



OLIWIA CZARNOCKA

rzecznik patentowy
POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

UMOWY LICENCYJNE

W Polsce ramy prawne dotyczące dzielenia się pomysłami technologicznymi określają m.in. Ustawa Prawo własności przemysłowej, Kodeks cywilny i Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na prawa własności intelektualnej, z których korzystanie umożliwia czerpanie korzyści biznesowych, udzielane są licencje. W zależności od uprawnień, jakie dają, dzielą się one na kilka grup: pełne, krzyżowe, otwarte, ograniczone i niewyłączne, a także sublicencje.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej jest naturalnym elementem zarządzania firmą, ponieważ stanowią one część jej zasobów biznesowych i prawnych. Do praw własności intelektualnej w szerokim rozumieniu zalicza się prawa autorskie i prawa do nich pokrewne, prawa własności przemysłowej (patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych), prawa do baz danych oraz know-how.

POZIOMY ZARZĄDZANIA

W literaturze opisywane jest podejście identyfikujące kilka poziomów zaawansowania zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach. Pierwszy z poziomów to obrona, gdzie działalność związana z zarządzaniem koncentruje się na obronie własnych zasobów IP i pozyskaniu nowych zasobów własności intelektualnej. Na drugim poziomie przedsiębiorstwo

zaczyna skupiać się na optymalizacji kosztów związanych z wytworzeniem i utrzymaniem zasobów, natomiast na trzecim rozważa się możliwości płatnego udostępniania własnych zasobów jako źródła pozyskania kapitału dla firmy. Na kolejnym poziomie własność intelektualna przenika coraz więcej obszarów działalności firmy, zaś na ostatnim – osoby zarządzające wykazują pewne wizjonerstwo i chęć budowania długofalowej strategii firmy ze świadomą akceptacją ryzyka, jakie niesie ze sobą zaangażowanie w ryzykowne przedsięwzięcia. To, na którym poziomie znajduje się przedsiębiorstwo zależy od wielu czynników, takich jak np. wielkość przedsiębiorstwa czy jego kondycja.

WSPÓŁPRACA POD KONTROLĄ

Dzielenie się z innymi podmiotami wiedzą i wynikami badań leży u źródła stylu zarządzania określanego jako Open Innovation, w którym nie chodzi o swobodny i niekontrolowany prze-

plyw rozwiązań między podmiotami, ale o zrozumienie, że przy obecnym poziomie przepływu informacji i pracowników można czerpać korzyści biznesowe również ze współpracy z innymi podmiotami i dzieleniem się naszymi pomysłami, oczywiście w kontrolowany i bezpieczny sposób.

Pozyskiwanie kapitału z własnych praw może polegać na sprzedaży lub licencjonowaniu ich, wykorzystaniu ich do wspólnego przedsięwzięcia z innym podmiotem (np. konsorcjum), wykorzystaniu ich do pozyskania innych praw (tzw. licencja krzyżowa), zastosowaniu ich do zwiększenia cen produktów lub usług, a także do utworzenia nowego podmiotu w oparciu o prawa majątkowe.

Z OGRANICZENIAMI LUB BEZ

Umowy licencyjne na prawa własności przemysłowej wymagają zachowania formy pisemnej. W umowie takiej można określić ograniczone korzystanie np. z patentu (tzw. licencja ograniczona). Warianty ograniczeń zakresu korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę są różne. Do typowych należą ograniczenia czasowe, terytorialne lub dotyczące sposobu korzystania z wynalazku, przy czym wspomniane rodzaje ograniczeń mogą się przenikać. Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie jak licencjodawca (tzw. licencja pełna).

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, takie jak pomoc techniczna.

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 (tzw. licencja nie-wyłączna).

Możliwe jest również udzielanie dalszej licencji (tzw. sublicencja), ale tylko za zgodą uprawnionego z patentu. Udzielenie dalszej sublicencji jest natomiast niedozwolone.

WPIS DO REJESTRU PATENTOWEGO

Licencja, na wniosek zainteresowanego, podlega wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z wpisanej do rejestru licencji wyłącznej może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

JEŻELI W UMOWIE LICENCYJNEJ NIE OGRANICZONO ZAKRESU KORZYSTANIA Z WYNALAZKU, LICENCJOBORCA MA PRAWO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU W TAKIM SAMYM ZAKRESIE JAK LICENCJODAWCA (TZW. LICENCJA PEŁNA).

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. Dotyczyć to może zarówno informacji jawnych, jak i tych poufnych, przy czym dostęp do informacji poufnych powinien być powiązany z odpowiednimi karami umownymi za ujawnienie tych informacji bez zgody uprawnionego z patentu.

W razie przejścia prawa do patentu obciążonego licencją umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Może to mieć miejsce przy tzw. sukcesji uniwersalnej, a zatem przykładowo na skutek dziedziczenia, zbycia przedsiębiorstwa, jak również postępowania upadłościowego.

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 można stosować odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej.

LICENCJA OTWARTA

Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (tzw. licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. Zachętą do składania oświadczeń o gotowości udzielenia licencji otwartej jest zmniejszenie o połowę opłat okresowych za ochronę wynalazku. Licencja otwarta może być wy-

korzystywana w sytuacji niepewności uprawnionego z patentu co do ekonomicznej wartości wynalazku, który jednocześnie nie chce rezygnować całkowicie z ochrony (po pewnym czasie od zaniechania wnoszenia opłat za ochronę nie ma możliwości przywrócenia patentu „do życia”).

W przypadku licencji otwartej opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.

Możliwość płatnego udostępniania zasobów, a zatem udzielania licencji jest ważnym zagadnieniem. Umowa licencyjna jest tym bardziej złożona, im więcej obejmuje praw. Może więc zaistnieć sytuacja, w której jedna umowa będzie regulować korzystanie z technologii, na którą składa się np. kilka patentów, wzorów użytkowych, prawa autorskie, know-how oraz baza danych.

Olivia Czarnocka