



European IPR Helpdesk

Broszura Informacyjna

Licencjonowanie technologii

Grudzień 2015¹

Wstęp	2
1. Używanie istniejącej technologii.....	2
1.1 Dlaczego?	2
1.2 Jak?	3
2. Licencjonowanie technologii	3
2.1 Zalety i ryzyko licencjonowania technologii	4
2.2 Przed zawarciem umowy licencyjnej	4
2.3 Przygotowanie do negocjacji: due diligence	7
2.4 Negocjowanie umowy licencyjnej	7
2.5 Po podpisaniu: rejestracja umowy licencyjnej	13
Przydatne dokumenty	14

¹ Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji w języku angielskim. W wyniku tłumaczenia mogą wystąpić rozbieżności między dokumentem oryginalnym a przetłumaczoną wersją dokumentu, w którym to przypadku treść dokumentu oryginalnego będzie rozstrzygająca.

Wstęp

Innowacje w obszarze technologii to kluczowa kwestia dla firm pozwalająca stawić czoła rosnącej konkurencji na rynku. Regularne pojawianie się na rynku nowych produktów z udoskonalonymi funkcjami zmusza firmy do inwestycji w innowacje poprzez rozwój lub nabywanie technologii.

Proces nabywania praw do technologii poprzez umowy licencyjne nazywa się potocznie licencjonowaniem (ang. licensing-in).

Niniejsza broszura informacyjna omawia najistotniejsze kwestie dotyczące licencjonowania technologii, pozwalając czytelnikom zrozumieć podstawowe kroki i podjąć praktyczne kroki przygotowujące do prowadzenia negocjacji².

Negocjacje dotyczące licencji są zazwyczaj skomplikowane i wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej. Przed przystąpieniem do negocjacji jest wskazane skonsultowanie się z adwokatem lub radcą prawnym.

1. Używanie istniejącej technologii

1.1 Dlaczego?

Mówiąc ogólnie, technologia odnosi się do końcowych wyników badań naukowych i rozwoju technologicznego w formie wynalazków, know-how, lub programów komputerowych używanych do tworzenia nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Używanie lub adaptowanie istniejących technologii stworzonych przez osoby trzecie może być praktycznym sposobem rozwoju firmy bez konieczności inwestowania w tworzenie technologii od zera. Może być to szczególnie ważne kiedy firma:

- (i) w krótkim czasie chce wprowadzić na rynek produkt zawierający technologie należące do osoby trzeciej;
- (ii) nie ma zasobów (ludzkich i/lub finansowych) do przeprowadzenia własnych badań naukowych;
- (iii) potrzebuje technologii należących do krajowych lub międzynarodowych norm ustalanych przez specjalistyczne organizacje;

² W celu uzyskania szczegółowych informacji o licencjonowaniu zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk "[Komerccjalizacja własności intelektualnej: umowy licencyjne](#)" dostępna w języku angielskim.

(iv) chce utrzymać pozycję rynkową zagrożoną komercjalizacją nowej technologii;

(v) odkrywa że jej nowy lub ulepszony produkt narusza własność intelektualną osoby trzeciej.

1.2 Jak?

Wynalazki, know-how i programy komputerowe są chronione przez prawo Własności Intelektualnej ("IP").

Technologia	IP
Wynalazki	Patenty ³ , Tajemnice przedsiębiorstwa ⁴
Know-how	Tajemnice przedsiębiorstwa
Programy komputerowe	Prawo autorskie, Patenty ⁵

Używanie IP osoby trzeciej jest możliwe przy pomocy **zgody** uzyskanej za pomocą zawartej umowy licencyjnej – umowy według której właściciel IP (licencjodawca) zezwala na jego używanie przez drugą stronę (licencjobiorcę). Bez takiej umowy używanie IP osób trzecich może zostać uznane za naruszenie prawa⁶.

Jeśli technologia nie jest chroniona tj. istnieje **w domenie publicznej**, oznacza to że jest wolnodostępna i nie ma potrzeby uzyskiwania licencji.

2. Licencjonowanie technologii

Nabywanie praw odnoszących się do technologii osób trzecich poprzez umowę licencyjną to z angielskiego *licensing-in*.

Przyznawanie praw do używania technologii chronionej prawem własności intelektualnej to z angielskiego *licensing-out*.

³ W niektórych krajach rozwiązania techniczne są mogą być także chronione jako wzory użytkowe. Ich ochrona jest zazwyczaj krótsza niż ochrona przewidziana przez prawo patentowe. Istnieją także mniej restrykcyjne wymagania dotyczące stopnia innowacyjności do uzyskania ochrony. Z powodu braku harmonizacji tej kwestii na poziomie Unii Europejskiej, niniejsza broszura informacyjna omawia jedynie technologie chronione.

⁴ W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie tajemnic przedsiębiorstwa, zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk "[Jak zarządzać poufnymi informacjami handlowymi](#)" dostępna w języku angielskim.

⁵ W Europie program komputerowy zasadniczo nie ma zdolności patentowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji kliknij [tutaj](#).

⁶ Niektóre formy użycia praw własności intelektualnej są dozwolone przez prawo i nie wymagają uprzedniej zgody właściciela praw (tzw. wyjątki prawne). Na przykład, Artykuł 6 Dyrektywy 2009/24/EC przewiduje wyjątek zezwalający na dekompiację programów komputerowych.

Pomimo że umowa licencyjna odnosi się zarówno do licensing-in jak i licensing-out, niniejsza broszura informacyjna omawia kwestię licensing-in. W związku z tym w następnych rozdziałach omówione zostały z perspektywy potencjalnych licencjobiorców.

2.1 Zalety i ryzyko licencjonowania technologii

Ocena zalet oraz potencjalnych ryzyk związanych z nabyciem technologii osoby trzeciej jest niezbędna przed przystąpieniem do negocjacji umowy licencyjnej.

Zalety

Licencjobiorca:

- może uzyskać łatwiejszy dostęp do określonych rynków;
- może uzyskać dostęp do innowacyjnych technologii i wiedzy bez konieczności rozwijania i inwestycji w research i badania;
- może uzyskać prawa do produktu lub procesu którego efektywność została udowodniona.

Ryzyka

- licencjonowana technologia może stać się przestarzała;
- wysoki koszt tantiemów może przyczynić się do ustalenia niekonkurencyjnej ceny rynkowej;
- licencjobiorca może stać się technologicznie zależny od licencjodawcy, który może w przyszłości ustalić niekorzystne warunki odnowienia umowy;
- w przypadku licencji niewyłącznej, ta sama technologia może zostać licencjonowana konkurencji.

2.2 Przed zawarciem umowy licencyjnej

2.2.1 Identyfikowanie technologii

Zidentyfikowanie istniejącej już technologii wpasowującej się w potrzeby i cele firmy jest pierwszym krokiem przed zawarciem umowy licencyjnej.

W tym celu istotnym jest znalezienie istniejących technologii poprzez sprawdzenie różnych źródeł informacji⁷.

⁷ Bazy danych dostępne online, np. [Proquest Dialogue](#), magazyny biznesowe oraz bazy danych dotyczące patentów mogą być używane jako źródła informacji o technologii.

Informacja patentowa jest niezwykle wartościowym źródłem wiedzy w zakresie technologii i jest dostępna za pomocą bezpłatnych baz danych (np. [Espacenet](#), [Patentscope](#))⁸.

Jeśli chodzi o software, większość informacji pozyskiwana jest w Internecie za pomocą blogów, stron internetowych oraz baz danych.

Ponadto, informacje dotyczące możliwości zawarcia umów licencyjnych są regularnie publikowane przez organizacje naukowe i firmy na dedykowanych platformach internetowych zawierających dane o dostępnych technologiach, ich statusie w zakresie ochrony własnością intelektualną (np. patent w toku, poufny know-how, itd.) oraz formie współpracy rozważanej przez właściciela technologii (np. umowa licencyjna).

Przykłady platform online zawierających dane o dostępnych technologiach:

Enterprise Europe Network (EEN)

<http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer>

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)

<http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities>

2.2.2 Ocena domeny publicznej

Technologia może znajdować się w domenie publicznej kiedy nie jest chroniona przez prawo lub kiedy ochrona zdążyła wygasnąć. Technologia w domenie publicznej jest wolnodostępna i nie ma konieczności uzyskania zgody do jej używania.

W związku z tym, gdy firma zidentyfikowała technologię którą jest zainteresowana, ważnym jest ocena czy wybrana technologia znajduje się w domenie publicznej.

a) Technologia chroniona patentem

Patent znajduje się w domenie publicznej na skutek:

- wygaśnięcia okresu ochrony (maksimum 20 lat od daty zgłoszenia)⁹;
- braku płatności za okresy ochrony;

⁸ W celu uzyskania szczegółowych informacji o poszukiwaniu informacji patentowych, zobacz broszurę informacyjną European IPR Helpdesk "[Jak szukać informacji patentowych](#)" dostępna w języku angielskim.

⁹ Proszę wziąć pod uwagę, że w Unii Europejskiej okres ochrony przewidzianej przez prawo patentowe może być wydłużony w przypadkach uzyskania np. [Dodatkowego Prawa Ochronnego \(SPC\)](#).

- unieważnienia go w postępowaniu sądowym.



Ze względu na to, że ochrona patentowa jest terytorialna, przy ocenie czy patent znajduje się w domenie publicznej należy sprawdzić jego ważność w krajowych rejestrach praw własności intelektualnej.

b) Software

W Europie programy komputerowe chronione są co do zasady przez prawo autorskie.

Podczas gdy ochrona przewidziana przez prawo autorskie jest automatyczna, w niektórych krajach autor lub właściciel dzieła ma możliwość przeniesienia go do domeny publicznej, a w konsekwencji rezygnacji z przysługujących mu praw¹⁰. W takim przypadku osoby trzecie mogą korzystać z kodu źródłowego (np. zmieniać go, umieszczać go w innych programach, itd.). Nie istnieje oficjalny formularz pozwalający przenieść dzieło do domeny publicznej. Autor musi po prostu oznaczyć dzieło oznaczeniem mówiącym o jego przynależności do domeny publicznej.

Przykładem może być następujące oznaczenie:



Dla pewności prawnej doradza się sprawdzenie z twórcą dzieła czy na pewno znajduje się ono w domenie publicznej (większość oprogramowania zawiera informacje kontaktowe takie jak adres email, strona internetowa, adres korespondencyjny).

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że dostępność darmowego software nie musi oznaczać, że program jest w domenie publicznej. W niektórych przypadkach program komputerowy chroniony przez prawo autorskie może być dostępny za darmo ale jego używanie jest możliwe tylko na warunkach licencyjnych (np. wolna licencja open source).

¹⁰ Prosimy wziąć pod uwagę, że prawo autorskie zasadniczo przyznaje twórcom następujące kategorie praw: prawa majątkowe (pozwalające na wyłączną majątkową eksploatację dzieła) oraz prawa osobiste (chroniące reputację i osobę twórcy, włączając prawo do oznaczania dzieła nazwiskiem autora oraz prawo do integralności dzieła). W większości krajów europejskich prawa osobiste nie są zbywalne. W szczególności jeśli chodzi o program komputerowe wiele krajów europejskich uznaje brak praw osobistych lub uznaje je w ograniczonym zakresie.

2.3 Przygotowanie do negocjacji: due diligence

Licencjobiorca będzie zazwyczaj musiał ponieść znaczące koszty finansowe w celu uzyskania licencji. Dlatego przed przystąpieniem do negocjacji, w celu zapewnienia zwrotu z poniesionej inwestycji, licencjobiorca powinien rozważyć przeprowadzenie due diligence mającego na celu ustalenie, że licencjonowana technologia¹¹:

- jest chroniona prawami własności intelektualnej, których ważność nie może być łatwo zakwestionowana;
- jest własnością licencjodawcy;
- nie została uprzednio licencjonowana konkurentom działającym na tym samym rynku.

2.4 Negocjowanie umowy licencyjnej

Każda umowa licencyjna jest jedyna w swoim rodzaju, odzwierciedlając potrzeby i oczekiwania licencjodawcy i licencjobiorcy. Jednakże niektóre kwestie w niej zawarte są wspólne dla większości umów licencyjnych.

W następnych rozdziałach omówiona została generalna struktura umowy licencyjnej, włączając klauzule umowne istotne z punktu widzenia licencjobiorcy.

2.4.1 Definicje

Sekcja "definicje" stanowi słownik każdej umowy. Definicje używane są dla ułatwienia tworzenia umów i ich interpretacji, gdyż stanowią umówione znaczenie kluczowych terminów użytych w umowie.

Sekcja ta powinna jasno identyfikować technologie i związane z nimi prawa własności intelektualnej będące przedmiotem umowy. Technologie powinny być opisane szczegółowo, podobnie jak wszelkie prawa niezbędne do ich eksploatacji (licencje na software, patent, know-how).

Patent jest zazwyczaj identyfikowany za pomocą numeru zgłoszenia lub rejestracji oraz daty zgłoszenia. Można także załączyć dokumenty dotyczące patentu jako aneks do umowy.

Ponieważ nie ma wymogu rejestracji know-how i programów komputerowych¹², nie ma możliwości ich identyfikacji za pomocą numeru rejestracyjnego. W

¹¹ W celu uzyskania szczegółowych informacji o IP due diligence zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk "[Analiza due diligence w zakresie własności intelektualnej: ocena wartości i ryzyka związanego z wartościami niematerialnymi i prawnymi](#)" dostępna w języku angielskim.

¹² Pomimo że nie istnieje wymóg rejestracji aby uzyskać ochronę przewidzianą przez prawo autorskie, niektóre kraje na nią pozwalają. Używanie tego nieobowiązkowego systemu rejestracji

związku z powyższym niezbędna jest ich opisowa definicja zawierająca wyraźne odwołanie do aneksu technicznego identyfikującego cechy i status prac nad programem komputerowym/know-how.



W celu zapewnienia nabycia przez licencjobiorcę wszelkich praw służących do eksploatacji licencjonowanego programu komputerowego, ważnym jest umieszczenie w umowie szerokiej definicji, zawierającej opis i zgodę na eksploatację kodu źródłowego, jego przyszłych nowych wersji oraz elementów pomocniczych służących do jego funkcjonowania.



Licencjonowany know-how powinien być zdefiniowany w jak najszerszy sposób zawierający informacje dotyczące własności, formuł, procesów, technik, idei, wynalazów powiązanych wprost lub mogących być użytych w związku z licencjonowaną technologią.

2.4.2 Przyznanie licencji

Postanowienia dotyczące przyznania licencji opisują prawa przyznane licencjobiorcy wraz z wszelkimi ograniczeniami ich dotyczącymi.

Jeśli chodzi o **prawa przyznane**, strony mają swobodę zawarcia w ramach licencji wszystkich lub części praw przyznanych będących w posiadaniu właściciela IP.



Licencjobiorcy powinni upewnić się, że otrzymają wszelkie prawa niezbędne dla optymalnej eksploatacji licencjonowanej technologii, włączając prawo do przeprowadzania dalszych badań dotyczących rozwoju, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jeśli chodzi o możliwe ograniczenia, mogą one dotyczyć **zakresu geograficznego** licencji, tj. terytoriów na których licencjobiorca będzie miał prawo używania licencjonowanych praw.

Ograniczenia mogą także dotyczyć wyłączności licencji¹³. Licencjobiorca może domagać się przyznania wyłączności w zakresie terytorialnego licencji w celu ochrony swoich interesów majątkowych przed potencjalnymi

może być przydatne w niektórych sytuacjach, szczególnie kiedy trzeba wskazać datę stworzenia dzieła. Przykładem system rejestracji jest i-DEPOT, usługa oferowana przez Urząd ds. własności intelektualnej Beneluxu. Więcej informacji znajduje się [tutaj](#).

¹³ W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących typów licencji (wyłączne, niewyłączne) zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk "[Komerccjalizacja własności intelektualnej: umowy licencyjne](#)" dostępna w języku angielskim.

konkurentami¹⁴. Może to jednak wiązać się z koniecznością zapłaty wyższej opłaty licencyjnej.

Pola eksploatacji to kolejny obszar który może być podmiotem ograniczeń, np. licencja na program komputerowy ograniczona do określonej maszyny lub stanowiska.



Licencjodawcy powinni przeanalizować proponowane ograniczenia licencyjne dotyczące pól eksploatacji, biorąc pod uwagę plany co do eksploatacji licencjonowanej technologii.

Umowa licencyjna powinna wyraźnie wskazywać czy licencjodawca ma prawo do zawarcia kolejnych umów licencyjnych, tzw. **sublicencji**.

Jeśli umowa licencyjna jest zawierana jako element ugody sądowej, część umowy odnosząca się do przyznania licencji powinna zawierać **zwolnienie** z naruszenia, które zarzuca się że miało miejsce przed datą umowy.

2.4.3 Świadczenie

Większość umów zawiera sekcję dotyczącą świadczenia. W umowach licencyjnych dotyczących technologii, świadczeniem licencjodawcy będzie przyznanie prawa do używania chronionej prawem technologii. Świadczeniem licencjodawcy będzie co do zasady płatność za przyznanie licencji.

Płatność

Należna płatność może być wyliczona na podstawie wyceny IP¹⁵. Zazwyczaj licencjodawca płaci ryczałt (należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry) lub tantiemy (opłata umowna płacona okresowo wyliczona np. na podstawie zysków licencjodawcy ze sprzedaży).

Tantiemy mogą być ustalone procentowo lub kwotowo w zależności od ceny i wyników sprzedaży lub mogą być ustalone jako stała kwota od sprzedaży (np. od sztuki).

Podczas negocjowania **metody wyliczenia tantiem** licencjodawca powinien wziąć pod uwagę planowany użytek licencjonowanej technologii.

W szczególności, jeśli licencjodawca planuje rozwój i ulepszenie technologii licencjodawcy mogące wpłynąć na cenę sprzedaży, może być pomocne:

¹⁴ Ważność umowy licencyjnej dotyczącej licencji wyłącznej powinna być oceniana także pod względem prawa konkurencji.

¹⁵ W celu uzyskania szczegółowych informacji o wycenie własności intelektualnej zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk "Intellectual Property Valuation" dostępną [tutaj](#).

- ustalić wysokość tantiem w oparciu o jednostkę sprzedaną aby uniknąć nadmiernych płatności w stosunku do licencjodawcy; lub
- ustalić tantiemy maksymalne lub inny limit do zapłaty w danym okresie lub podczas całego trwania umowy.

W celu zapewnienia, że żadnej innej licencjobiorca nie otrzyma lepszych warunków dotyczących wysokości tantiem, licencjobiorca może negocjować umieszczenie **klauzuli największego uprzywilejowania** w umowie licencyjnej.



Klauzula największego uprzywilejowania to postanowienie za pomocą którego licencjodawca zgadza się na traktowanie licencjobiorcy na warunkach nie gorszych niż ustalone z innymi licencjobiorcami.

Takie postanowienie pozwoli licencjobiorcy zachować konkurencyjną pozycję na rynku zapewniając że w każdym czasie licencjobiorca będzie płacił tantiemy w wysokości będącej co najmniej tak korzystnej jak wysokość tantiem płaconą przez innego licencjobiorcę.

Licencje wolne od tantiem

Licencjobiorcy mogą korzystać z technologii dostępnych na podstawie licencji wolnych od tantiem.

Fenomen licencji wolnych od tantiem jest popularny jeśli chodzi o programy komputerowe. W tym względzie, wolnodostępne oprogramowanie¹⁶ jest dostępne na licencji wolnej od tantiem¹⁷ co pozwala na użycie kodu źródłowego, jego modyfikowanie i/lub zwielokrotnianie na ustalonych warunkach. Pomimo że te chronione prawem autorskim programy komputerowe dostępne są na wolnej licencji, ich użytek niesie za sobą dwa główne ryzyka:

- a) naruszenie praw osób trzecich: ponieważ wolne oprogramowanie rzadko zawiera zapewnienie lub gwarancję nienaruszania praw osób trzecich,

¹⁶ Szczegóły dotyczące wolnego oprogramowania ustalane są przez Fundację Wolnego Oprogramowania. Otwarte oprogramowanie, tj. Open Source jest zdefiniowane przez Inicjatywę Otwartego Oprogramowania. Proszę pamiętać, że chociaż oba pojęcia mają podobne cele, ich definicje różnią się. Fundacja Wolnego Oprogramowania polega na pojęciach filozoficznych takich jak wolność podczas gdy Inicjatywa Wolnego Oprogramowania przyjmuje bardziej biznesowe podejście. Aby ułatwić czytelnikowi lekturę, niniejsza broszura informacyjna nie różnicuje powyższych pojęć i odnosi się do "wolnego oprogramowania".

¹⁷ W celu uzyskania szczegółowych informacji o wolnych licencjach zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk "[Zarządzanie prawami własności intelektualnej w tworzeniu oprogramowania](#)" dostępna w języku angielskim.

firma używająca takich licencji musi liczyć się z potencjalnym ryzykiem takiego naruszenia.



Ustal jak długo kod wolnego oprogramowania jest dostępny: jeśli jest on dostępny przez wiele lat bez zgłoszeń dotyczących naruszeń praw osób trzecich, ryzyko naruszenia jest mniejsze.

- b) licencja copyleft: licencja na wolne oprogramowanie może zawierać klauzulę stanowiącą, że każde dzieło zawierające lub wywodzące się (w całości lub części) z programu nabytego na wolnej licencji także będzie dostępne na wolnej licencji. Oznacza to, że użycie chociażby części kodu źródłowego open source przekształci nowy program w program wolnodostępny na licencji open source.



Nie rozpowszechniaj oprogramowania zawierającego kod źródłowy na licencji open source dostępnego na licencji copyleft o ile nie chcesz ponosić ryzyka, że całe oprogramowanie stanie się oprogramowaniem open source.

2.4.4 Rękojmia

Bycie uwikłanym w spór dotyczący własności intelektualnej lub dowiedzenie się przez licencjobiorcę, że ponoszona przez niego opłata licencyjna za technologię nie jest zasadna, gdyż patenty na nią zdążyły już wygasnąć, to niektóre z wielu obaw licencjobiorców.

Takie ryzyka mogą być mitygowane poprzez dobrze przeprowadzony audyt przed podjęciem negocjacji umowy licencyjnej. Jednakże, dobrą praktyką jest uwzględnienie postanowień umownych dotyczących rękojmi w umowie licencyjnej.

Zaleca się uwzględnienie postanowień dotyczących rękojmi w zakresie:

- Prawa własności: licencjodawca daje rękojmię, że jest wyłącznym właścicielem praw do licencjonowanego IP;
- Braku naruszeń: licencjodawca daje rękojmię, że używanie przez licencjobiorcę licencjonowanego IP nie narusza praw osób trzecich.

2.4.5 Odszkodowanie

Jeśli rękojmia licencjodawcy okaże się błędna, licencjobiorca ryzykuje stanie się podmiotem postępowania sądowego.



Ponieważ licencjodawca dostarcza technologię oraz osiąga zysk z transakcji, licencjobiorca powinien nalegać na uzyskanie rękojmi od licencjodawcy w zakresie postępowania sądowego. Obowiązek odszkodowawczy powinien być także związany z obowiązkiem obrony.

2.4.6 Zakończenie umowy

Umowa licencyjna powinna zawierać szczegółowo określoną datę jej początku i rozwiązania, chyba że jest to umowa bezterminowa.

Ważnym jest ustalenie, że licencjobiorca ma prawo do rozwiązania umowy jeśli licencjonowane IP okaże się nieważne lub, w zakresie licencji na know-how, tajemnica przedsiębiorstwa została ujawniona do wiadomości publicznej bez winy licencjobiorcy.

2.4.7 Ulepszenia

Podczas trwania umowy licencyjnej, licencjonowana technologia może być przedmiotem dalszych prac dotyczących ulepszeń i innowacji prowadzonych zarówno przez licencjodawcę jak i licencjobiorcę.

Ulepszenia licencjodawcy

Kiedy licencjodawca ulepsza licencjonowaną technologię, licencjobiorca może ponosić ryzyko płatności tantiem za przestarzałą technologię. W konsekwencji, ważnym jest poruszenie w umowie licencyjnej kwestii ulepszeń wprowadzonych przez licencjodawcę.



Licencjobiorcy powinni:

- wprowadzić szeroką definicję ulepszeń zawierającą rozwój wspomagający użytek, funkcjonalność, wydajność, działanie lub inne cechy charakterystyczne technologii,
- wyraźnie zawrzeć w ramach licencji przyszłe ulepszenia licencjodawcy w odniesieniu do licencjonowanej technologii, tak aby stanowiły one automatycznie zakres licencji.

Ulepszenia licencjobiorcy

W celu prowadzenia badań nad rozwojem i innowacjami w zakresie licencjonowanej technologii, licencjobiorca powinien uzyskać na nie zgodę w ramach umowy licencyjnej. Należy brać pod uwagę, że licencjodawca może być

zainteresowany takimi ulepszeniami, a co za tym idzie, może chcieć umieścić w umowie licencyjnej klauzulę ograniczającą prawa licencjobiorcy do takich ulepszeń.



W celu ochrony własnych interesów, licencjobiorcy powinni:

- zawrzeć prawo do prowadzenia badań nad rozwojem i innowacjami w zakresie licencjonowanej technologii,
- unikać wyrażania zgody na klauzule przenoszące prawo lub przyznające licencję wyłączną do tych ulepszeń

2.5 Po podpisaniu: rejestracja umowy licencyjnej

W niektórych krajach, licencje dotyczące IP należy zarejestrować w odpowiednich urzędach (zazwyczaj w urzędach patentowych danego kraju). Jeśli umowa nie zostanie zarejestrowana pomimo obowiązku, może ona być uważana za nieważną lub licencjobiorca może nie uzyskać pełni praw przewidzianych umową (np. prawo do uzyskania odszkodowania lub nakazu sądowego).

Należy więc sprawdzić czy w danym kraju istnieje obowiązek rejestracji umowy licencyjnej. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, licencjobiorca powinien zarejestrować taką umowę w odpowiednim urzędzie patentowym.

RADY DLA LICENCJOBIORCÓW

Przed zawarciem umowy licencyjnej:

- ✓ Sprawdź czy technologia jest już w domenie publicznej
- ✓ Przeprowadź audyt własności intelektualnej w zakresie tej technologii

Podczas negocjacji:

- ✓ Upewnij się, że otrzymasz licencję na wszelkie prawa własności intelektualnej niezbędne dla optymalnej eksploatacji technologii
- ✓ Zastanów się uważnie nad wszelkimi proponowanymi ograniczeniami dotyczącymi przyznanych praw oraz pól eksploatacji, biorąc pod uwagę planowaną eksploatację licencjonowanej technologii
- ✓ Zastanów się nad kwestią planowanego użytku technologii przed wyborem metody wycenienia tantiem
- ✓ Umieść w umowie klauzulę największego uprzywilejowania
- ✓ Rozważ ryzyka związane z używaniem wolnego oprogramowania (open source)
- ✓ Umieść w umowie klauzulę pozwalającą na rozwiązanie umowy w przypadku unieważnienia danego IP lub w przypadku, gdy tajemnica przedsiębiorstwa zostanie ujawniona do wiadomości publicznej
- ✓ Wyraźnie zaadresuj kwestię ulepszeń technologii

Po podpisaniu umowy:

- ✓ Jeśli wymagają tego prawa danego kraju, zarejestruj umowę w odpowiednim urzędzie patentowym.

Przydatne dokumenty

Zobacz także:

- Broszura Informacyjna "[Jak szukać informacji patentowych](#)", dostępna w języku angielskim.
- Broszura Informacyjna "[Jak zarządzać poufnymi informacjami handlowymi](#)", dostępna w języku angielskim.
- Broszura Informacyjna "[Zarządzanie prawami własności intelektualnej w tworzeniu oprogramowania](#)", dostępna w języku angielskim.
- Broszura Informacyjna "[Komerccjalizacja własności intelektualnej: umowy licencyjne](#)", dostępna w języku angielskim.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczące własności intelektualnej:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu

Telefon: +352 25 22 33 - 333

Faks: +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

O NAS

European IPR Helpdesk ma na celu podniesienie świadomości na temat własności intelektualnej (IP) i praw własności intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezpośrednie porady i szkolenia z tego zakresu dla obecnych i potencjalnych uczestników projektów finansowanych przez UE. Dodatkowo, European IPR Helpdesk dostarcza wsparcia w zakresie własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw negocjujących lub wnioskujących o projekty w ramach współpracy międzynarodowej, szczególnie współpracując z Enterprise Europe Network. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Infolinia: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na zapytania z zakresu własności intelektualnej do trzech dni roboczych. Kontakt poprzez rejestrację na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub fax.

Strona internetowa: Na stronie można znaleźć obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat różnych aspektów własności intelektualnej i jej zarządzania, zwłaszcza w zakresie specyficznych kwestii związanych z własnością intelektualną w kontekście programów badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej usługi można śledzić najnowsze wiadomości w temacie własności intelektualnej i przeczytać artykuły ekspertów oraz studia przypadków, subskrybując biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IPR Helpdesk zaprojektowano katalog szkoleń składający się z dziewięciu różnych modułów. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone są o e-mail na adres training@iprhelpdesk.eu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

European IPR Helpdesk to projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji (Grant Agreement) nr 641474. Projekt jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Pomimo tego, że niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wsparcia finansowego Unii Europejskiej, jego zawartość nie powinna być uważana za oficjalne stanowisko EASME lub Komisji Europejskiej.

Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani żadna z osób reprezentujących EASME lub Komisję Europejską, nie jest odpowiedzialna za skutki wykorzystania zawartości niniejszego dokumentu. Pomimo starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, European IPR Helpdesk nie gwarantuje poprawności ani kompletności zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Członkowie konsorcjum European IPR Helpdesk nie są odpowiedzialni i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za skutki użytkowania zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Wsparcie udzielone przez European IPR Helpdesk nie powinno być uważane za poradę prawną ani doradztwo.

© Unia Europejska (2018)