalazków oraz brak utrzymania odpowiedniej kolejności i tempa działań początkowych, od których skuteczności zależy efektywność całego procesu.

Na tle opisanych uwarunkowań specyficznych dla naszego kraju wyjątkowo interesujący wydaje się być wrocławski projekt o nazwie Dolnośląski Ośrodek Patentowy, który korzystając ze wsparcia finansowego pochodzącego z europejskich funduszy strukturalnych, podejmuje próbę rozwiązania wspomnianych problemów i ma być realizowany począwszy od października tego roku. W przypadku powstania w wyniku tego projektu nowych spółek typu spin-off, inicjatywa ta powinna stać się przykładem godnym naśladowania w innych regionach kraju.

Celem projektu o nazwie Dolnośląski Ośrodek Patentowy (DOP) jest zapewnienie dolnośląskiemu sektorowi badawczemu kompleksowej obsługi doradczej niezbędnej do rozpoczęcia wdrażania innowacji, której koszty będą refundowane z funduszy unijnych. W realizację projektu zaangażowanych zostanie łącznie 7 osób: 3 inżynierów patentowych, 2 rzeczników patentowych (partnerzy spółki wnioskującej o dotację na realizację tego projektu), 1 analityk ekonomista i 1 pracownik biurowy odpowiedzialny za prowadzenie biura projektu. Koszty stworzenia DOP w ramach działającej już spółki doradczej (tj. koszty zatrudnienie 5 nowych pracowników + koszty prowadzenia i doposażenia biura) uznane za roczne koszty funkcjonowania DOP zostały oszacowane na około 270 tys. zł. Zadaniem tego zespołu będzie zweryfikowanie zdolności patentowej 72 innowacji pochodzących z jednostek naukowych działających na Dolnym Śląsku. Projekt zakłada, że co najmniej połowa rozwiązań zostanie zweryfikowana pozytywnie i uznana za nadające się do opatentowania. Wynalazkom tym zostanie zapewniona wstępna ochrona patentowa poprzez złożenie zgłoszeń patentowych w

Urzędzie Patentowym RP, a jednocześnie dla rozwiązań zgłoszonych do ochrony zostaną przeprowadzone badania rynkowe i przygotowane studia wykonalności. W oparciu o całość uzyskanej dokumentacji zostaną przygotowane i rozesłane oferty inwestycyjne. Oferty te będą adresowane głównie do funduszy typu *venture capital* działających w Polsce, z których część już zadeklarowała swój udział w realizacji projektu.

Działaniom tym towarzyszyć będzie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej i działalności DOP wśród wynalazców i inwestorów. Planuje się zorganizowanie 8 seminariów propagujących informacje o działalności DOP i poświęconych praktycznym aspektom ochrony prawnej i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Realizacja opisanego projektu powinna zniwelować wspomniane bariery finansowe utrudniające komercjalizację wyników badań naukowych. Działalność DOP umożliwi uzyskanie dotowanej, kompleksowej i fachowej pomocy niezbędnej do zrealizowania pierwszego etapu komercjalizacji badań naukowych obejmującej pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej, opracowanie studium wykonalności i nawiązanie kontaktu z inwestorami. Powinno to zwiększyć efektywność finansową korzystania z komercyjnych baz danych literatury patentowej oraz ograniczyć koszty związane z docieraniem do profesjonalnych doradców przez jednostki naukowe działające w regionie. Przeniesienie na DOP ciężaru przyszłego szkolenia własnych kadr umożliwi lepsze wykorzystanie uzyskiwanych zasobów ludzkich i środków publicznych oraz obniżenie kosztów przypadających na poszczególne jednostki naukowe.

Działalność edukacyjna DOP powinna zniwelować także zidentyfikowane bariery kompetencyjne. Planowane są systematyczne seminaria adresowane do różnych grup naukowców uwzględniające specyficzne zapotrzebowanie i przygotowanie słuchaczy, a także zbudowanie bazy wiedzy udostępnianej jednostkom naukowym, obejmującej publikacje dokumentujące organizowane seminaria rozpowszechnianej poprzez internetowy portal tematyczny. Badania stanu techniki w specjalistycznych, międzynarodowych bazach literatury patentowej prowadzone przez DOP dostarczą twórcom wiedzy pozwalającej zweryfikować pod względem technologicznym celowość i kierunki prowadzonych prac badawczo-wdrożeniowych.

Realizacja opisywanego projektu powinna również pomóc w rozwiązywaniu wspomnianych problemów organizacyjnych. DOP będzie posiadał i stale rozwijał

własny zespół rzeczników i inżynierów patentowych, co umożliwi dostarczanie jednostkom naukowym specjalistycznej i kompleksowej pomocy w zakresie ochrony i komercjalizacji innowacji. Po zakończeniu etapu pilotażowego planowane jest budowanie kompetencji posiadanego personelu oraz prowadzenie dalszej rekrutacji i kształcenie nowych pracowników DOP. Osoby te będą uczestniczyły w studiach polskiego i europejskiego prawa patentowego w ramach przygotowań do egzaminów na polskich i/lub europejskich rzeczników patentowych, a także studiach podyplomowych dotyczących wyceny i komercjalizacji własności intelektualnej. Kompleksowość pomocy świadczonej przez DOP zapewni równomierny przebieg początkowej fazy procesu komercjalizacji i pomoże zoptymalizować zarządzanie własnymi projektami innowacyjnymi przez jednostki naukowe. Nakłady ponoszone na ochronę patentową nabiorą komercyjnego znaczenia i staną się elementem racjonalnej polityki inwestycyjnej uczelni, zastępując częste jeszcze traktowanie zgłoszeń patentowych jako kolejnego sposobu publikowania i rozliczania wyników prac badawczych, z pominięciem rynkowej roli jaka jest przypisana ochronie patentowej. Dla wynalazków zgłaszanych do DOP zabezpieczona będzie ochrona prawna, opracowywane będzie studium wykonalności i zostanie przygotowana biznesowa prezentacja projektu adresowana do inwestorów. DOP współpracując z inwestorami działającymi w regionie przedstawi im atrakcyjne oferty inwestycyjne.

VIII. Bibliografia

ŹRÓDŁA PRAWA

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 102 poz. 1119 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r. Nr 90 poz. 1000; Dz.U. z 2004 r., Nr 35, poz. 309)

Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (załącznik do Dz.U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51).

Konwencja o patencie europejskim (Konwencja monachijska) z dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 79, poz. 737)

Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r., Nr 65, poz. 598)

Układ waszyngtoński o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty – PCT) z 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991r., Nr 70, poz. 303)

Regulamin do Układu o współpracy patentowej (WUP nr 8/93 z późniejszymi zmianami WUP nr 7/98, WUP nr 5/01 poz. 158)

Instrukcje administracyjne do Układu o współpracy patentowej (WUP nr 9/93 z późniejszymi zmianami WUP nr 3/94, WUP nr 7/98, WUP nr 2/99, WUP nr 5/01 poz. 157)

Traktat budapeszteński z 28 kwietnia 1977 r. o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulamin Wykonawczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 110 poz. 528)

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143)

Porozumienie strasburskie z 24 marca 1971 r. dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 63 poz. 579)

Rozporządzenie Rady (WE) 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych

Rozporządzenie Rady (WE) 1610/96 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin

Dyrektywa nr 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

LITERATURA

M. du Vall, „Prawo własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie.”, Zakamycze 2005.

A. Pyrża, M. Pacek, A. Tadeusiak, J. Konarzewski, G. Kostyra, „Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.”, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2005

U. Promińska, „Prawo własności przemysłowej.”, Warszawa 2004

M. Kondrat, H. Dreszer-Lichańska, „Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne. Poradnik”, Gdańsk 2004

M. Łazewski, „Prawo własności przemysłowej w Unii Europejskiej.”, Warszawa 2004

M. Zaremba, „Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw.”, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2003

J. Szczepaniak, „Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej.” Polska Izba Rzeczników Patentowych 2003

W. Kotarba, „Patentowanie wynalazków biotechnologicznych.”, Warszawa – Wrocław 2003

G. Jyż, „Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze.”, Uniwersytet Śląski, Katowice 2003

K. Szczepanowska-Kozłowska, „Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy.”, Warszawa 2003

A. Szewc, G. Jyż, „Prawo własności przemysłowej.”, Warszawa 2003

E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, „Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie.”, Warszawa 2003

-
- A. Szewc**, „Naruszenie własności przemysłowej.”, Warszawa 2003
- M. Zajączkowski**, „Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej.”, Szczecin 2003
- „Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw.” Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003
- T. Szymanek**, „Transfer własności intelektualnej”, Warszawa 1998
- M. Fuzowska-Wójcik, M. Zaremba, J. Zawadzki**, Angielsko - polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej, Warszawa 1995
- A. Śnieżko**, „Jak chronić wynalazki w Polsce, Europie i na świecie – podstawowe pojęcia i procedury.”, www.wtspatent.pl
- R. Witek**, „Pierwszy rok SPC w Polsce – próba podsumowania.”, www.wtspatent.pl
- L. Gajek**, „Własność Intelektualna”, Regionalny Punkt Kontaktowy, Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej, Politechnika Gdańska, <http://www.pg.gda.pl/>
- G. Padée**, „Własność przemysłowa w transferze technologii”, <http://innowacje.not.org.pl/>