



# STARTUP



URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



# 3, 2, 1... STARTUP!

PRZEWODNIK  
na temat ochrony  
własności intelektualnej  
dla startupów

## Publikacje w ramach serii

### „Własność Intelektualna w biznesie”:

#### 1. **Making a Mark:**

An Introduction to Trademarks and Brands for Small and Medium-sized Enterprises.

Publikacja WIPO nr 900.1

#### 2. **Looking Good:**

An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises.

Publikacja WIPO nr 498.1

#### 3. **Inventing the Future:**

An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises.

Publikacja WIPO nr 917.1

#### 4. **Creative Expression:**

An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises.

Publikacja WIPO nr 918

#### 5. **In Good Company:**

Managing Intellectual Property Issues in Franchising.

Publikacja WIPO nr 1035

#### 6. **Enterprising Ideas:**

A Guide to Intellectual Property for Startups.

Publikacja WIPO nr 961

Wszystkie publikacje są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie:  
[www.wipo.int/publications](http://www.wipo.int/publications)

# 3, 2, 1... Startup!

Przewodnik na temat ochrony  
własności intelektualnej dla startupów



URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Tłumaczenie na język polski © Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej, 2024



Attribution 4.0 International  
(CC BY 4.0)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  
al. Niepodległości 188/192  
00-950 Warszawa

Tel: +48 22 579 00 00

Fax: +48 22 579 00 01

[www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl)

ISBN: 978-83-65470-95-9

Oryginał w języku angielskim © Światowa Orga-  
nizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

© WIPO, 2021

Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem i adap-  
tacją przewodnika pierwotnie opracowanego  
i udostępnionego na podstawie licencji Creative  
Commons przez Światową Organizację Własno-  
ści Intelektualnej (WIPO). Aby obejrzeć kopię tej  
licencji, odwiedź stronę:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Sekretariat WIPO nie ponosi żadnej odpowied-  
zialności w związku z przeformułowaniem lub  
tłumaczeniem oryginalnej treści.

Tłumaczenie: Agnieszka Strychalska

Case studies opracował: Maciej Sadowski

Redakcja: Elżbieta Brudnicka,  
Iwona Bereda-Zygmunt, Jagoda Janiak

Opracowanie graficzne: Grzegorz Kucharski

## Spis treści

Skróty . . . . .	6	Udzielanie licencji . . . . .	47
<b>Wstęp . . . . .</b>	<b>7</b>	Cesja . . . . .	53
Zakres przewodnika . . . . .	8	Dostęp do finansowania . . . . .	53
Co to jest „własność intelektualna”? . . . . .	8	Zwiększenie wartości startupu . . . . .	59
Startup generujący własność intelektualną a startup wykorzystujący własność intelektualną . . . . .	11	Zdobywanie partnerów i współpracowników . . . . .	62
Zrozumienie poziomu gotowości technologicznej (TRL) . . . . .	12	<b>Zarządzanie ryzykiem. . . . .</b>	<b>64</b>
Model biznesowy a plan biznesowy. . . . .	15	Wyjaśnienie praw własności i praw użytkowania . . . . .	65
<b>Ochrona innowacji . . . . .</b>	<b>16</b>	Zapobieganie sporom sądowym . . . . .	67
Uzyskiwanie ochrony patentowej . . . . .	17	Unikanie straty czasu i zasobów . . . . .	70
Zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa . . . . .	23	<b>Korzystanie z baz danych własności intelektualnej . . . . .</b>	<b>71</b>
Ochrona praw autorskich. . . . .	23	Bazy danych patentów . . . . .	72
<b>Wyróżnienie produktu na rynku . . . . .</b>	<b>25</b>	Wykorzystanie danych patentowych i analiza otoczenia patentowego . . . . .	76
Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . .	26	Bazy danych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. . . . .	77
Nazwy domen . . . . .	30	Prawa autorskie . . . . .	77
Uzyskanie prawa do wzoru przemysłowego. . . . .	32	Nazwy domen . . . . .	78
<b>Podejście międzynarodowe . . . . .</b>	<b>35</b>	<b>Audyt własności intelektualnej. . . . .</b>	<b>79</b>
Zgłoszenia patentowe w innych krajach . . . . .	36	<b>Załącznik 1: Usługodawcy . . . . .</b>	<b>84</b>
Zgłaszanie znaków towarowych w innych krajach . . . . .	39	Akceleratorzy . . . . .	85
Zgłaszanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych w innych krajach . . . . .	42	Inkubatory . . . . .	86
Uzyskiwanie ochrony praw autorskich w innych krajach . . . . .	45	Biura zarządzania technologią (BZT). . . . .	86
<b>Inne strategie wykorzystania własności intelektualnej . . . . .</b>	<b>46</b>	Rządowe, pozarządowe i międzynarodowe programy wsparcia . . . . .	87
Inne strategie wykorzystania własności intelektualnej . . . . .	47	<b>Załącznik 2. Źródła. . . . .</b>	<b>88</b>

## Skróty

<b>API</b>	<b>Application program interface</b> Interfejs Programu Aplikacyjnego	<b>LP</b>	<b>limited partner</b> komandytariusz
<b>ASPI</b>	<b>Access to Specialized Patent Information</b> Dostęp do specjalistycznej informacji patentowej	<b>NASA</b>	<b>National Aeronautics and Space Administration</b> Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
<b>ARIPO</b>	<b>African Regional Intellectual Property Organization</b> Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej	<b>OAPI</b>	<b>African Intellectual Property Organization</b> Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej
<b>B2B</b>	<b>Business-to-business</b>	<b>OEM</b>	<b>original equipment manufacturer</b> producent oryginalnego sprzętu
<b>BOIP</b>	<b>Benelux Office for Intellectual Property</b> Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu	<b>PCT</b>	<b>Patent Cooperation Treaty</b> Układ o współpracy patentowej
<b>ccTLD</b>	<b>country code top-level domain</b> Krajowa domena najwyższego poziomu	<b>R&amp;D</b>	<b>research and development</b> badania i rozwój
<b>CPC</b>	<b>Cooperative Patent Classification</b> Wspólna Klasyfikacja Patentowa	<b>RUL</b>	<b>remainder of useful life</b> pozostały okres użytkowania
<b>CRM</b>	<b>customer relationship management</b> Zarządzanie relacjami z klientami	<b>SDK</b>	<b>software development kit</b> zestaw do tworzenia oprogramowania
<b>EUIPO</b>	<b>European Union Intellectual Property Office</b> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej	<b>SHA</b>	<b>shareholder agreement</b> umowa współników
<b>FFF</b>	<b>friends, family and fools</b> Rodzina Przyjaciele i Głupcy	<b>TISC</b>	<b>Technology and Innovation Support Centers</b> Centra Wsparcia Technologii i Innowacji
<b>FTO</b>	<b>Freedom to Operate</b> Analiza „Freedom to Operate”	<b>TLD</b>	<b>top-level domain</b> Domena najwyższego poziomu
<b>gTLD</b>	<b>generic top-level domain</b> Domena funkcjonalna najwyższego poziomu	<b>TRL</b>	<b>technology readiness level</b> Poziomy gotowości technologicznej
<b>ICANN</b>	<b>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers</b> Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów	<b>TTO</b>	<b>technology transfer office</b> Biuro Transferu Technologii
<b>IP</b>	<b>intellectual property</b> Własność intelektualna	<b>UDRP</b>	<b>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</b> Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen
<b>IPC</b>	<b>International Patent Classification</b> Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa	<b>VC</b>	<b>venture capital</b> Kapitał wysokiego ryzyka
		<b>WIPO</b>	<b>World Intellectual Property Organization</b> Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

# Wstęp

## Zakres przewodnika

Jeden dobry pomysł wystarczy do stworzenia dobrze prosperującej firmy. Pomysł ten prawdopodobnie przebył długą i skomplikowaną drogę z laboratorium na rynek i przetrwał, gdy inne dobre pomysły zostały odrzucone, ponieważ podobne produkty już istniały, brakowało im atrakcyjności rynkowej lub kosztowały więcej, niż rynek był skłonny za nie zapłacić. System własności intelektualnej<sup>1</sup> odgrywa ważną rolę w całej tej drodze. Dlatego też własność intelektualna firmy powinna być w pełni zintegrowana z jej strategią biznesową i powinna ją wspierać.

System własności intelektualnej pozwala innowatorom kontrolować losy ich innowacji. Prawa własności intelektualnej pomagają chronić przed naśladowcami i umożliwiają firmom stworzenie charakterystycznej tożsamości, która wzmocni ich obecność na rynku. Dobre praktyki w zakresie zarządzania własnością intelektualną pozostają istotne przez cały cykl życia przedsiębiorstwa, w trakcie jego zakładania, rozwijania działalności, poszukiwania inwestorów, nawiązywania kontaktów z partnerami i współpracownikami oraz zatrudniania pracowników. Własność intelektualna jest istotna także wtedy, gdy startupy są przejmowane przez inne przedsiębiorstwa lub niestety bankrutują. System własności intelektualnej jest również źródłem ważnych informacji technicznych i biznesowych, które są nieocenione przy podejmowaniu świadomych decyzji w całym cyklu działalności przedsiębiorstwa.

Startupy powinny mieć również świadomość, że system własności intelektualnej

nie tylko wzmacnia ich konkurencyjność, ale także pomaga im zarządzać ryzykiem. Przedsiębiorstwo, które ignoruje prawa własności intelektualnej, może naruszyć prawa własności intelektualnej innych jednostek, mieć zablokowany dostęp do domen, które już zajmują inne podmioty, lub stracić kluczowe aktywa na rzecz innych firm, które jako pierwsze zgłoszą wniosek o ochronę. Takie błędy mogą mieć fatalne skutki.

Niniejszy przewodnik zawiera wskazówki, w jaki sposób startupy mogą korzystać z systemu własności intelektualnej, aby zachować konkurencyjność i zrozumieć zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przypadku jego ignorowania. Skupiono się na startupach, które próbują wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązanie oparte na technologii, ale zasady powinny być równie pomocne dla startupów, których działalność nie jest oparta na rozwiązaniach technologicznych, ale mają one nowatorski pomysł marketingowy, trafiają w niszę rynkową lub świadczą innowacyjne usługi. System własności intelektualnej oferuje coś dla wszystkich startupów, choć dla niektórych więcej niż dla innych.

## Co to jest „własność intelektualna”?

W szerokim rozumieniu, własność intelektualna odnosi się do wytworów umysłu. Wytwory takie zostały uznane prawnie za własność, która może należeć do twórcy, o ile spełnione zostaną określone w prawie warunki. Kraje uzgodniły te warunki w traktatach międzynarodowych, choć istnieją różnice w sposobie interpretacji i stosowania tych praw.



Kiedy myślimy o wytworach umysłu, mamy na myśli pomysły na nowe produkty, nowe sposoby działania, atrakcyjne projekty, charakterystyczne znaki towarowe oraz wytwory takie jak muzyka, piosenki, obrazy i rzeźby. Ze względu na swoją naturę są one niematerialne, ponieważ nie możemy dotknąć, złapać ani zobaczyć pomysłu, choć możemy dotknąć, złapać lub doświadczyć jego ucieleśnienia w materialnej postaci. Niematerialność tego rodzaju własności stanowi zarówno wadę, jak i zaletę. Ponieważ pomysły są niematerialne, trudno jest uniemożliwić innym ich przywłaszczenie i powielanie; jednocześnie wiele osób może korzystać z pomysłów, nie uszczuplając ich ani nie obniżając ich jakości. Pomyślmy na przykład o piosence. Mogę mieć trudności z uniemożliwieniem innej osobie skopiowania napisanej przeze mnie piosenki, ale jednocześnie wiele osób może się nią cieszyć. Prawo własności intelektualnej nadaje pomysłom materialny charakter, umożliwiając twórcom posiadanie na własność ich innowacyjnych pomysłów i wyników działań twórczych, o ile spełnione są kryteria prawne.

Gdy pomysł osiągnie punkt, w którym można się spodziewać, że stanie się podstawą produktu lub usługi o potencjale handlowym, należy jak najszybciej zastanowić się, w jaki sposób własność intelektualna może ułatwić i zabezpieczyć jego drogę na rynek. Poniżej przedstawiono pokrótce niektóre narzędzia związane z własnością intelektualną.

### **Patenty**

Patent to prawo wyłączne udzielane przez organ państwowy na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Zapewnia on właścicielowi prawo do wyłączania lub uniemożliwienia innym osobom wytwarzania, używania, oferowania na sprzedaż, sprzedawania lub importowania wytworu lub procesu opartego na opatentowanym wynalazku.

Patent jest udzielany przez krajowy urząd patentowy lub regionalny urząd patentowy reprezentujący grupę krajów. Jest on ważny przez określony czas, zazwyczaj maksymalnie do 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku, pod warunkiem, że właściciel patentu wniesie w terminie opłaty wymagane do utrzymania patentu w mocy. Patent jest prawem terytorialnym, ograniczonym do granic geograficznych danego kraju lub regionu. W zamian za przyznanie prawa patentowego, zgłaszający wynalazek są zobowiązani do przedstawienia szczegółowego, dokładnego i kompletnego pisemnego opisu swojego wynalazku<sup>2</sup>. Dokumenty patentowe (zgłoszenia patentowe i/lub udzielone patenty) są publikowane przez urzędy patentowe na całym świecie i stanowią podstawowe źródło informacji o patentach. W rezultacie publiczne rejestry patentów i komercyjne bazy danych o patentach stanowią istotne i często unikalne źródło informacji technicznych, ponieważ wiele związanych z nimi wynalazków nie jest publikowanych w literaturze naukowej.

### **Tajemnice handlowe**

Tajemnicą handlową (tajemnicą przedsiębiorstwa) jest każda informacja, która ma dla firmy wartość handlową na tyle istotną, że nie jest ona ujawniana. Ogólnie rzecz biorąc, za tajemnicę handlową można uznać każdą informację, od technicznego know-how i bazy klientów po informacje finansowe, strategię marketingowe itp.

Tajemnice handlowe są często opisywane jako góra lodowa, której widocznym wierzchołkiem są patenty. Startup może być w posiadaniu ogromnego zasobu informacji poufnych, z których część może potencjalnie zostać opatentowana, ale wszystkie, jeśli zostaną zachowane w tajemnicy, mogą zostać zakwalifikowane jako tajemnice handlowe i podlegać ochronie. Ze względów strategicznych startup może zdecydować się na utrzymanie w tajemnicy swoich informacji, które mogą zostać opatentowane, ponieważ w celu złożenia zgłoszenia patentowego będzie musiał upublicznić te informacje. Informacje, które zostały ujawnione w trakcie składania zgłoszenia patentowego lub z innych powodów, nie są już uznawane za tajemnice handlowe.

#### **Prawa autorskie**

Prawo autorskie przyznaje autorom, kompozytorom, programistom komputerowym, projektantom stron internetowych i innym twórcom ochronę prawną ich twórczości literackiej, artystycznej, dramatycznej i innej, którą zwykle określa się mianem „utworów”. Prawo autorskie chroni wiele różnych oryginalnych utworów, w tym książki, czasopisma, gazety, muzykę, obrazy, fotografie, rzeźby, architekturę, filmy, programy komputerowe, gry wideo i oryginalne bazy danych. Chroni ono jednak tylko *sposób wyrażenia* pomysłu, nie chroni natomiast idei ani koncepcji leżącej u jego podstaw. Jest to bardzo ważne rozróżnienie. Jeśli pomysł zostanie wyrażony w inny sposób, jest mało prawdopodobne, że naruszy on prawa autorskie twórcy. Prawo autorskie daje autorowi lub twórcy szereg praw wyłącznych do jego utworu przez okres ustalony w przepisach krajowych. W większości krajów prawa autorskie obowiązują przez

okres życia autora plus 50 lat; w niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Europie, okres ten jest dłuższy. Prawa te umożliwiają autorowi kontrolę nad ekonomicznym wykorzystaniem jego utworu na wiele sposobów oraz zapewniają otrzymanie wynagrodzenia. Prawo autorskie stanowią również „prawa osobiste”, które chronią m.in. reputację twórcy. Ogólnie rzecz biorąc, autor nie może przenieść tych praw na inną osobę.<sup>3</sup>

#### **Znaki towarowe**

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które może służyć do odróżnienia towarów lub usług (w tym słowa, nazwy, litery, cyfry, rysunki, obrazy, kształty, kolory, etykiety lub dowolna ich kombinacja). W większości krajów znakami towarowymi mogą być również hasła, slogany reklamowe i nazwy. Ochronę prawną znaku towarowego uzyskuje się przez jego rejestrację, a w niektórych krajach – przez używanie. Aby uzyskać rejestrację znaku towarowego, należy najpierw złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy w krajowym lub regionalnym urzędzie ds. znaków towarowych, który rozpatruje wnioski zgodnie z obowiązującym lokalnie prawem i przyznaje lub odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Choć okres ochrony może być różny, w wielu krajach zarejestrowane znaki towarowe są chronione przez 10 lat. Ochrona może być przedłużana bezterminowo (zwykle na kolejne okresy 10-letnie), pod warunkiem uiszczenia opłat za przedłużenie w wyznaczonych terminach przed wygaśnięciem ochrony.<sup>4</sup>

#### **Wzory przemysłowe**

Termin „wzór przemysłowy” odnosi się do ozdobnych lub estetycznych aspektów

produktu. Produkt może być chroniony jako wzór przemysłowy, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki. Ochrona nie obejmuje aspektów technicznych lub funkcjonalnych produktu. Aby zarejestrować wzór przemysłowy, zgłaszający musi dokonać zgłoszenia krajowego lub regionalnego w odpowiednim krajowym lub regionalnym urzędzie ds. własności intelektualnej. Ochrona wzoru przemysłowego różni się w zależności od kraju, w Polsce trwa co najmniej 5 lat z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne okresy pięcioletnie (maksymalnie 25 lat).<sup>5</sup>

### **Inne prawa własności intelektualnej<sup>6</sup>**

- Wzory użytkowe znane są również jako „short-term patents/patenty krótkoterminowe”, „petty patents/małe patenty” lub „innovation patents/patenty na innowacje”. W wielu krajach niektóre rodzaje rozwiązań technicznych, w tym niewielkie adaptacje istniejących produktów, podlegają ochronie jako wzory użytkowe.
- Nowe odmiany roślin. W wielu krajach hodowcy nowych odmian roślin mogą uzyskać ochronę w ramach „praw hodowcy roślin”.
- Topografia układów scalonych. Oryginalny układ lub projekt układu scalonego może być chroniony przed kopiowaniem.

Chociaż prawa własności intelektualnej zostały tu przedstawione jako odrębne prawa, w praktyce są one wykorzystywane łącznie do ochrony i wprowadzania na rynek produktów jako całości. Weźmy na przykład smartfon. Patenty chronią jego funkcje, od przetwarzania danych po technologię aparatu fotograficznego; znaki towarowe chronią jego logo i nazwę; wzory przemysłowe chronią jego kształt i ogólny

wygląd; prawa autorskie chronią kod źródłowy oprogramowania, na którym działa urządzenie; a tajemnice handlowe chronią strategię marketingowe stosowane w celu globalnej komercjalizacji urządzenia.

### **Startup generujący własność intelektualną a startup wykorzystujący własność intelektualną**

W kontekście niniejszego przewodnika pomocne może stać się rozróżnienie między startupami, które generują własność intelektualną, a startupami, które wykorzystują własność intelektualną. „Startup wykorzystujący własność intelektualną” to startup, którego pomysł na biznes wymaga technologii, aby zaistnieć. „Startup generujący własność intelektualną” to startup, którego działalność koncentruje się wokół kluczowej własności intelektualnej, która potrzebuje pomysłu na biznes, aby się rozwinąć.

Zazwyczaj startup wykorzystujący własność intelektualną prowadzi bardzo ograniczoną działalność badawczo-rozwojową i nie wytwarza zbyt wielu własnych treści lub oprogramowania. Takie firmy to zazwyczaj startupy internetowe, firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji lub internetowe platformy handlowe. Przykładem może być Airbnb lub Uber. Z kolei startup generujący własność intelektualną buduje pomysł biznesowy wokół rozwiązania technicznego chronionego prawem własności intelektualnej. Typowym przykładem może być technologia na wczesnym etapie rozwoju, często chroniona patentem, którą startup opracował lub na którą uzyskał licencję od uczelni wyższej lub instytucji badawczej.

W rzeczywistości innowacyjnych startupów nie da się tak łatwo oddzielić. Większość innowacyjnych startupów funkcjonuje w pewnym kontinuum: startupy wykorzystujące własność intelektualną generują część własności intelektualnej, a startupy generujące własność intelektualną wykorzystują część własności intelektualnej. Aby zrealizować swój pomysł na biznes, większość firm korzystających z własności intelektualnej będzie licencjonować lub kupować technologie chronione prawami własności intelektualnej i będące własnością osób trzecich. Większość z nich prawdopodobnie zleci również osobom trzecim opracowanie rozwiązań dla swojego modelu biznesowego. Po uzyskaniu pewnego rozgłosu i rozpoznawalności, w idealnym przypadku zaczną opracowywać rozwiązania i tworzyć potencjalne prawa własności intelektualnej na poważnie. Te prawa własności intelektualnej to zazwyczaj znaki towarowe, ewentualnie algorytmy i podstawowe prawa autorskie do interfejsów użytkownika itp. W miarę swojego rozwoju firmy mogą tworzyć nowe prawa własności intelektualnej, udoskonalając oprogramowanie, na które otrzymały licencję, tworząc własne oprogramowanie lub dodając nowe funkcje do swojej oferty. Z czasem będą również generować poufne informacje biznesowe. Największe sukcesy odnoszą startupy korzystające z własności intelektualnej, takie jak Airbnb, Uber i Alibaba, które generują coraz więcej własności intelektualnej i często zaczynają nabywać

własność intelektualną osób trzecich oraz bogate portfolio patentowe w celu utrzymania lub zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej.

Po rozpoczęciu działalności, odpowiednio finansowane startupy generujące własność intelektualną zazwyczaj kontynuują inwestycje w badania i rozwój oraz tworzą nową własność intelektualną.

### Zrozumienie poziomu gotowości technologicznej (TRL)

Poziom gotowości technologicznej to technika pozwalająca ocenić, jak blisko komercjalizacji znajduje się dana technologia lub produkt (patrz rys. 1). Oparta na metodologii stworzonej przez Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) w Stanach Zjednoczonych do oceny dojrzałości technologii kosmicznych, jest obecnie szeroko stosowana w różnych obszarach przemysłu, choć niektórzy eksperci twierdzą, że narzędzie to nie jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów technologii. Komisja Europejska i brytyjski sektor publiczny są jednymi z kilku instytucji, które zaadaptowały model TRL. Każdy projekt technologiczny jest oceniany pod kątem określonych parametrów i przypisuje mu się ocenę TRL. W dziewięciostopniowej skali produkt o TRL 1 ma najniższą gotowość, natomiast produkt o TRL 9 jest w pełni gotowy do wdrożenia<sup>7</sup>.

## SolHotAir

(<https://www.solhotair.pl>)

### Historia SolHotAir – startupu generującego własność intelektualną

#### IPR PORTFOLIO:

**WO/2017/134631** (Solar Air System, PCT/IB2017/050617)

**PL230038** (Vortex generator in the solar air collectors)  
(Generator wirów w słonecznym kolektorze powietrznym)



**„Teraz, gdy kryzys ciepłowniczy tak mocno dotyka Europę, a wielkie korporacje produkujące kolektory powietrzne właśnie wybierają się na zakupy, mamy nadzieję, że nasze wybory dotyczące ochrony IP były trafne”**

„Co by było, gdybyśmy wszyscy mogli ogrzewać nasze domy, biura i szkoły za pomocą światła słonecznego, nawet podczas pochmurnej zimy?” – z rozważeniem pyta Małgorzata Stangreciak, prezes SolHotAir. Wraz z siostrą Dorotą

Jeschke i mężem Doroty, Mariuszem, kilka lat temu założyli firmę opracowującą technologię przetwarzania energii słonecznej na użytkowe ogrzewanie powietrzem. Chcą rzucić wyzwanie dużym korporacjom z Europy Zachodniej, kontrolując tę część rynku fotowoltaicznego, która wykorzystuje nieliniowy (do czego rynek się przyzwyczaił), ale turbulentny ruch powietrza wewnątrz instalacji. Ta druga metoda pozwalała właścicielom na uzyskanie znacznego wzrostu wydajności kolektorów powietrza jednocześnie obniżając ślad węglowy.

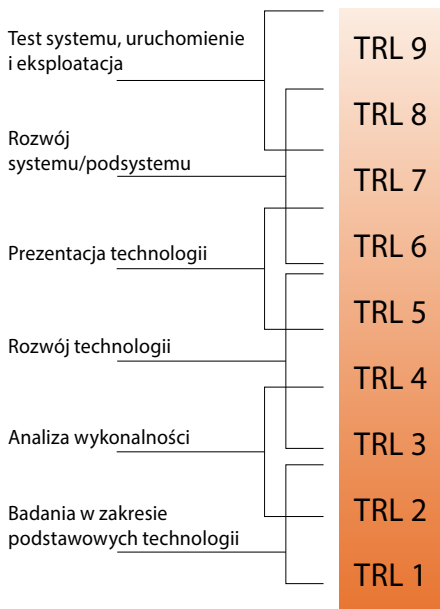
Pierwszą rzeczą, jaką SolHotAir zrobił po weryfikacji swojej technologii, było

opracowanie inteligentnej strategii patentowej z udziałem profesjonalnych rzeczników patentowych. Firma posiada obecnie ochronę patentową zarówno polską, jak i europejską: w Urzędzie Patentowym RP – wynalazek generatora wirów w słonecznych kolektorach powietrznych; w Europejskim Urzędzie Patentowym – nieco szerszą: na cały system solarno-powietrzny. Startup zwrócił się również do Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej ISE z prośbą o potwierdzenie sprawności systemu solarnego SolHotAir zgodnie z dokładnym projektem i parametrami przedstawionymi w opisie patentowym. Wynik – 83% konwersji energii słonecznej na ciepło użytkowe – stawia tę technologię w światowej czołówce.

„Nasz patent europejski uzyskaliśmy w 2018, po zbadaniu przez WIPO w ramach międzynarodowej procedury PCT. Walidowaliśmy go w EPO ze względów ekonomicznych – naszego startupu nie było wtedy stać na pełną ochronę patentową” – przyznaje prezes SolHotAir. „Patent europejski obowiązuje na 7 głównych rynkach Europy, w tym w Polsce. To była wystarczająca ochrona dla firmy technologicznej na wczesnym etapie, takiej jak nasza. Umożliwiła nam przeprowadzenie właściwej komercjalizacji i wprowadzenie na rynek wypracowanej najnowocześniejszej technologii. Teraz, gdy kryzys ciepłowniczy tak mocno dotyka Europę, a wielkie korporacje produkujące kolektory powietrzne właśnie wybierają się na zakupy, mamy nadzieję, że nasze wybory dotyczące ochrony IP były trafne” – podsumowuje Stangreciak.

Przypisanie TRL do technologii lub projektu umożliwia firmie umiejscowienie ich w łańcuchu innowacji. Zazwyczaj projekt, któremu przyznano niski TRL, będzie wymagał znacznego wysiłku, aby był gotowy do wprowadzenia na rynek. Umożliwia to przedsiębiorcom uwzględnienie przyszłych inwestycji w rozwój. Od TRL zależą również opcje finansowania i możliwości licencjonowania technologii. Zasadniczo skala TRL jest tylko wskaźnikiem. Może pomóc firmom w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania i innych kroków, ale na czas potrzebny do wprowadzenia technologii na rynek wpływa szereg czynników.

**Rysunek 1.**  
**Poziomy gotowości technologicznej**



Źródło: Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), Stany Zjednoczone.

## Model biznesowy a plan biznesowy

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo oferuje klientom produkt lub usługę, które są dla nich wartościowe. W swoim modelu biznesowym startup ustala ramy określania, tworzenia i zapewniania wartości, propozycję generowania przychodów, a także opis obecnej i przewidywanej konkurencji, rynków docelowych itp<sup>8</sup>. Uwzględniając elementy operacyjne i finansowe, plan biznesowy szczegółowo określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie realizować swój model biznesowy. Ponieważ plan biznesowy jest podstawowym dokumentem strategicznym, który przewiduje przyszłość start-upu, kompleksowy plan biznesowy wymaga od przedsiębiorcy sporządzenia szczegółowych prognoz. Większość przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju nie dysponuje wystarczającą ilością danych, aby dokładnie przewidzieć kluczowe kwestie, które należy uwzględnić w biznesplanie.

Na bardzo wczesnych etapach tworzenia startupu zaleca się zatem stosowanie bardziej elastycznych modeli biznesowych w celu określenia propozycji wartości, którą startup (po jego utworzeniu) będzie próbował uzyskać. Przedsiębiorcy powinni jednak poświęcić czas na stworzenie planu biznesowego, gdy podstawowe elementy modelu biznesowego zostaną zatwierdzone, a startup zgromadzi wystarczającą ilość informacji i danych rynkowych, aby móc sporządzić racjonalne prognozy.

Strategia firmy w zakresie własności intelektualnej musi być zintegrowana z planem biznesowym, który powinien pokazywać, w jaki sposób własność intelektualna będzie wspierać pomysłne wdrożenie modelu biznesowego.

## Przypisy

- <sup>1</sup> Termin „system własności intelektualnej” odnosi się do: praw własności intelektualnej; procesu ich przyznawania; krajowych, regionalnych i międzynarodowych systemów, które istnieją w celu przetwarzania, przyznawania i rejestrowania takich praw; oraz baz danych, które zawierają informacje o własności intelektualnej.
- <sup>2</sup> Zob. WIPO (2018). *Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 3. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_917\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf)
- <sup>3</sup> Zob. WIPO (2006). *Creative Expression – An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 4. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-918-23-en-creative-expression.pdf>
- <sup>4</sup> Zob. WIPO (2017). *Making a Mark-An Introduction to Trademarks and Brands for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 1. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-900-1-en-making-a-mark-an-introduction-to-trademarks-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf>
- <sup>5</sup> Zob. WIPO (2019). *Looking Good – An Introduction to Designs for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 2. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_498\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf)
- <sup>6</sup> WIPO (2018). *Inventing the Future*, s. 12. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-917-1-en-inventing-the-future.pdf>
- <sup>7</sup> Zob. <https://web.archive.org/web/20051206035043/http://as.nasa.gov/aboutus/trl-introduction.html>
- <sup>9</sup> Model biznesowy można stworzyć za pomocą szablonów modelu biznesowego (business model canvas). Przedstawiają one wizualnie elementy, które są potrzebne do określenia propozycji wartości produktu lub firmy. Patrz na przykład: [www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas](http://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas)

# Ochrona innowacji



Innowacyjne produkty lub procesy opracowane przez startup mogą być nowością rynkową, mogą usprawniać działanie istniejącego produktu lub usługi, mogą też obniżyć koszt lub skracać czas produkcji. Niezależnie od sytuacji, startup powinien wypracować, najszybciej jak to możliwe, odpowiednią strategię ochrony własności intelektualnej – dopasowaną do jego planu biznesowego i wspierającą jego realizację. Startup posiadający odpowiednie portfolio własności intelektualnej będzie w stanie chronić swoją przestrzeń konkurencyjną, opóźniając w ten sposób pojawienie się konkurencji i umacniając swoją pozycję rynkową.

### Uzyskiwanie ochrony patentowej

Startup, który opracował techniczne rozwiązanie jakiegoś problemu, może rozważyć uzyskanie ochrony patentowej dla tego rozwiązania. Aby kwalifikować się do uzyskania patentu, rozwiązanie musi być nowe, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Jeśli inne podmioty złożyły już wniosek o ochronę patentową na takie samo lub podobne rozwiązanie, proces lub wytwór startupu może nie zostać uznany za nowy, co wyklucza uzyskanie ochrony patentowej. Dlatego też ważne jest sprawdzenie baz danych literatury patentowej i niepatentowej, w celu ustalenia, czy podobne rozwiązania nie zostały już opracowane.

Poza tym, własne działania startupu mogą zaszkodzić jego zdolności do uzyskania patentu. Wynalazek ujawniony przed dokonaniem zgłoszenia patentowego nie zostanie uznany za nowy, a zgłoszenie nie spełni wymogu nowości. Niezamierzone ujawnienie może nastąpić na przykład podczas tar-

gów, w artykule opublikowanym w branżowym czasopiśmie, czy w trakcie dowolnej rozmowy z osobami trzecimi. Dlatego też tak ważne jest utrzymywanie wynalazków w tajemnicy przed dokonaniem zgłoszenia patentowego. Jeżeli ujawnienie jest konieczne – na przykład w celu prowadzenia interesów z dostawcami i potencjalnymi klientami – powinno nastąpić po podpisaniu umów o zachowaniu poufności.

Startup rozważający dokonanie zgłoszenia patentowego powinien zrobić to najszybciej, jak jest to możliwe. Chwila ta następuje, kiedy pracownicy startupu zdają sobie sprawę, że mogli opracować techniczne rozwiązanie problemu – innymi słowy, kiedy dokonali wynalazku i posiadają wystarczające dane potwierdzające jego skuteczność. Aby uzyskać odpowiednią ochronę dla wszystkich innowacji i funkcji, proponowany produkt może wymagać wielu zgłoszeń patentowych.

Niektóre startupy mają skłonność do czekania ze zgłoszeniem patentowym aż do chwili, gdy gotowa będzie ostateczna wersja produktu. Ta strategia jest ryzykowna. Przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do wprowadzania towaru na rynek zanim nie zapewnią mu ochrony. Jednak, czekanie do ostatnich etapów komercjalizacji może zamknąć drogę do uzyskania ochrony. Konkurenci lub inne podmioty mogą być w trakcie opracowywania takich samych lub podobnych rozwiązań technicznych.

Bardzo istotnym jest, aby upewnić się, że zgłoszenie patentowe jest właściwie przygotowane, a zastrzeżenia (które określają zakres ochrony) obejmują najważniejsze cechy wynalazku. Przygotowując zgłoszenie, przedstawiciele startupu powinni rozwa-

żyć, w jaki sposób ich firma będzie wykorzystywać daną technologię, a także w jaki sposób mogą ją wykorzystywać potencjalni konkurenci. Ubiegając się o ochronę patentową, startup powinien także rozważyć różne sposoby produkcji lub zastosowania swojego wynalazku. Ujawnienie szerokiego zakresu informacji w zgłoszeniu patentowym może zapewnić przestrzeń do manewru w miarę rozwoju rynku. W trakcie rozpatrywania zgłoszenia patentowego produkt może zostać ulepszony; można też zgłosić dodatkowe rozwiązania w oparciu o pierwotne informacje. Jednak zakres informacji ujawnionych w pierwotnym zgłoszeniu powinien być zrównoważony wartością, jaką jest utrzymanie informacji w tajemnicy. Oba podejścia mogą przynieść korzyści komercyjne.

Zgłoszenie patentowe musi zostać złożone do właściwego krajowego lub regionalnego urzędu patentowego. Zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub online – z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PU-EUP). W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu w terminie trzydziestu dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Aby poradzić sobie z kwestiami technicznymi i opracować skuteczną strategię ochrony własności intelektualnej, startup powinien rozważyć zatrudnienie pełnomocnika, który zajmie się przygotowaniem zgłoszenia i przeprowadzeniem firmy przez cały proces przyznawania patentu. Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń

oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. W przypadku osoby fizycznej pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zgłoszenie patentowe (wniosek patentowy) zawiera kilka elementów. Są to: opis wynalazku (przedmiotu zgłoszenia), zastrzeżenia patentowe, skrót opisu (zwany abstraktem) oraz ewentualnie rysunki. Zakres ochrony zależy od zastrzeżeń zawartych w zgłoszeniu. Poniżej przedstawiono ogólny opis procesu<sup>1</sup> dokonywania zgłoszenia patentowego. Należy pamiętać, że może mieć on różny przebieg w zależności od kraju. W Polsce procedura składa się z następujących etapów:

1. Analiza formalna. Urząd Patentowy analizuje zgłoszenie, aby zapewnić, że jest zgodne z wymogami administracyjnymi lub formalnymi. Musi ono zawierać wniosek o udzielenie patentu, dowód pierwszeństwa, oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, skrót opisu, opis wynalazku ujawniający jego istotę oraz zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe. Jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, musi załączyć pełnomocnictwo. W przypadku wynalazków biologicznych zgłaszający musi przekazać również oświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego. Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopiach

poświadczonych za zgodność z oryginałem. Aby zgłoszenie było kompletne, należy również potwierdzić dokonanie stosownej opłaty. Opłatę można uiścić tradycyjnie lub elektronicznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PUEUP. Urząd Patentowy weryfikuje, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone. W przypadku stwierdzenia braków lub usterek Urząd wzywa zgłaszającego do ich uzupełnienia/usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania.

2. **Badanie stanu techniki.** Urząd Patentowy przeprowadza badanie w bazach danych w celu ustalenia, jakie są szanse na udzielenie patentu. Podczas badania urząd korzysta z opisów patentowych, zgłoszeń patentowych i innych informacji publicznych uzyskanych w wyniku wyszukiwania.<sup>2</sup> Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie o stanie techniki, w którym podane są klasy patentowe, w których przeprowadzono badanie, kraje, w których przeprowadzono badanie, dokumenty ujawnione podczas badania, jak również związek pomiędzy rozwiązaniami z tych dokumentów a zgłoszonymi rozwiązaniami. Urząd wykorzystuje to sprawozdanie do sporządzenia wstępnej oceny zgłoszonych rozwiązań i ustalenia szans na przyznanie patentu.
3. **Publikacja zgłoszenia.** W wielu krajach zgłoszenia patentowe są publikowane po upływie 18 miesięcy od daty ich złożenia. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku/wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej na wniosek zgłaszającego.
4. **Badanie merytoryczne.** Urząd Patentowy ustala, czy zgłoszenie spełnia kryteria udzielenia patentu. W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu Urząd informuje o tym zgłaszającego. Zgłaszający ma możliwość ustosunkowania się do wszelkich zarzutów przedstawionych przez Urząd w trakcie badania lub wprowadzenia poprawek w treści zgłoszenia. Należy pamiętać, że zmiany i poprawki w zgłoszeniu nie mogą wykraczać poza informacje ujawnione w dokumentacji złożonej w dacie zgłoszenia.
5. **Udzielenie patentu.** Jeżeli wynik badania jest pozytywny, Urząd Patentowy udziela patentu i wydaje dokument potwierdzający jego udzielenie. Informacja o udzieleniu patentu jest publikowana.
6. **Sprzeciw i unieważnienie patentu.** Wiele urzędów patentowych przewiduje okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw wobec udzielenia patentu, na przykład twierdząc, że zgłoszony wynalazek nie jest nowy. W zależności od jurysdykcji, postępowanie sprzeciwowe może toczyć się przed lub po udzieleniu patentu. W przypadku Polski sprzeciw wnosi się w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu patentu. Ponadto osoby trzecie mogą ubiegać się o unieważnienie patentu.

## YAZA GAMES

(<https://www.yazagames.com>)



**Dorota Halicka**

**„Dla naszego studia innowacyjność to kreatywne wykorzystanie istniejących źródeł (np. historycznych) do stworzenia nowego dzieła, atrakcyjnego dla klientów XXI wieku”**

Branża gamingowa w Polsce przeżywa obecnie rozkwit. Po sukcesach hitów CD Projekt Red: Wiedźmina i kontynuacji Wiedźmina, inwestorzy coraz chętniej postrzegają produkty wideo związane z rozrywką jako godną uwagi dywersyfikację portfela. Jednym z najgorętszych tytułów 2024 roku jest Inkulinati (produkcji Yaza Games), strategia turowa, która wydobywa z mroków historii średniowieczne dzieło sztuki. A robi to z przymrużeniem oka.

„Dla naszego studia innowacyjność to kreatywne wykorzystanie istniejących źródeł (np. historycznych) do stworzenia nowego dzieła, atrakcyjnego dla klientów XXI wieku. Dzięki digitalizacji rękopisów i rosnącej domenie publicznej mogliśmy kreatywnie oprzeć nasz pro-

jekt na ilustracjach i rycinach zwierząt i rycerzy pochodzących wprost z kart średniowiecznych manuskryptów” – mówi Dorota Halicka, jedna ze współzałożycielek i dyrektorka artystyczna gry Inkulinati. „Chcemy bawić się nowoczesnymi pomysłami i założeniami, aby pokazać całość na nowo, już w cyfrowej, komputerowej wersji gry. Wierzymy, że w ten sposób możemy przywołać style stworzone setki lat temu, tak aby zaistniały w nowej formie” – dodaje zaś Tina Janas, dyrektorka gry Inkulinati.

Na podstawie historycznych wzorców studio Yaza Games stworzyło fantastyczny świat, na który składają się feudalne wierzenia, przesady i fakty historyczne. Projektanci Yaza zestawili fantastyczne ilustracje pojawiające się na marginesach rękopisów i wymyślili alternatywną rzeczywistość, w której tajemnicza substancja – Żywy Atrament – ożywia postacie rysowane na marginesach manuskryptów, które służą średniowiecznym osobistościom do turowych pojedynków na kartach księgi. I tak Yaza Games ożywia postacie ze średniowiecznych iluminacji. Bohaterowie, tacy jak główna gwiazda gry: Sir Robin i wiele innych bestii tworzą wraz z graczem zabawny i wierny historycznie świat średniowiecznych rękopisów. W ten sposób oryginalny projekt współczesnego nam zespołu twórców z Polski może przyciągnąć uwagę szerokiej publiczności. Publiczności wykazującej rosnące zainteresowanie średniowiecznymi przygodami.

„W przyszłości zamierzymy dodać więcej postaci do prezentowanego przez nas świata. Być może uda nam się wyprodukować serial animowany i grę planszową. Często słyszy się o młodych, odnoszących sukcesy projektach, które zaraz po wydaniu gry muszą borykać się z prawnymi, bardzo kosztownymi procesami przeciwko nielegalnym kopistom przywłaszczającym sobie tytuły i wykorzystującym własność intelektualną, która do nich nie należy” – ostrzega Ryszard Kiełtyka, prezes studia i producent Inkulinati. „Chcąc uniknąć takiego losu, studio od samego początku współpracuje ze swoimi autorami i twórcami na podstawie umów zapewniających precyzyjne przeniesienie praw autorskich z chwilą ich powstania. Yaza może z nich korzystać na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do wydawa-



**Ryszard Kiełtyka**

**„Yaza studio od samego początku współpracuje ze swoimi autorami i twórcami na podstawie umów zapewniających precyzyjne przeniesienie praw autorskich z chwilą ich powstania”**

nia gier wideo, ale nie tylko. Rynek stale ewoluje, więc możliwość elastycznego wykorzystania posiadanego IP – czy jako kolejną grę, czy jako zupełnie nowe medium – jest kluczowa dla rozwoju organizacji” – przyznaje Kiełtyka.



Ekran z gry Inkulinati

Yaza Games planuje także wykorzystać swoje zasoby IP w celu wygenerowania dodatkowych możliwości dochodu poprzez umożliwienie osobom trzecim korzystania ze swojej własności intelektualnej w zamian za opłaty, w ramach umowy licencyjnej. Firma zwraca szczególną uwagę na podpisywanie tylko takich umów z podmiotami trzecimi, które nie obciążają jej aktywów IP. Obecnie własność intelektualna tego studia, chroniona jest przez polskie prawo własności intelektualnej. W ostatnich miesiącach portfolio spółki poszerzyło się o znak towarowy „Inkulinati” zarejestrowany na poziomie UE w EUIPO, który zapewni ochronę w całej Unii Europejskiej. W następnej kolejności, Yaza Games planuje dalej rozszerzać ochronę o nowe terytoria, prawa oraz klasy ochrony w zależności od przyszłej strategii marki.

„Uważamy, że jest to fundamentalna część strategii każdego studia gier, zwłaszcza że ten biznes jest zasadniczo finansowany przez prawa własności intelektualnej. Przychody, które uzyskujemy, w znakomitej większości mają charakter opłat licencyjnych. A gra wideo nie musi być naszym ostatecznym produktem. Planszówki? Kreskówki? Komiks? Dzięki temu, że poważnie podeszliśmy do zagadnienia praw autorskich naszego projektu, wszystkie scenariusze są dla nas możliwe” – podsumowuje Kiełtyka.



Tina Janas

**„Chcemy bawić się nowoczesnymi pomysłami i założeniami, aby pokazać całość na nowo, już w cyfrowej, komputerowej wersji gry”**

Szczególną uwagę należy zwrócić przy składaniu wniosku o ochronę własności intelektualnej, która skutkowałaby powstaniem współwłasności. W takich przypadkach strony często błędnie zakładają, że będą dzielić się własnością intelektualną, zazwyczaj w równych częściach. Tymczasem współwłasność daje każdej ze stron pełne prawa do własności intelektualnej.<sup>3</sup> Wspólne zgłoszenie wydaje się być prostym rozwiązaniem w sytuacji, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, kto powinien być właścicielem własności intelektualnej. W praktyce zarządzanie własnością intelektualną będącą przedmiotem współwłasności i korzystanie z niej może być trudne – zwłaszcza w kontekście patentów. Prawa każdej ze stron muszą być uregulowane w odrębnej umowie dotyczącej współwłasności. Jeśli współwłaściciele nie sporządzą odpowiedniej umowy korzystania ze współwłasności, może się okazać, że ich interesy są sprzeczne, co może prowadzić do roszczeń z tytułu naruszenia umowy. Przed wyrażeniem zgody na wspólne ubieganie się o ochronę własności intelek-

tualnej należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej.

## Zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Informacje poufne, takie jak strategie marketingowe, metody produkcji oraz listy klientów, często są jednym z najcenniejszych aktywów startupu, zwłaszcza na wczesnych etapach. Ochrona<sup>4</sup> tych aktywów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę handlową), jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Zgodnie z polskim prawem, a w szczególności art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie informacje z obszaru działania przedsiębiorstwa, które nie są powszechnie znane, są poufne, i podjęte zostały działania w celu utrzymania ich w poufności. Z tego względu przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność powinno jak najszybciej ustalić, jak będzie określać i chronić swoje tajemnice.

Nie istnieje formalny proces rejestracji dla ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Jednakże, aby tajemnice kwalifikowały się do ochrony, przedsiębiorstwo musi podjąć pewne uzasadnione działania. Mogą one obejmować następujące elementy:

- Ograniczenie dostępu do informacji do osób, które mają rzeczywistą potrzebę ich poznania.
- Fizyczne uniemożliwienie dostępu osób trzecich do informacji. Na przykład kontrolowanie dostępu do pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz do szczególnie

wrażliwych obszarów, takich jak laboratoria.

- Wdrożenie procedur zapobiegających wynoszeniu informacji wrażliwych poza przedsiębiorstwo, ze szczególnym uwzględnieniem łatwości, z jaką informacje mogą być obecnie przekazywane drogą cyfrową.
- Kontrolowanie dostępu do plików komputerowych i serwerów, z wykorzystaniem ochrony poprzez hasła i zapory sieciowe.
- Zawarcie umów o zachowaniu poufności (NDA) z pracownikami, dostawcami i partnerami.
- Zabronienie osobom, które otrzymują informacje poufne, ujawniania ich lub nieuprawnionego wykorzystywania.
- Przeszkolenie pracowników w zakresie zasad zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wdrożenie praktycznych środków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Należy mieć świadomość faktu, że przepisy dotyczące ochrony tajemnicy handlowej różnią się w poszczególnych krajach, w odniesieniu zarówno do przedmiotu ochrony, jak i sposobu realizacji ochrony.

## Ochrona praw autorskich

W odróżnieniu od znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, twórcy nie muszą spełniać żadnych formalności: nie trzeba zgłaszać, rejestrować utworu, aby jako twórca być objętym prawami autorskimi. Uznaje się, że prawo autorskie powstaje w momencie stworzenia utworu podlegającego ochronie. Niemniej, jeżeli Twoje treści są oryginalne i mają indywidualny charakter, dobrą praktyką jest rejestrowanie kluczowych elementów,

które kwalifikują się do ochrony prawami autorskimi, w krajowych urzędach ds. praw autorskich w krajach, które oferują taką możliwość (np. w Stanach Zjednoczonych). W Polsce praw autorskich nie trzeba zastrzegać. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „ochrona przysługuje twórcom niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”. Można jednak uzyskać potwierdzenie swoich praw autorskich przez polskiego notariusza lub skorzystać z cyfrowego systemu WIPO Proof dostępnego online od 2020 r. Rejestracja pozwala ustalić wstępną datę powstania i nabycia praw autorskich, co pomaga twórcom w egzekwowaniu praw autorskich i obronie przed zarzutami o naruszenie praw autorskich. Początkujący przedsiębiorcy powinni dążyć do oznaczania wszystkich utworów i dokumentów notą o prawach autorskich (©) lub podobną informacją, aby uświadomić osobom trzecim, że prawa autorskie zostały zastrzeżone i ułatwić, w stosownych przypadkach, dokonywanie płatności. W przypadku utworów cyfrowych rozsądne jest umieszczanie informacji o prawach autorskich (i pokrewnych) w metadanych oraz stosowanie standardowych formatów i identyfikatorów, jeśli są one dostępne, w celu ułatwienia przepływu taniem i innych form płatności.

## Przypisy

- <sup>1</sup> Zob. WIPO (2018). Inventing the Future, s. 25-26. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_917\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf)
- <sup>2</sup> Stan techniki (prior art) odnoszący się do kwestii potencjalnej zdolności patentowej wynalazku. Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie o stanie techniki, w którym podane są klasy patentowe, w których przeprowadzono badanie, kraje, w których przeprowadzono badanie, dokumenty ujawnione podczas badania, jak również związek pomiędzy rozwiązaniami z tych dokumentów a zgłoszonymi rozwiązaniami. Urząd wykorzystuje to sprawozdanie do sporządzenia wstępnej oceny zgłoszonych rozwiązań i ustalenia szans na przyznanie patentu.
- <sup>3</sup> Zob. Kim, S., V. Lipton (2012). "Joint Ownership of IP Around the World." In LES Nouvelles. Licensing Executives Society International.
- <sup>4</sup> „Know-how” może, ale nie musi być tajemnicą handlową. Termin ten odnosi się ogólnie do szerszego zbioru wewnętrznej wiedzy i umiejętności biznesowych, które mogą stanowić tajemnicę handlową, jeśli warunki zakwalifikowania jako tajemnica handlowa zostały spełnione.



# Wyróżnienie produktu na rynku

Nie wystarczy opracować produkt lub usługę, które rozwiązują problem lub ulepszą istniejące rozwiązania, i zapewnić im ochronę za pomocą praw własności intelektualnej. Startup musi także przyciągnąć klientów i skutecznie konkurować na rynku. Klienci chcą mieć możliwość łatwego znalezienia produktów, których potrzebują i stworzenia z nimi relacji opartej na zaufaniu. Gdy znajdują i polubią produkty, czują się do nich przywiązani i prawdopodobnie kupią je ponownie.

Dlatego też ważne jest, aby startup jak najwcześniej zastanowił się, w jaki sposób zamierza stworzyć charakterystyczną tożsamość swojego produktu. W tym celu powinien opracować i wybrać odpowiednią nazwę, logo lub inny znak, który umożliwi konsumentom zidentyfikowanie i łatwe zapamiętanie produktu. Może także rozważyć zaprojektowanie zewnętrznego wyglądu produktu w określonym kształcie lub formie, aby uczynić go atrakcyjnym dla konsumentów. Elementy te mogą być chronione znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi oraz prawami autorskimi, które stanowią ważne elementy skutecznego marketingu.

Przed podjęciem decyzji o wyborze chwytliwej nazwy lub stworzeniu atrakcyjnego wzoru, startup powinien sprawdzić, czy inni nie zarejestrowali tej samej lub podobnej nazwy dla podobnych produktów i czy nie ubiegają się o ochronę dla takiego samego lub podobnego wzoru. Bezpłatne bazy danych znaków towarowych i wzorów przemysłowych pozwalają startupowi ustalić, czy taki sam lub podobny znak towarowy lub wzór został już zarejestrowany. Dzięki temu nie tracą czasu na opraco-

wywanie strategii marketingowej opartej na nazwie i wzorze, których nie mogliby użyć. Ponadto chronią się w ten sposób przed ryzykiem, że osoby trzecie podejmą kroki w celu uniemożliwienia im używania tej nazwy lub wzoru, jeśli uznają, że ich nazwa lub wzór zostały skopiowane. Błędy mogą okazać się bardzo kosztowne. Startup może zostać zmuszony do przeprojektowania swojego produktu lub opracowania nowej strategii marketingowej – w niektórych przypadkach nawet, jeżeli wcześniej znak towarowy lub wzór przemysłowy nie jest zarejestrowany, lecz po prostu jest używany na rynku. Dlatego na wczesnym etapie zaleca się przeprowadzenie starannych poszukiwań w internecie. Powinny one obejmować rynki lokalne, ale także zagraniczne, na których startup zamierza działać. Pierwsze wyszukiwanie można przeprowadzić w krajowych bazach danych. W Polsce Urząd Patentowy RP oferuje **przydatną bazę** do przeprowadzania zarówno wstępnego, jak i zaawansowanego wyszukiwania w takich kategoriach jak znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, nie wspominając już o patentach. Następnie można również przeprowadzić wyszukiwanie w bazach WIPO<sup>1</sup>. Prowadząc działalność w Polsce można również skorzystać z baz unijnych, np. baz **EUIPO**. Bardziej szczegółowych informacji mogą udzielić prywatni usługodawcy. (Zob. rozdział Korzystanie z baz danych własności intelektualnej na stronie 71).

### Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy

W polskim prawie definicja znaku towarowego została zawarta w art. 120 ustawy

Prawo własności przemysłowej. Prawo do znaku towarowego można uzyskać poprzez złożenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

W niektórych krajach możliwa jest ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych, które są po prostu używane w obrocie gospodarczym. Ze względu na fakt, że w Polsce nie ma rejestru niezarejestrowanych znaków i oznaczeń, w przypadku ewentualnego sporu należy być przygotowanym na konieczność udowodnienia, kiedy dokładnie przedsiębiorca zaczął się danym znakiem posługiwać, dla jakich towarów i usług oraz z jaką intensywnością i na jakim obszarze. Jednak posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego zapewnia najsilniejszą ochronę, a rejestracja jest najpewniejszym sposobem budowania wizerunku marki, zaufania konsumentów i wartości firmy.

Startup powinien rozważyć zgłoszenie znaku towarowego w krajowym (lub regionalnym) urzędzie ds. własności intelektualnej przed wprowadzeniem produktu na rynek, aby uniknąć ewentualnych kosztów związanych z koniecznością zmiany marki (rebrandingiem), gdyby zgłoszenie okazało się nieskuteczne. Aby zarejestrować znak towarowy startupu w Polsce, należy złożyć zgłoszenie osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Patentowym RP. Każdemu zgłoszeniu nadawany jest numer i data wpływu do Urzędu, co rozpoczyna bieg terminu, od którego znak towarowy zostanie objęty ochroną i działa na Twoją korzyść w przypadku potencjalnego sporu prawnego. Poniżej znajduje się podstawowy przebieg procesu zgłoszenia do Urzędu Patentowego w Polsce, który może oczywiście różnić

się w zależności od kraju<sup>2</sup>. Startup może zdecydować się na zatrudnienie specjalisty ds. znaków towarowych, który zajmie się zgłoszeniem i procesem rejestracji. W Polsce można zwrócić się do rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego.

1. Wniosek. Zgłaszający musi rozpocząć proces od złożenia w Urzędzie Patentowym RP prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia znaku towarowego. Formularz ten będzie zawierał co najmniej dane zgłaszającego, znak będący przedmiotem zgłoszenia (z graficzną prezentacją w przypadku znaków, które oprócz elementów słownych zawierają elementy graficzne) oraz wskazanie towarów i usług, których dotyczy zgłoszenie. Towary są klasyfikowane zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług, zwaną Klasyfikacją nicejską. Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług Urząd Patentowy RP zdecydowanie zaleca korzystanie z narzędzia [TMclass](#). Zawiera ono kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, co do których poprawności, urzędy własności przemysłowej, w tym urząd polski, wydały swoją pozytywną opinię. Sporządzenie wykazu towarów, przy użyciu wskazanego narzędzia, znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia i zapewni, iż zgłoszony wykaz zostanie zaakceptowany przez Urząd Patentowy. Należy również uiścić wymagane opłaty od zgłoszenia. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach, cały proces zgłoszenia można przeprowadzić drogą elektroniczną.
2. Badanie formalnoprawne. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Urząd

bada je pod względem formalnym, sprawdza, czy jest wypełnione prawidłowo i czy jest dokonana opłata. Jednocześnie zgłoszenie zostaje ujawnione w ogólnodostępnej bazie znaków towarowych. W ten sposób inne osoby będą mogły zapoznać się ze zgłoszeniem i przedstawić ewentualne uwagi, wskazując na możliwe powody, dla których dany znak towarowy nie powinien zostać zarejestrowany.

3. Badanie merytoryczne. W Polsce, tak jak w większości krajów Unii Europejskiej Urząd Patentowy obowiązuje tzw. system sprzeciwowy, który znacznie ułatwia i przyspiesza rozpatrywanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Oznacza to, iż Urząd przeprowadza badanie czy zgłoszony znak towarowy posiada zdolność rejestracyjną (czy nie występują bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego). Żeby można byłoby udzielić na zgłoszone oznaczenia ochronę muszą one spełniać jednocześnie dwa, łączne kryteria: muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa oraz muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Termin „bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego” wskazuje na kategorie znaków, które nie mogą być zarejestrowane z powodu nie spełnienia łącznie powyższych kryteriów lub z innych powodów szczegółowo wymienionych w art. 129<sup>1</sup> ustawy Prawo własności przemysłowej (np. gdy znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub obraża uczucia religijne). W przypadku, gdy Urząd stwier-

dzi ich istnienie, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony.

4. Publikacja i sprzeciw. W przypadku, gdy Urząd nie stwierdzi bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (znaki, w stosunku do których stwierdzono bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, nie są publikowane w BUP-ie). Urząd ponadto szuka w bazach znaków towarowych znaków podobnych lub identycznych do znaku zgłoszonego i zawiadamia zgłaszającego o tych wcześniejszych znakach, które mogą stanowić przeszkodę do rejestracji, podniesioną w sprzeciwie, lub prowadzić do ewentualnego unieważnienia znaku. Zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi przeszkody rejestracji znaku, a ma jedynie uświadomić zgłaszającemu, że są już zarejestrowane podobne znaki towarowe. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego RP informacji o zgłoszeniu osoby trzeciej mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może być wniesiony przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa majątkowego lub osobistego. W złożonym sprzeciwie mogą być podnoszone jedynie przesłanki określone w art. 132<sup>1</sup> ustawy Prawo własności przemysłowej stanowiące tzw. względne przesłanki odmowy. W razie wniesienia sprzeciwu rozpoczyna się odrębne postępo-

wanie sprzeciwowe, w którym uczestnikami są zarówno zgłaszający jak i wnoszący sprzeciw. W trakcie postępowania sprzeciwowego obydwie strony mają możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu, przedstawienia swoich argumentów i dowodów, na podstawie których Urząd Patentowy podejmie decyzję o uznaniu sprzeciwu za zasadny (i odmówi rejestracji znaku) lub o oddaleniu sprzeciwu (udzieli prawa ochronnego na znak).

5. Udzielenie prawa ochronnego. W przypadku gdy nie ma przeszkód bezwzględnych i nie zostanie złożony żaden sprzeciw (lub sprzeciw zostanie oddalony), Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak. Decyzja ta ma charakter warunkowy i dla wywołaniu skutków prawnych wymaga dokonania przez zgłaszającego opłaty. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgłaszający otrzymuje świadectwo ochronne, które jest ważne przez 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (znak zostaje zarejestrowany). Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak, uprawnieni do znaku powinni monitorować bazy znaków towarowych aby upewnić się, że nikt nie próbuje zgłosić do ochrony identycznego lub podobnego oznaczenia lub nikt nie zgłosił takiego znaku. W przypadku zauważenia próby zarejestrowania podobnego oznaczenia uprawniony do wcześniejszego znaku ma możliwość zareagowania poprzez złożenie sprzeciwu (w określonym czasie) do Urzędu Patentowego lub złożenie wniosku o unieważnienie znaku, jeżeli w skutek braku reakcji uprawnionego do wcze-

śniejszego znaku, oznaczenie później uzyska rejestrację.

6. Przedłużenie ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne dziesięcioletnie okresy. Powyższe powoduje, iż o ile uprawniony będzie pamiętał o przedłużaniu okresu ochronnego co 10 lat, może korzystać z ochrony na znak bezterminowo. Rejestrację znaku towarowego można przedłużać w prosty sposób, wnosząc jedynie wymagane opłaty za przedłużenie okresu ochrony. Urząd Patentowy nie później niż na sześć miesięcy przed upływem poprzedniego okresu ochrony, informuje uprawnionego do prawa ochronnego na znak towarowy (albo ustanowionego w tej sprawie pełnomocnika) o zbliżającym się terminie wygaśnięcia 10-letniego okresu ochrony.

Wprawdzie zaleca się jak najwcześniejsze zgłaszanie znaków towarowych do ochrony, jednak startupy powinny mieć świadomość, że zarejestrowanego znaku trzeba używać w obrocie gospodarczym, inaczej można się narazić na wygaszenie nieużywanego znaku towarowego i utratę ochrony na ten znak. Uprawniony, jeżeli chce zachować prawo ochronne na znak, musi zacząć używać zarejestrowanego znaku w okresie 5 lat od daty wydania decyzji o rejestracji. Ustawodawca daje w ten sposób możliwość zastrzeżenia przedsiębiorcy znaku zanim rozpocznie on swoją działalność. Ważne, żeby zarejestrowane znaki były używane w takiej postaci na jakie uzyskały ochronę i sygnowały na rynku towary/usługi wymienione w zgłoszeniu. Nieużywane znaki mogą być na wniosek osób trzecich wyga-

szane (tj. pozbawiane ochrony). Wymóg rzeczywistego używania zarejestrowanych znaków towarowych został wprowadzony po to, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie podmioty rejestrują znaki, których nie zamierzają używać tylko po to, ażeby „blokować” używanie takich znaków konkurencji. Obowiązek używania znaków towarowych ma również na celu eliminowanie z rejestrów tych oznaczeń, które z różnych względów od lat nie są używane i powinny być „uwolnione” do oznaczania do powszechnego użytku (gdyż przestały pełnić swoją podstawową rolę tj. oznaczanie towarów pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy). Należy więc, zgłaszając znak do ochrony, dobrze przemyśleć czy znak ten będzie używany dla wszystkich zgłoszonych towarów w okresie najpóźniej 5 letnim od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, ażeby znak nie został wygaszony lub uznany przez inne osoby chcące korzystać z takiego oznaczenia za znak zgłoszony w „złej wierze” (zgłoszony z zamiarem i w celu blokowania oznaczenia konkurentom).

Pamiętaj o poniższych wskazówkach dotyczących prawidłowego korzystania ze znaków towarowych:<sup>3</sup>

#### Co robić?

- Stosuj symbol ® do oznaczania zarejestrowanego znaku towarowego.
- Wyróżniaj znak od otaczającego go tekstu, korzystając z dużych liter, pogrubionego fontu lub kursywy, bądź umieszczając znak towarowy w cudzysłowie.
- Korzystaj ze znaku w sposób spójny. Jeżeli został zarejestrowany z konkretną pisownią, wyglądem, z określonym ko-

lorem lub rodzajem fontu, pamiętaj aby zawsze używać go dokładnie tak, jak został zarejestrowany.

- Wprowadź jasne i spójne dobre praktyki i wytyczne dotyczące używania znaku towarowego. Poinformuj licencjobiorców, pracowników, dostawców, dystrybutorów i konsumentów o prawidłowym sposobie korzystania ze znaku. Zadbaj o to, by wszyscy w jednolity sposób stosowali się do zasad i wskazówek.

#### Czego nie robić:

- Nie modyfikuj znaku towarowego. Unikaj myślników, połączeń wyrazów lub skrótów (na przykład, znak „pióro wieczne MONTBLANC” nie powinien pojawiać się jako „Mont Blanc”).
- Nie używaj słowa będącego znakiem towarowym jako rzeczownika, tylko jako przymiotnika (mów: „klocki marki LEGO” a nie „Lego”).
- Nie używaj znaku towarowego w funkcji czasownika (mów: „zmodyfikowane z wykorzystaniem oprogramowania ADOBE® PHOTOSHOP®”, a nie „fotoszopowane”).
- Nie używaj znaku towarowego w liczbie mnogiej (mów: „cukierki TIC TAC” a nie „tik taki”).

Większość tych wskazówek pomaga zapewnić, że znak towarowy jest używany we właściwy sposób, zapobiega ograniczeniu jego rozpoznawalności lub używaniu jako nazwy pospolitej.

#### Nazwy domen

We współczesnym coraz bardziej zglobalizowanym świecie firmy są w mniej-

szym lub większym stopniu zobowiązane do obecności w internecie, niezależnie od tego, czy handlują towarami fizycznymi, czy cyfrowymi. Nazwy domen, które określają adres strony internetowej firmy, stały się ważnymi identyfikatorami, ponieważ klienci używają ich do wyszukiwania i oceniania firm i produktów w internecie. Dlatego też startupy powinny zwracać szczególną uwagę na swoją obecność online oraz na nazwy swoich domen.

Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN – *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) jest odpowiedzialna za techniczne zarządzanie systemem nazw domen. Informacje na temat rejestracji nazw domen można znaleźć na jej stronie internetowej.<sup>4</sup>

Znaki towarowe wyprzedzają nazwy domen w funkcji identyfikatorów biznesowych o setki lat. Stanowią ważne prawo własności intelektualnej, chronione przepisami krajowymi i traktatami międzynarodowymi. Natomiast nazwy domen są zjawiskiem stosunkowo nowym, powstałym w odpowiedzi na zapotrzebowanie na identyfikatory w internecie. Korzystanie z nich nie jest regulowane przez żaden porównywalny system prawny dotyczący rejestracji. Jednolita polityka rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen (UDRP – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), opracowana przez WIPO w celu przeciwdziałania rejestrowaniu i używaniu nazw domen w złej wierze, została omówiona poniżej. Znaki towarowe są ważne w krajach lub regionach, które je zarejestrowały, natomiast nazwy domen nie mają granic ani ograniczeń terytorialnych, ponieważ takich granic nie ma rów-

nież w internecie. W rezultacie, właściciele znaków towarowych mogą odkryć w internecie nazwy domen, które przypominają lub są identyczne z ich znakami towarowymi. Niestety, wykorzystujące je firmy mogą sprzedawać takie same albo podobne towary, lub podróbki. Nawet jeśli nazwa domeny nie jest używana, uniemożliwia to właścicielowi znaku towarowego korzystanie z tej nazwy.

Dlatego też startupy powinny jak najszybciej rejestrować nazwy swoich domen. W tym celu należy najpierw wybrać tzw. domenę najwyższego poziomu (TLD). TLD odnosi się do znaków po ostatniej kropce nazwy domeny (na przykład, „.int” w [www.wipo.int](http://www.wipo.int)). Ogólne TLD (gTLD) obejmują „.com”, „.org” i „.net”. Nowsze gTLD obejmują „.online”, „.life” oraz „.app”. Domeny najwyższego poziomu z kodem kraju (ccTLD) oznaczają kraje – na przykład „.ch” dla Szwajcarii, „.us” dla Stanów Zjednoczonych i „.pl” dla Polski. Wiele startupów, zwłaszcza w sektorze oprogramowania, używa domen „.co”, „.io” lub „.me”.

Część nazwy, która poprzedza kropkę, nazywa się domeną drugiego poziomu. Ta część identyfikuje firmę i musi się wyróżniać, aby klienci mogli łatwo zapamiętać nazwę strony internetowej. Preferowaną przez każdą firmę nazwą domeny będzie prawdopodobnie jej znak towarowy (nazwa handlowa). Może się jednak zdarzyć, że nazwa ta została już zajęta przez kogoś innego, a w takim przypadku konieczna może być zmiana preferowanej nazwy domeny. (Jako przykład, wyobraźmy sobie, że firma produkująca krany, która nazywa się Delta, dowiaduje się, że domena „delta.

com” jest już zarejestrowana. Może wobec tego zarejestrować się jako „deltafaucet.com” lub, jeżeli spełnia kryteria dla tych TLD, jako „delta.ch” lub „delta.online”<sup>5</sup>.)

Jeżeli startup nie zarejestrował jeszcze znaku towarowego, rozsądnym rozwiązaniem jest wybór takiego, który jest dostępny także jako nazwa domeny (w dokładnie takiej samej formie lub akceptowalnym wariacie) i zarejestrowanie obydwu.

*Cybersquatting* to praktyka polegająca na rejestracji nazwy domeny, która stanowi znak towarowy lub go zawiera. Ma to na celu zablokowanie jej używania przez właściciela znaku towarowego, wyłudzenie pieniędzy od właściciela znaku towarowego lub zaskodzenie marce. Startup, który stanie się celem takiego działania, może złożyć skargę na podstawie przepisów UDRP. Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone, że nazwa domeny została zarejestrowana w złej wierze, może zostać wydany nakaz anulowania rejestracji lub jej przeniesienia. WIPO jest głównym światowym usługodawcą, akredytowanym przez ICANN, w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen<sup>6</sup>.

## Uzyskanie prawa do wzoru przemysłowego

Jak wspomniano powyżej, atrakcyjnie zaprojektowane produkty i opakowania są bardziej estetyczne oraz lepiej widoczne na rynku. Wiele produktów o podobnych funkcjach konkuruje ze sobą na podstawie atrakcyjności wizualnej, a połączenie znaku towarowego i wzoru często stanowi podstawę przywiązania konsumentów do marki.

Startup wprowadzający produkt na rynek powinien dążyć do opracowania i ochrony wyjątkowego i atrakcyjnego wzoru.

W Polsce, zgodnie z definicją zawartą w art. 102 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Art. 110 stanowi, że aby kwalifikować się do ochrony, wzór musi być nowy lub oryginalny. Przed złożeniem zgłoszenia zalecane jest sprawdzenie, czy opracowany wzór nie był wcześniej ujawniony publicznie i czy różni się on od wzorów przemysłowych objętych wcześniej ochroną. Wcześniejsze ujawnienie może zdyskwalifikować wzór z ochrony ze względu na fakt, że nie jest on już nowy. Odpowiednie wyszukiwanie można przeprowadzić, sprawdzając produkty w danym obszarze, które są dostępne na rynku, oraz przez sprawdzanie baz danych zarejestrowanych wzorów przemysłowych, takich jak wyszukiwarka DesignView. Niektóre kraje przewidują okres karencji przed dokonaniem zgłoszenia, w którym zgłaszający może ujawnić wzór bez utraty ochrony. W Polsce wzór przemysłowy nie traci cechy nowości, jeżeli został ujawniony w okresie 12 miesięcy przed datą dokonania zgłoszenia. Zawsze jednak bezpieczniej jest unikać ujawniania wzoru przed dokonaniem zgłoszenia. Aby uzyskać prawa do wzoru przemysłowego, startup będzie musiał podjąć działania opisane poniżej.<sup>7</sup>

1. Złożenie wniosku. Formularz wniosku uzyskuje się z Urzędu Patentowego



- wego RP. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (system PUEUP), osobiście, pocztą lub faksem. Zgłaszający jest zobowiązany podać nazwisko i dane kontaktowe, oraz wskazać przedstawiciela prawnego (jeżeli taki został ustanowiony). W Polsce, podobnie jak w większości państw, zgłaszający jest zobowiązany do dołączenia ilustracji wzoru do zgłoszenia. Inne wymogi zależne są od poszczególnych jurysdykcji. W Polsce ilustracja powinna przedstawiać przedmiot wzoru przemysłowego wyraźnie wskazując na kluczowe cechy wzoru, a w przypadku gdy nowy i indywidualny charakter posiada część wytworu, ilustracja wzoru przemysłowego musi przedstawiać całość wytworu. Do zgłoszenia można dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego. W niektórych krajach twórca może zostać poproszony o formalne oświadczenie o poprawności wniosku.
2. Zgłoszenie musi również zawierać dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru przemysłowego we wskazanym państwie bądź dowód wystawienia na określonej wystawie (dowód pierwszeństwa, gdy zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa); oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego; dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie określonych oznaczeń, jeżeli zgłoszony wzór przemysłowy zawiera takie oznaczenia.
  3. Reprezentacja. Startup może zdecydować się na wyznaczenie pełnomocnika ds. własności intelektualnej, który będzie go reprezentował lub pomagał w złożeniu wniosku i przeprowadzeniu procesu rejestracji. W takim przypadku do zgłoszenia należy załączyć pełnomocnictwo. W niektórych krajach wyznaczenie takiego pełnomocnika jest wymagane. Jeżeli firma decyduje się na taki krok, niezbędne jest sporządzenie formalnego pełnomocnictwa. W Polsce jest to tylko możliwość, a nie wymóg.
  4. Badanie zgłoszenia. Po uiszczeniu przez zgłaszającego opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego, Urząd Patentowy sprawdza, czy dokumentacja zgłoszenia wzoru spełnia wymagania formalne i wzywa do usunięcia ewentualnych braków i usterek. Jednym z wymogów, jakie musi spełniać zgłoszenie, jest obowiązkowe odniesienie do zewnętrznych elementów wytworu. Przedmiot ochrony nie może być wcześniej udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór przemysłowy musi mieć indywidualny charakter. Ponadto, w Polsce wzór musi być zgodny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.
  5. Rejestracja wzoru lub przyznanie ochrony. Zasadniczo, aby wzór przemysłowy kwalifikował się do ochrony, musi spełniać określone wymagania. To właśnie te wymagania są przedmiotem badania merytorycznego. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo. W Polsce prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielonych na pięcioletnie okresy. Udzielenie prawa z rejestracji

cji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny.

- Przedłużenie ochrony. W Polsce czas trwania ochrony jest podzielony na kolejne pięcioletnie okresy podlegające przedłużeniu. Urząd Patentowy wzywa do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny, opłaty za kolejne okresy ochronne należy uiszczać bez wezwania Urzędu Patentowego RP. W miarę jak wartość „monopolu” Twojego startupu rośnie z czasem, każdy kolejny okres ochronny jest droższy od poprzedniego. Warunkiem utrzymania ochrony jest wnoszenie opłat za kolejne okresy ochronne.

## Przypisy

- <sup>1</sup> Zob. <https://ipportal.wipo.int>
- <sup>2</sup> WIPO (2017). Making a Mark, s. 44-45. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_900-1-en-making-a-mark-an-introduction-to-trademarks-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900-1-en-making-a-mark-an-introduction-to-trademarks-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf)
- <sup>3</sup> Idem, s. 60-61.
- <sup>4</sup> Zob. [www.icann.org](http://www.icann.org). Ogólny przegląd, zob. [www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf](http://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf)
- <sup>5</sup> „Delta” jest znakiem towarowym zarówno firmy produkującej baterie kuchenne, jak i linii lotniczych. Zasadniczo, obie te firmy mogłyby zasadnie zgłaszać roszczenia do nazwy domeny <delta.com>. Ponieważ nazwa domeny przypada linii lotniczej, drugi właściciel marki prowadzi działalność korzystając z domeny – <deltafaucet.com>.
- <sup>6</sup> Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [www.wipo.int/amc/en/domains/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/domains/index.html)
- <sup>7</sup> WIPO (2019). Looking Good, s. 15-16. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_498\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf)

# Podejście międzynarodowe

Prawdziwe sukcesy międzynarodowe odnoszą startupy, które są w stanie dotrzeć do rynku globalnego. Niektóre rynki krajowe są wystarczająco duże, aby wspierać startupy, które działają wyłącznie na rynku lokalnym. Jednak tam, gdzie rynek lokalny jest zbyt mały, by wspierać rozwój firmy, musi ona jak najwcześniej zacząć myśleć globalnie.

Często popełnianym błędem jest założenie, że model biznesowy, który odniósł sukces lokalnie, będzie równie dobrze funkcjonował na arenie międzynarodowej. Niektóre modele biznesowe, produkty lub usługi będą atrakcyjne na niektórych rynkach, ale na innych już nie. Startup musi rozważyć, czy w ogóle wchodzić na dany rynek lub czy możliwe jest wprowadzenie zmian w ofercie, aby lepiej dopasować się do rynku docelowego. Musi również upewnić się, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, aby realizować strategię globalnego wzrostu.

Wejście na nowy rynek jest w gruncie rzeczy podobne do rozpoczęcia działalności: firma musi ocenić swoje możliwości, opracować konkretny model biznesowy i przygotować rzetelne prognozy finansowe. Rozpoczynając penetrację nowych rynków, prawdopodobnie rzuci wyzwanie lokalnym firmom, a także zainicjuje lokalne innowacje i działania naśladowcze. Dlatego ochrona własności intelektualnej na rynkach docelowych może być ważnym elementem sukcesu.

Firmy powinny pamiętać, że prawa własności intelektualnej mają charakter terytorialny; są ograniczone do terytorium (kraj lub region), które przyznało to

prawo. Wynika z tego, że prawa własności intelektualnej, które startup uzyskał w jednym kraju lub regionie, mogą nie być ważne w jurysdykcjach, na które chce rozszerzyć swoją działalność.

Prawo własności intelektualnej w kraju docelowym może również różnić się od prawa obowiązującego w kraju pochodzenia startupu. Musi on starannie rozważyć, tak wcześniej jak to możliwe, w jakich krajach chce działać, do jakich krajów chce eksportować lub gdzie zamierza się zaopatrywać, aby określić jurysdykcje, w których będzie szukał ochrony.<sup>1</sup>

Konwencja Paryska stworzyła istotny mechanizm dokonywania zgłoszeń patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kilku krajach<sup>2</sup>. Zgodnie z tym mechanizmem, data dokonania pierwszego zgłoszenia w danym kraju lub regionie nazywana jest datą pierwszeństwa. Wszelkie późniejsze zgłoszenia dokonane w innych krajach w określonym czasie po tej dacie (okres pierwszeństwa), przez tego samego zgłaszającego w odniesieniu do tego samego wynalazku, są uważane dla celów ochrony za dokonane w dacie pierwszeństwa. Okres pierwszeństwa trwa dwanaście miesięcy w przypadku patentów i sześć miesięcy w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

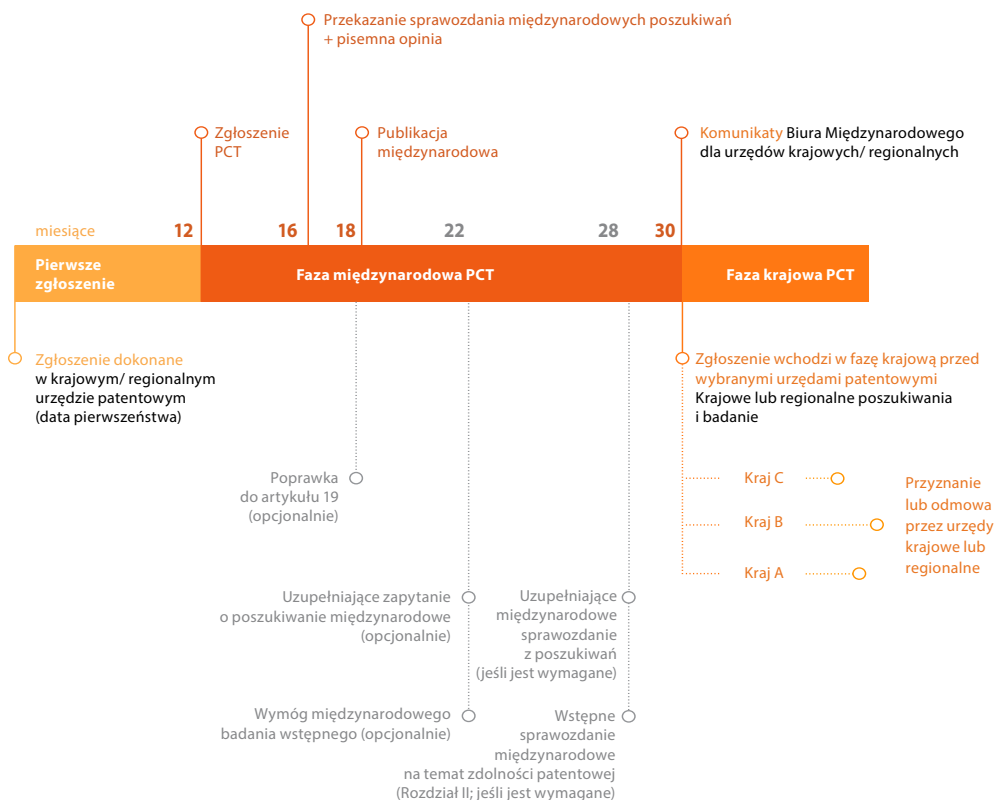
### Zgłoszenia patentowe w innych krajach

Zazwyczaj startup dokonuje krajowego zgłoszenia patentowego w swoim kraju. Aby skorzystać z zasad Konwencji Paryskiej, startup, który chce działać za granicą, musi następnie złożyć wnioski w innych krajach w ciągu 12 miesięcy (okres pierwszeństwa).

Administrowany przez WIPO Układ o współpracy patentowej (PCT) oferuje firmom skuteczny, często opłacalny i praktyczny sposób uzyskania ochrony patentowej w kilku krajach<sup>3</sup>. PCT umożliwia ubieganie się o ochronę patentową dla wynalazku jednocześnie w wielu krajach po-

przez dokonanie jednego „międzynarodowego” zgłoszenia patentowego zamiast oddzielnych zgłoszeń w każdej krajowej jurysdykcji lub regionie. Krajowe i regionalne urzędy patentowe pozostają odpowiedzialne za udzielanie patentów podczas tak zwanej „fazy krajowej”

**Rysunek 2. Procedura regulowana przez Układ o współpracy patentowej**



**Korzyści:**

- Jedno zgłoszenie PCT ze skutkiem prawnym we wszystkich państwach będących sygnatariuszami PCT
- Zharmonizowane wymogi formalne
- Uzyskanie informacji o zdolności patentowej w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji strategicznych
- Odroczenie o 18 miesięcy znacznych kosztów związanych z przetwarzaniem krajowym

Zgłoszenie PCT może być dokonane od początku jako zgłoszenie międzynarodowe lub w ciągu 12 miesięcy od pierwszego krajowego zgłoszenia patentu (lub wzoru użytkowego).

Procedura PCT (zob. rys. 2):

1. Zgłoszenie międzynarodowe jest dokonywane na samym początku; alternatywnie firma może dokonać zgłoszenia międzynarodowego w ciągu 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia krajowego lub regionalnego.
2. Zgłoszenie jest publikowane 18 miesięcy po dacie pierwszeństwa, chyba że zgłaszający złoży wniosek o wcześniejszą publikację. Ponieważ publikacja powoduje ujawnienie informacji o wynalazku, harmonogram ten oznacza, że zgłoszenia pozostają tajne przez 18 miesięcy od daty pierwszeństwa.
3. W ciągu 30 miesięcy od daty pierwszeństwa<sup>4</sup> zgłaszający musi wybrać, w jakich krajach będących sygnatariuszami PCT chce ubiegać się o ochronę patentową; w tych krajach zgłoszenie wejdzie do „fazy krajowej”. Startup powinien dokładnie określić kraje, które są ważne dla jego działalności, i podjąć kroki w celu uzyskania w nich ochrony, ponieważ jego sukces komercyjny może zależeć od tego, czy jego wynalazek będzie chroniony na tych rynkach. Z drugiej strony, faza ta często wymaga od startupów dokonania znacznych inwestycji, ponieważ koszty rosną proporcjonalnie do liczby krajów wybranych do ochrony patentowej. W każdej lokalizacji firmy ponoszą opłaty urzędowe, a także koszty tłumaczeń, lokalnych prawników itp.

4. System PCT jest systemem dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń patentowych. Nie istnieją ani patenty globalne, ani patenty PCT. O każdy patent krajowy lub regionalny należy się starać i uzyskać go indywidualnie. Każda jurysdykcja decyduje o przyznaniu patentu na podstawie przepisów prawa krajowego.
5. System PCT daje firmom więcej czasu i dostarcza więcej informacji niż tradycyjny system patentowy oparty na Konwencji Paryskiej.

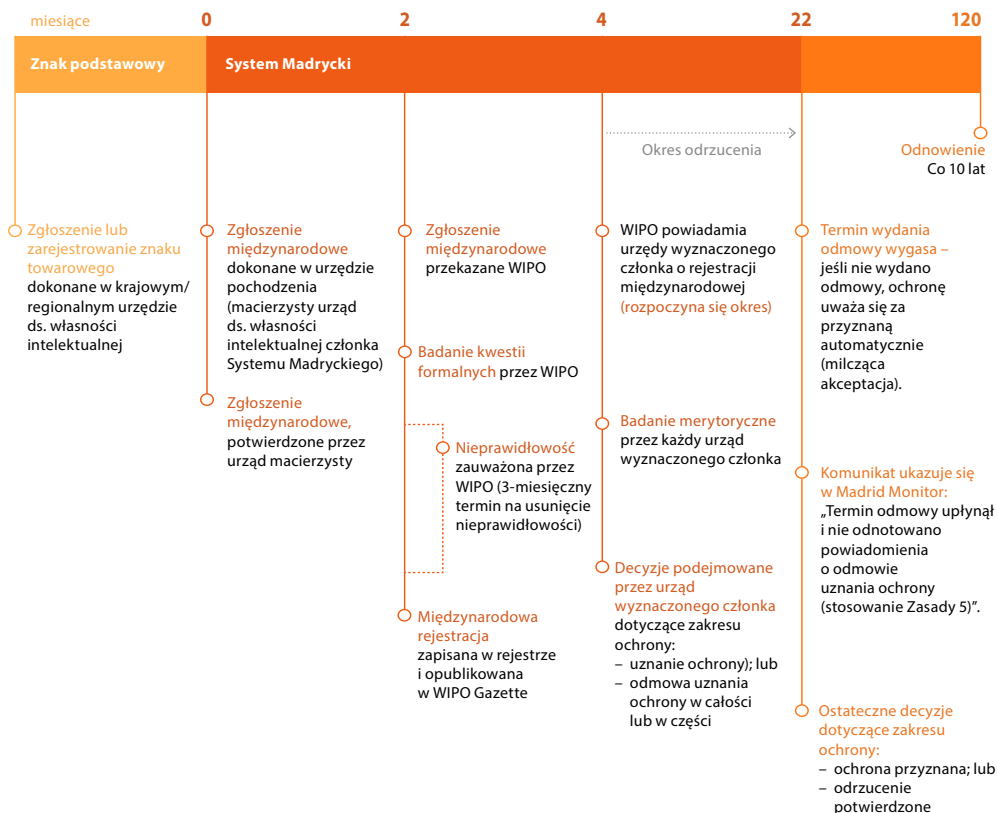
W ramach procedury paryskiej startup może dokonać zgłoszenia w swoim kraju, a następnie (w okresie pierwszeństwa) dokonać zgłoszeń w innych krajach.

W ramach PCT, zamiast dokonywać zgłoszeń w każdym z krajów, w których chce być aktywny, startup dokonuje pojedynczego zgłoszenia międzynarodowego PCT. Startup otrzymuje sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania i może wnioskować o przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego oraz uzupełniającego poszukiwania międzynarodowego.

Procedura PCT umożliwia firmom odroczenie krajowych lub regionalnych procedur i związanych z nimi kosztów na okres do 30 miesięcy.<sup>5</sup>

Jeśli firma dokona międzynarodowych zgłoszeń patentowych w celu ochrony swoich innowacji, powinna również rozważyć zabezpieczenie swoich znaków towarowych i wzorów przemysłowych na tych rynkach.

Rysunek 3. Procedura Systemu Madryckiego



**Korzyści:**

- Wystarczy raz złożyć wniosek w jednym języku, aby zarejestrować się nawet w 130 krajach<sup>6</sup>
- Uiszczenie jednego pakietu opłat w jednej walucie
- Zarządzanie odnowieniami i zmianami za pośrednictwem jednego centralnego systemu
- Rozszerzenie zakresu ochrony znaku towarowego na inne kraje poprzez późniejsze wyznaczenie

**Zgłaszanie znaków towarowych w innych krajach**

Aby chronić znak towarowy za granicą, firma może wybrać jeden z trzech sposobów dokonywania zgłoszeń, w zależności od jej globalnych celów i budżetu:

- Ścieżka krajowa. Dokonuje się osobnego zgłoszenia w krajowym urzędzie ds. znaków towarowych w każdym kraju, w którym ubiega się o ochronę.
- Ścieżka regionalna. Wnioskuje się o ochronę za pośrednictwem regionalnego systemu rejestracji znaków towarowych, który

ma moc prawną we wszystkich państwach członkowskich. Do takich systemów należą Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI), Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO), Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (BOIP) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

- Ścieżka międzynarodowa. Dokonuje się zgłoszenia za pośrednictwem Systemu Madryckiego.

System Madrycki, administrowany przez WIPO, to wygodne i przystępne cenowo rozwiązanie do rejestracji i zarządzania znakami towarowymi na całym świecie (zob. rys. 3). Dokonując jednego zgłoszenia w jednym języku i uiszczając jeden pakiet opłat, właściciel znaku towarowego może ubiegać się o ochronę na wielu rynkach.

System Madrycki umożliwia również modyfikowanie, odnawianie i rozszerzanie globalnego portfolio znaków towarowych za pośrednictwem jednego scentralizowanego systemu.

W ramach Systemu Madryckiego zgłoszenie międzynarodowe musi opierać się na zgłoszeniu lub rejestracji krajowej lub regionalnej, które znane jest jako zgłoszenie znaku podstawowego. Podstawowy znak towarowy musi być zarejestrowany lub zgłoszony na terytorium członka Systemu Madryckiego, z którym zgłaszający jest związany poprzez siedzibę, miejsce zamieszkania lub obywatelstwo.

Zgłoszenie międzynarodowe musi najpierw zostać złożone w Urzędzie pochodzenia (urząd ds. znaków towarowych,

w którym zarejestrowano lub zgłoszono podstawowy znak towarowy). Po zatwierdzeniu zgłoszenia urząd przekazuje je do WIPO. Po sprawdzeniu przez WIPO, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne, zostaje ono wpisane do Rejestru Międzynarodowego i opublikowane w WIPO Gazette. Powiadamiane są terytoria, na których wnioskuje się o ochronę znaku towarowego. Podejmują one decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu znaku.

Jeśli startup dokona zgłoszenia międzynarodowego w Systemie Madryckim w ciągu sześciu miesięcy od zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, może powołać się na pierwotną datę zgłoszenia jako datę pierwszeństwa. Oznacza to, że jeśli konkurent dokona zgłoszenia po dacie pierwszeństwa dla tego samego lub podobnego znaku na rynku interesującym startup, startup może twierdzić, że jego zgłoszenie było wcześniejsze od zgłoszenia konkurenta, powołując się na datę pierwszego zgłoszenia. Startup z Polski powinien złożyć międzynarodowe zgłoszenie do Biura Międzynarodowego w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (zgłoszenia może dokonać nawet osoba fizyczna przed założeniem firmy – nie musi to być przedsiębiorstwo w rozumieniu polskiego Kodeksu spółek handlowych). Zgłaszający składa wniosek na formularzu MM2 dostępnym online i uiszcza kwotę 600 PLN na rzecz Urzędu Patentowego RP.

Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać między innymi: znak, który musi być identyczny z tym w rejestracji podstawowej lub zgłoszeniu podstawowym znaku (rejestracja krajowa), a także wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte

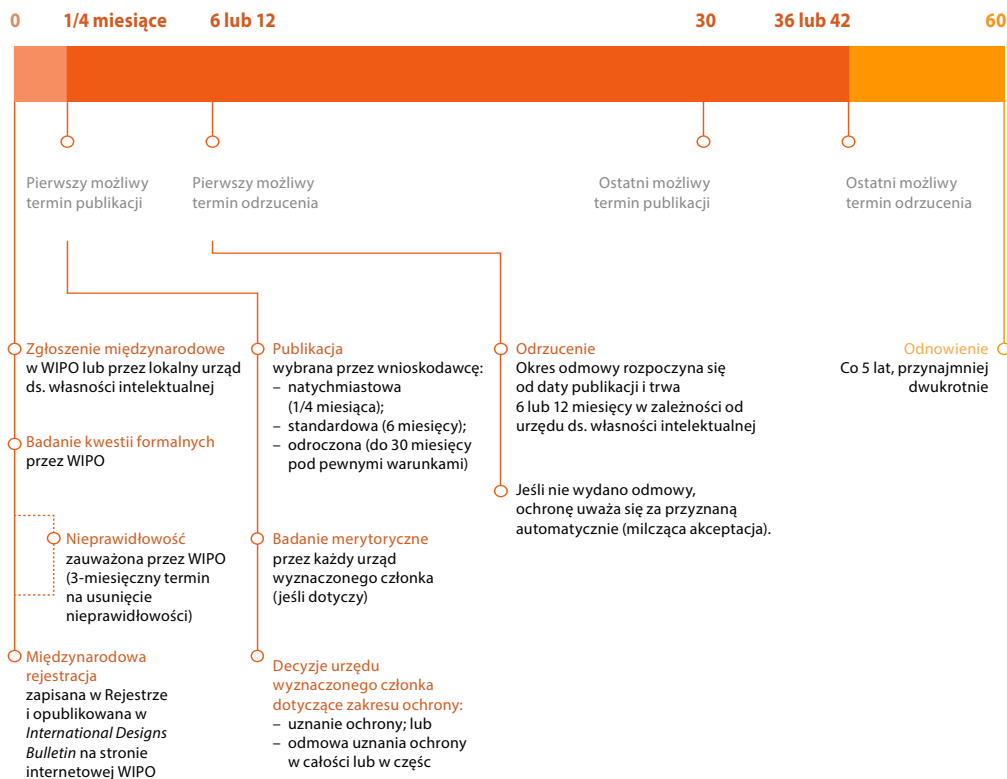


ochroną, sklasyfikowanych zgodnie z tzw. Klasyfikacją nicejską.

Jeśli jednak startup nie dotrzyma tego sześciomiesięcznego terminu, nie będzie mógł zastrzec pierwszeństwa w zgłoszeniu międzynarodowym i będzie musiał powołać się na datę swojej rejestracji międzyna-

rodowej. W takiej sytuacji uznaje się, że konkurent, który dokonał zgłoszenia przed datą rejestracji międzynarodowej startupu (ale po dacie pierwszego zgłoszenia krajowego lub regionalnego startupu), dokonał zgłoszenia jako pierwszy i w rezultacie startup może nie uzyskać praw.

Rysunek 4. System Haski



**Korzyści**

- Złożenie tylko jednego wniosku w jednym języku o rejestrację do 100 wzorów przemysłowych dla produktów należących do jednej i tej samej klasy w wielu jurysdykcjach
- Uiszczenie jednego pakietu opłat w jednej walucie
- Dostosowanie czasu publikacji rejestracji do strategii biznesowej
- Zarządzanie odnowieniami i zmianami za pośrednictwem jednego centralnego systemu

## Zgłaszanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych w innych krajach

Aby chronić wzór przemysłowy za granicą, firma może wybrać jeden z trzech różnych sposobów dokonywania zgłoszeń, w zależności od jej globalnych celów i budżetu.

- **Ścieżka krajowa.** Dokonuje się oddzielnego zgłoszenia wzoru przemysłowego w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej w każdym kraju, w którym ubiega się o ochronę. W Polsce proces ten wygląda dokładnie tak jak opisano w poprzedniej części Przewodnika (od zgłoszenia przez badanie formalnoprawne do badania merytorycznego, i wreszcie decyzji i publikacji).
- **Ścieżka regionalna.** Wnosi się o ochronę w ramach regionalnego systemu rejestracji wzorów przemysłowych, który ma moc prawną we wszystkich krajach członkowskich. Obecnie jest to możliwe w Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI), Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (BOIP) oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
- **Ścieżka międzynarodowa.** Dokonuje się zgłoszenia międzynarodowego za pośrednictwem Systemu Haskiego.

System Haski, administrowany przez WIPO, umożliwi przedsiębiorstwu nabyć, utrzymać i zarządzać prawami do wzorów przemysłowych na wielu rynkach na całym świecie za pomocą jednego zgłoszenia międzynarodowego dokonanego w WIPO, w jednym języku i po uiszczeniu jednego zestawu opłat. Ponieważ System Haski jest scentralizowany, znaczą-

nie upraszcza to także późniejsze zarządzanie rejestracjami międzynarodowymi (zob. rys. 4).

Aby być uprawnionym do złożenia wniosku, wnioskodawca musi być obywatelem państwa będącego sygnatariuszem (państwa lub organizacji międzyrządowej będącej członkiem Systemu Haskiego) lub posiadać miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce pobytu na terytorium państwa sygnatariusza. W odróżnieniu od Systemu Madryckiego nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie lub rejestracja na szczeblu krajowym lub regionalnym. Startup składa tylko jedno zgłoszenie w Biurze Międzynarodowym w Genewie i uiszcza jedną kompleksową opłatę. Rejestracja międzynarodowa ma taki sam skutek prawny w każdym wyznaczonym państwie lub organizacji międzyrządowej, jak gdyby wzór został zgłoszony bezpośrednio w tej organizacji państwowej.

Zgłoszenie międzynarodowe jest dokonywane bezpośrednio w WIPO. Po otrzymaniu zgłoszenia, WIPO sprawdza, czy spełnia ono wymogi formalne. Jeśli spełnione zostały wymogi formalne, WIPO wpisuje zgłoszenie do Rejestru Międzynarodowego i je publikuje. Strony wskazane w zgłoszeniu podejmują w określonym terminie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wzoru, zgodnie z merytorycznymi wymogami ich ustawodawstwa.

Jak wspomniano powyżej, okres pierwszeństwa dla praw do wzoru przemysłowego wynosi sześć miesięcy. Jeśli startup dokonał zgłoszenia w jednym kraju lub regionie i chce rozszerzyć ochronę na inne kraje lub regiony, może to zrobić, dokonując

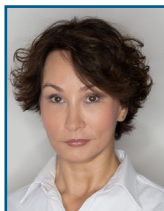
zgłoszenia międzynarodowego w ramach Systemu Haskiego w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego zgłoszenia i może zastrzec pierwszeństwo od daty dokonania pierwszego zgłoszenia. W tym okresie zgłaszający ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, którzy dokonają zgłoszenia tego

samego lub podobnego wzoru po dacie pierwszeństwa zgłaszającego. Podobnie jak w przypadku patentów, po upływie tego okresu i opublikowaniu pierwszego zgłoszenia, wzór może nie być już uważany za „nowy” i nie kwalifikować się do ochrony na innych terytoriach.

## Oasis Diagnostic

(<https://oasis-diagnostics.com>)

(Metoda oceny uszkodzenia mięśni dna miednicy oraz sonda i aparatura do realizacji tej metody)



**Katarzyna Borycka**



**Edyta Hryniecka**



**Marcel Młyńczak**

**„Ochrona własności intelektualnej uwiarygadnia nasz projekt wśród inwestorów i przyszłych klientów, takich jak kliniki z najwyższej półki – to coś, o czym marzy dziś każdy startup medyczno-techniczny”**

Oasis Diagnostic to utworzona w 2018 roku przez grupę naukowców i programistów medycznych spółka akcyjna z branży medyczno-technicznej. Jej głównym produktem jest ONIRY, system przeznaczony do diagnozowania urazów zwieracza odbytu występujących po porodzie naturalnym. Zespół pracuje nad wykrywaniem zarówno lokalizacji, jak i intensywności obrażeń w oparciu o technikę spektroskopii impedancyjnej wspieranej przez sztuczną inteligencję. Fizyczne urządzenie systemu składa się ze spektrometru ONIRY i sondy ONIRY, która jest opatentowanym elementem najnowocześniejszego sprzętu będącego w trakcie badania zgodności przeprowadzanego przez jednostkę notyfikowaną (zgodnie z MDR 2017/745).

Obecnie nie istnieje żadna prosta metoda służąca do wykrywania takich urazów bezpośrednio po porodzie. Co czwarta kobieta rodząca naturalnie cierpi na uraz zwieracza, a nawet 80% z nich nie jest tego świadoma. Wiele kobiet uświadamia to sobie po kilku miesiącach, a nawet wielu latach, gdy pojawiają się poważne powikłania, takie jak nietrzymanie stolca. Ten problem dotyczy 5% kobiet po 40 roku życia i nasila się wraz z wiekiem. Dzięki ONIRY nie będzie to już stanowiło problemu. Nowe urządzenie medyczne w ciągu 1 minuty postawi diagnozę i wyeliminuje ryzyko powikłań po porodzie. „Dla nas prawdziwą innowacją jest produkt, usługa, a nawet koncepcja, która łączy istniejący problem z nowatorskim rozwiązaniem i biznesplanem jego wdrożenia” – mówi dr nauk med. Katarzyna Borycka, pomysłodawczyni i dyrektor generalna OASIS Diagnostics. „Musi rozwiązać problem w sposób optymalizujący zagadnienie medyczne, które wcześniej było bardzo problematyczne. Nasz pierwszy produkt, ONIRY, rozwiązuje

problem niezdiagnozowanych urazów okołoporodowych za pomocą metody pozwalającej przyspieszyć i uprościć diagnostykę, ale także demokratyzując dostępność do takiej diagnostyki” – dodaje Borycka.

Jeśli chodzi o własność intelektualną, która została stworzona przez OASIS Diagnostics, firma uzyskała patent na metodę oraz wzór przemysłowy sondy i aparatury, aby chronić tę innowację w zakresie diagnostyki ewentualnych urazów poporodowych wyłącznie dla OASIS Diagnostics. Dodatkowo, ten medyczno-techniczny startup dokonał zgłoszeń na wzory przemysłowe po wniesieniu zgłoszenia patentowego poszerzającego zakres ochrony na inne rynki, licząc się z potęgą azjatyckich konkurentów z Chin, Japonii i Korei Południowej.

„Ponadto złożyliśmy wniosek o ochronę nazwy projektu, ponieważ w naszej strategii pragniemy, aby metoda ONIRY stała się złotym standardem dla lekarzy na całym świecie. Ochrona własności intelektualnej ma dla naszej firmy ogromne znaczenie. Pozwala nam uzyskać przewagę konkurencyjną nad potencjalnymi konkurentami, których pojawienia spodziewamy się w niedalekiej przyszłości, jak tylko rynek zacznie domagać się lepszej opieki medycznej dla kobiet.

Poza tym ochrona własności intelektualnej uwiarygadnia nasz projekt wśród inwestorów i przyszłych klientów, takich jak kliniki z najwyższej półki – to coś, o czym marzy dziś każdy startup medyczno-techniczny” – podsumowuje Borycka.

## Uzyskiwanie ochrony praw autorskich w innych krajach

Ochrona praw autorskich przyznawana jest automatycznie we wszystkich krajach, które są sygnatariuszami Konwencji Berneńskiej<sup>7</sup>. Konwencja Berneńska narzuca pewne wspólne rozwiązania, ale wiele kwestii zostało pozostawionych do decyzji każdego z państw-sygnatariuszy. Dlatego też szczegóły przysługującej ochrony mogą różnić się pomiędzy jurysdykcjami. Ponieważ prawa autorskie mają charakter terytorialny, ochrona przyznawana w każdej lokalizacji będzie odzwierciedlała prawa danego kraju. Sygnatariuszami Konwencji jest 177 państw, w tym Polska, która ratyfikowała umowę w 1934 r. w tzw. redakcji rzymskiej z 2 czerwca 1928 r., a obecnie jest stroną konwencji w ostatniej redakcji paryskiej. Do rozpatrywania sporów w ramach Konwencji właściwy jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, chyba że strony wybiorą inny tryb postępowania (art. 33).

### Przypisy

- <sup>1</sup> Dane kontaktowe krajowych urzędów ds. własności intelektualnej można znaleźć na stronie [www.wipo.int/directory/en/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp).
- <sup>2</sup> Administrowana przez WIPO Konwencja Paryska z 1883 r. była pierwszą znaczącą umową międzynarodową w sprawie ochrony praw własności przemysłowej, w tym patentów.
- <sup>3</sup> PCT jest traktatem międzynarodowym, w którym uczestniczy obecnie 157 umawiających się państw.
- <sup>4</sup> Istnieją wyjątki. Przede wszystkim zarówno Europejski Urząd Patentowy, jak i Koreański Urząd Własności Intelektualnej dopuszczają 31 miesięcy.
- <sup>5</sup> Dostępnych jest wiele obniżek opłat. Zob. FAQ „Are there fee reductions available under the PCT?”, na stronie [www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html)
- <sup>6</sup> Związek Madrycki liczy obecnie 114 członków, obejmujących 130 krajów: <https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/members/index>
- <sup>7</sup> Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i dzieł artystycznych. Zob. [www.wipo.int/treaties/en/ip/berne](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne)

# Inne strategie wykorzystania własności intelektualnej

## Inne strategie wykorzystania własności intelektualnej

Kiedy startup uzyskuje jedno lub więcej praw własności intelektualnej, zyskuje w ten sposób aktywa, które może wykorzystać w celach strategicznych w swojej działalności. Może to zrobić poprzez bezpośrednie włączenie własności intelektualnej do produkcji lub marketingu swoich produktów i usług, wzmacniając w ten sposób ich konkurencyjność. Może również wykorzystywać własność intelektualną do tworzenia dodatkowych źródeł przychodów, pozyskiwania finansowania, partnerów i współpracowników oraz zwiększania wartości firmy. Te różne możliwości zostaną omówione poniżej.

### Udzielanie licencji

Poza wykorzystywaniem własności intelektualnej w swojej podstawowej działalności, startup może również odnosić korzyści z aktywów przyznając innym podmiotom prawo do ich wykorzystania. Własność intelektualna jest wartością niematerialną i ma tę zaletę, że w przeciwieństwie do aktywów materialnych lub fizycznych jest skalowalna. Jest aktywem, które może być wykorzystywane jednocześnie przez wielu użytkowników bez zmiany jego charakteru lub jakości.

Upoważnienie kogoś innego do korzystania z własności intelektualnej przy zachowaniu własności praw podstawowych nazywane jest licencjonowaniem. Jest to porozumienie umowne (wymiana wzajemnych zapewnień), w którym jedna strona (licencjodawca) zgadza się zezwolić

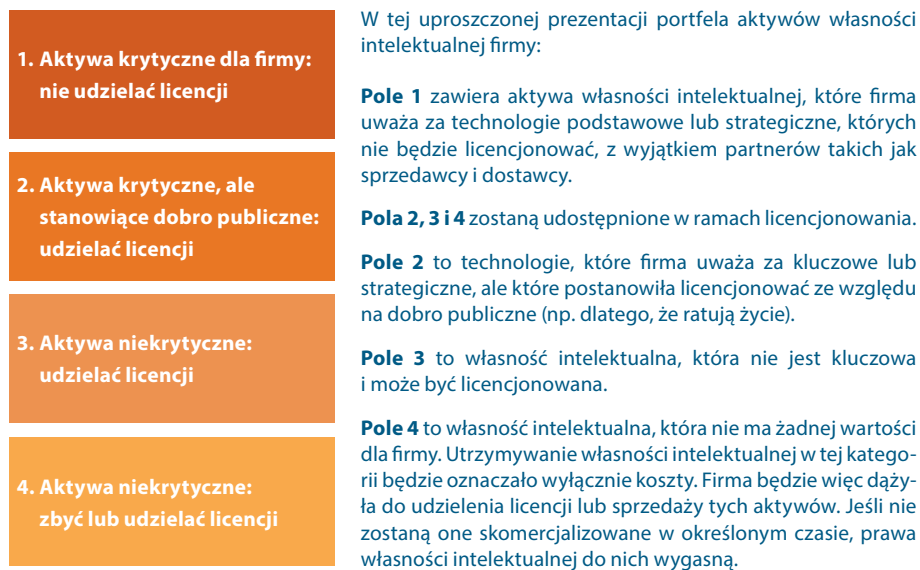
drugiej stronie (licencjobiorcy) na korzystanie z własności intelektualnej należącej do licencjodawcy w zamian za coś wartościowego, zwykle powtarzające się płatności (tantiemy).<sup>1</sup>

Mechanizm ten umożliwia startupowi posiadającemu prawa własności intelektualnej uzyskanie dodatkowych źródeł przychodów poprzez udzielanie licencji na niektóre z jego aktywów własności intelektualnej osobom trzecim (zob. rys. 5). Może on pozyskiwać licencjobiorców w tym samym regionie, w którym działa, lub w innych regionach geograficznych, w których udostępnienie własności intelektualnej nie zmniejszy zdolności startupu do konkurowania na rynku. Dla startupu korzystne może być również udzielanie licencji na swoją technologię bezpośrednim konkurentom – w formie ograniczenia pola eksploatacji, albo poprzez system licencji krzyżowych, w którym startup może uzyskać dostęp również do portfela własności intelektualnej konkurenta.

Większość firm intensywnie korzystających z własności intelektualnej, opracowuje strukturę swojego portfela tej własności w celu zidentyfikowania aktywów, na które są skłonne udzielić licencji, oddzielając je od aktywów, które uznają za zbyt strategiczne, aby je licencjonować.

Licencje na korzystanie z własności intelektualnej mogą mieć różną strukturę. Na przykład można udzielić licencji jednemu podmiotowi – taka sytuacja znana jest jako licencja na wyłączność. W ramach wielu licencji wyłącznych, właściciele własności intelektualnej zastrzegają sobie prawa, takie jak możliwość włączenia własności intelektualnej do własnej oferty.

## Rysunek 5. Uproszczona klasyfikacja portfela własności intelektualnej



Alternatywnie, licencje na te same prawa własności intelektualnej mogą być udzielane wielu podmiotom lub w sposób niewyłączny. Umowy mogą być skonstruowane tak, aby dać licencjobiorcy prawo do dzielenia się swoimi prawami z innymi stronami – jest to działanie znane jako sublicencjonowanie. Powszechnym działaniem jest także ograniczanie licencji do określonych terytoriów lub działań.

Umowy licencyjne to elastyczne instrumenty prawne, które mogą być dostosowywane do potrzeb stron. Niemniej jednak, sporządzenie dobrej umowy licencyjnej często bywa trudne, w zależności od jej celów i przedmiotu. W takich sytuacjach należy zasięgnąć profesjonalnej porady. Wprawdzie umowy licencyjne mogą znacznie różnić się między sobą, jednak mają pewne wspólne cechy:

- W większości jurysdykcji wymagana jest forma pisemna. O ile w zasadzie można sobie wyobrazić, że zgodnie z polskim prawem strony umowy licencyjnej mogą zgodnie z prawem spierać się na podstawie umowy ustnej, o tyle złotym standardem i powszechną praktyką w Polsce jest ujęcie wszelkich czynności licencyjnych w umowie pisemnej. Należy upewnić się, że w okresie obowiązywania umowy licencyjnej obowiązują klauzule dotyczące wyłączności/braku wyłączności i zbycia praw autorskich. Zakres czasowy i terytorialny licencji oraz mechanizm wygaśnięcia licencji to dwa dodatkowe elementy, które warto rozważyć również w formie pisemnej.
- W niektórych krajach umowy licencyjne muszą zostać zarejestrowane w krajowym urzędzie, na przykład urzędzie patentowym, ale w Polsce umowy licencyjne



są ważne bez dokonywania takiej rejestracji.

- Klauzule o udzieleniu licencji i opłatach licencyjnych są podstawą umów licencyjnych<sup>2</sup>. Klauzula udzielenia licencji określa własność intelektualną, do której przyznawana jest licencja oraz wszelkie ograniczenia dotyczące korzystania z niej. Klauzula dotycząca opłat licencyjnych określa, co licencjodawca otrzymuje w zamian za udzielenie licencji.
- Umowa przyznająca licencję na prawo własności intelektualnej nie może obowiązywać dłużej niż okres użytkowania danego prawa własności intelektualnej<sup>3</sup>.
- Jeżeli umowa licencyjna obejmuje wiele jurysdykcji, muszą być one oddzielnie wymienione w klauzuli udzielenia licencji lub, w razie potrzeby, powinny być przedmiotem odrębnych porozumień. Oczywiście wszystkie prawa własności intelektualnej, będące przedmiotem umowy licencyjnej, muszą być już przyznane w danych krajach.
- Jeżeli przedmiotem licencji jest znak towarowy, licencjodawca powinien określić jasne zasady kontroli prawidłowego używania znaku towarowego oraz jakości produktu, z którym ma być związany znak, tak aby spełniał on oczekiwania konsumentów wobec produktów oznaczonych tym znakiem.
- Jeżeli licencjobiorca musi zapewnić stronom trzecim dostęp do praw własności intelektualnej licencjodawcy, w umowie licencyjnej musi uzyskać prawo do udzielania sublicencji, dzięki czemu licencjobiorca staje się licencjodawcą dla sublicencjobiorcy.

Należy dodać, że niektóre wzajemne obowiązki stron pozostają w mocy po rozwią-

zaniu umowy. Prawa, pozostające w mocy, różnią się w zależności od przedmiotu licencji i treści umowy. Prawdopodobnie sporządzona umowa będzie zawierać postanowienia, które: pozwalają licencjodawcy na pobieranie należnych opłat licencyjnych; zezwalają licencjobiorcy na sprzedaż licencjonowanych produktów nadal znajdujących się w magazynie; określają wzajemne zobowiązania do zachowania poufności i nieujawniania informacji; przewidują prawo do przeprowadzenia ograniczonego audytu po rozwiązaniu umowy itp. Jak wszędzie, prawa autorskie są często przedmiotem współwłasności, gdy dany utwór jest stworzony wspólnie przez więcej niż jedną osobę. Gdy własność intelektualna jest przedmiotem współwłasności, możliwość udzielania licencji może zależeć od jurysdykcji i umów zawartych między stronami. W Polsce w takiej sytuacji można zastosować przepis art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który reguluje stosunki pomiędzy współtwórcami, oraz art. 195 i następane Kodeksu cywilnego poświęcone współwłasności. Podstawowym przepisem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który modyfikuje ogólne zasady stosunków pomiędzy współwłaścicielami, jest art. 9 ust. 3 tej ustawy, który stanowi, że do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. Należy uważnie ocenić, czy pojedynczy licencjodawca ma prawo jednostronnie udzielać licencji na prawa innym podmiotom. W wielu przypadkach współwłaściciele muszą powiadomić innych współwłaścicieli lub uzyskać od nich zgodę. Często licencje udzielane konkurentom współwłaściciela mogą być ograniczone umową.

Jeżeli licencjonowanie jest głównym modelem biznesowym startupu, a pozyskiwanie licencjobiorców jest jego głównym źródłem dochodu, firma może nie sprzedawać produktów lub usług, ale zapewniać dostęp do technologii poprzez umowy licencyjne. Firma Bluetooth, czy Dolby to przykłady modeli działalności opartej na licencjonowaniu. Dolby udziela licencji na swoje technologie producentom oryginalnego sprzętu (OEM), którzy wykorzystują je w urządzeniach elektronicznych służących do rozrywki.

To samo dotyczy startupów, które zarabiają na prawach autorskich, często poprzez

udzielanie licencji na oprogramowanie osobom trzecim. W zależności od modelu biznesowego, rodzaju własności intelektualnej oraz sektora działania, startup oparty na licencjach może być wysokonakładowy (udzielać każdego dnia kilku względnie mało wartościowych licencji) lub niskonakładowy (jedna wysokowartościowa licencja rocznie). Zgodnie ze swoim profilem będzie musiał ustanowić odpowiednie procedury dotyczące rozwoju działalności, negocjacji i zarządzania przepływem środków pieniężnych, jak również odpowiednie strategie licencyjne i standardowe umowy.

## Uvera

(<https://www.uvera.eu>)

### IPR PORTFOLIO:

**PCT/PL2022/050034**

(Sposób izolacji i hodowli szczepów, szczepy, ich zastosowanie, podłoże do ich hodowli oraz forma scytoneminy).



**„Nie baliśmy się poczekać z ujawnieniem naszych odkryć naukowych i metod przemysłowych. Szansa, że ktoś mógłby odtworzyć całą drogę, którą przeszliśmy, była znikoma. Z uwagą czekaliśmy na odpowiedni moment, aby wykonać optymalne posunięcie biznesowe, umożliwiające publiczne przedstawienie i zabezpieczenie naszych odkryć i know-how”**

Zespół polskich naukowców o międzynarodowym uznaniu postanowił zająć się problemem syntetycznych i mineralnych filtrów przeciwsłonecznych, ich szkodliwości dla zdrowia i ich anty-różnorodności biologicznej. Zespół ma świadomość ogromnego popytu na zdrowe i nieszkodliwe dla środowiska filtry przeciwsłoneczne, czego dowodem jest fakt, że na całym świecie każdego roku sprzedaje się ponad miliard opakowań takich filtrów. Jeden z założycieli zespołu, prof. Jacek Wierchoś, podczas pobytu w Chile przeprowadził badania, by ustalić, czy pustynia Ataka-

ma jest jałowa. Badanie miało pomóc NASA w decyzji w sprawie utworzenia na tym obszarze eksperymentalnego laboratorium naśladowującego marsjańskie środowisko do badań przyszłych misji kosmicznych. Prof. Wierzchoś znalazł tam i wyizolował rzadkie bakterie, obalając hipotezy NASA, jakoby pustynia Atakama była całkowicie niezamieszkała przez drobnoustroje. Profesor znalazł także jeszcze bardziej interesujące mikroorganizmy w kilku miejscach na ziemi, a między nimi cyjanobakterie. Wspomniane cyjanobakterie – zaskakująco odporne na ultra-nieprzyjemne warunki fizyczne – stały się na przełomie 2018 i 2019 roku momentem startowym dla Uvery.

Od tego czasu firma prowadzona przez doktor biotechnologii Magdę Jander i dr med. Adama Kiciaka opracowała bardzo oryginalną metodę produkcji filtru UV opartego na scytoneminie z ultraodpornych drobnoustrojów, która może zrewolucjonizować branżę kosmetyczną. „To zupełnie nowe spojrzenie na rozwiązanie problemu filtrów przeciwsłonecznych, a nie tylko proste ulepszenie istniejących rozwiązań chroniących przed promieniowaniem UV” – mówi Magda Jander.

„Pierwszym wyzwaniem jest nie tylko zmuszenie naszych bakterii do produkcji surowca, ale też zachęcenie ich do zmiany środowiska – z suchej pustyni na akwarium. Kolejnym jest przygotowanie naturalnego szczepu bakterii do masowej produkcji poprzez inteligentny system napowietrzania, cyrkulacji, mieszania i oświetlenia” – przyznaje Jander.

Zapytane o wzór przemysłowy kolby biologicznej do hodowli bakterii jako narzędzia ochrony własności intelektualnej firmy, kierownictwo Uvera odpowiada, że postanowiło zachować swoje know-how w tajemnicy i w ten sposób powstrzymać potencjalnych konkurentów. Metabolizm i zachowanie tej własnie bakterii, sposób stresowania i stymulacji jej chroniących przed słońcem biomechanizmów wraz z infrastrukturą produkcyjną nie jest łatwym zadaniem do odtworzenia i skopiowania.

Firma zdała sobie sprawę, że dysponując metodą ekstrakcji tego szczepu bakterii, możliwe jest uzyskanie patentu na użycie tej metody ekstrakcji szczepu do ochrony przed promieniowaniem UV. Tak więc Uvera otrzymała ocenę stanu techniki klasy A, a następnie przygotowała zgłoszenie patentowe i złożyła je w urzędzie patentowym. Co ciekawe, za radą rzeczników patentowych, założyciele wycofali pierwsze zgłoszenie zanim zostało opublikowane, a następnie wnieśli najbardziej uaktualnioną wersję zgłoszenia.

„Nie baliśmy się dłużej czekać z ujawnieniem naszych odkryć naukowych i metod przemysłowych. Szansa, że ktoś mógłby odtworzyć całą drogę, którą przeszliśmy, była znikoma. Z uwagą czekaliśmy na odpowiedni moment, aby wykonać optymalne posunięcie biznesowe, umożliwiające publiczne przedstawienie i zabezpieczenie naszych odkryć i know-how” – podsumowuje Jander.

Startup może też mieć potrzebę nabywania i uzyskiwania dostępu do własności intelektualnej niezbędnej do prowadzenia działalności. Weźmy na przykład taką sytuację:

- Uczelnia wyższa posiada pewną własność intelektualną. „Wydziela” z siebie startup, którego zadaniem będzie rozwijanie i sprzedaż tej własności. Najlepiej byłoby, gdyby własność intelektualna należała do tego startupu, ale uczelnia nie chce lub nie może przenieść na niego swojej własności. Wobec tego startup musi uzyskać licencję.
- Uzyskanie swobody działania<sup>4</sup>. W takiej sytuacji, startup potrzebuje dostępu do cudzej własności intelektualnej, aby rozwijać i komercjalizować własne produkty lub usługi. Swobodę działania najlepiej można zapewnić sobie poprzez uzyskanie licencji. Podczas pozyskiwania licencji należy rozważyć, jakie będą potrzeby firmy, gdy będzie się ona rozrastać lub, gdy zostanie potencjalnie sprzedana innemu podmiotowi. Jeśli nie uwzględnisz się z wyprzedzeniem różnych scenariuszy działania, firma może być zmuszona do renegocjacji warunków licencji, co może być kosztowne lub niemożliwe.

## Cesja

Cesja to forma zbycia aktywów własności intelektualnej. Cedent przenosi własność danego aktywa na cesjonariusza, zazwyczaj, choć nie zawsze, za wskazaną wartość. Cesja może zostać dokonana w zamian za wynagrodzenie nominalne, gdy jest to dopuszczalne. Po dokonaniu cesji, cesjonariusz posiada pełny tytuł własności do przeniesionej na niego własności inte-

ktualnej. Proces cesji podlega różnym zasadom w różnych krajach i może wymagać rejestracji w krajowym rejestrze, aby mógł być egzekwowany wobec osób trzecich. W Polsce nie ma takiego obowiązku – jednak cesja powinna być przedmiotem wyraźnie sformułowanej na piśmie umowy pomiędzy cedentem a cesjonariuszem. Jeśli przedmiotem cesji jest zbiór praw własności intelektualnej w wielu jurysdykcjach, strony muszą pamiętać o krajowym charakterze praw własności intelektualnej oraz o tym, że sprzedaż aktywów musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w każdej z tych jurysdykcji. W przypadku Polski ogólnie rzecz biorąc do skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagane jest wyraźne wskazanie w umowie, które prawa (chronione na mocy prawa polskiego) są przedmiotem umowy cesji. Należy odnotować, że możliwe jest podejście hybrydowe, polegające na połączeniu przeniesienia praw i udzieleniu licencji. Rozważmy na przykład technologię, która jest objęta dwoma odrębnymi patentami w dwóch różnych krajach. Startup może nabyć patent w kraju A w drodze cesji i korzystać z niego w kraju B na podstawie umowy licencyjnej.

## Dostęp do finansowania

Dopóki startup nie jest w stanie wygenerować wystarczających dochodów, aby sfinansować swoją działalność, potrzebuje finansowania. Każda nowo utworzona firma musi wydać pieniądze, zanim zacznie je zarabiać.

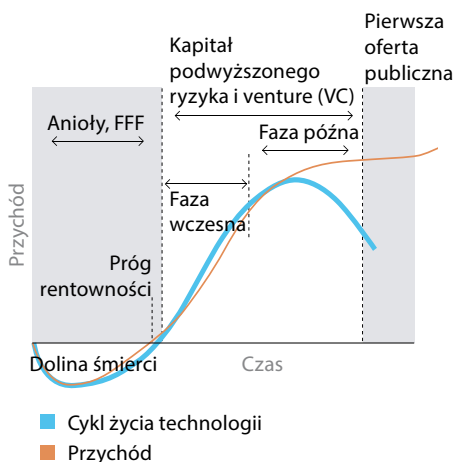
To niesławna „dolina śmierci” przez którą nowopowstała firma musi przejść. Ponie-

waż jest mało prawdopodobne, że startup wygeneruje wystarczający dochód w momencie rozpoczęcia działalności, musi posiadać wystarczający kapitał na pokrycie kosztów operacyjnych do momentu, aż stanie się samowystarczalny. W niektórych przypadkach to założyciele finansują działalność startupu.

Jednak większość firm wymaga finansowania zewnętrznego, nierzadko w znaczących kwotach. Dlatego też wiele startupów, rozpoczynając działalność lub w trakcie jej rozwoju, korzysta ze wsparcia różnych źródeł finansowania. Kiedy do tego dochodzi, osoby lub podmioty udzielające finansowania muszą zwykle mieć pewność, że startup podjął odpowiednie kroki w celu zbadania sytuacji dotyczącej własności intelektualnej oraz jej ochrony.

Poniżej przedstawiono skrót informacji dotyczących niektórych źródeł finansowania, a fazy finansowania przedstawiono na rysunku 6.

**Rysunek 6. Fazy finansowania**



Ten schemat źródeł finansowania odzwierciedla ekosystemy z długą historią inwestowania w startupy. W praktyce, krajobraz finansowania różni się w zależności od kraju.

Należy pamiętać, że finansowanie przed osiągnięciem przychodu (podczas przekraczania doliny śmierci) pochodzi zazwyczaj od „przyjaciół, rodziny i głupców” (FFF), inwestorów-aniołów oraz, potencjalnie, z dotacji rządowych.

Większość funduszy venture capital (VC) woli inwestować w firmy, które mają już dodatnie przepływy pieniężne (zarabiają więcej niż wydają). Niektóre fundusze VC na wczesnym etapie, zwykle w obszarach zaawansowanych technologii, inwestują w fazie przed osiągnięciem przychodów.

Zazwyczaj startup przechodzi przez kilka etapów pozyskiwania funduszy, od nakładów inwestycyjnych anioła do finansowania VC. Na każdym etapie zainwestowana kwota będzie znacznie wyższa niż na poprzednim.

Należy zauważyć, że na wczesnych etapach krzywa przychodów (pomarańczowa) prawdopodobnie podąża za krzywą cyklu życia technologii (niebieska). Podstawowym wnioskiem jest to, że jeśli startup nie kontynuuje innowacji, ale opiera się na technologii, którą pierwotnie opracował, jego przychody prawdopodobnie będą spadać wraz ze starzeniem się tej technologii.

### Dotacje rządowe

Technologie sklasyfikowane na poziomie TRL4 (poziom gotowości technologicznej) lub niższym mają małe szanse na uzyskanie finansowania od tradycyjnych inwestorów, ponieważ ich działalność wiąże się ze znacznym ryzykiem technologicznym oraz biznesowym. Poza tym, taka firma może nie mieć formy prawnej, pozwalającej na uzyskanie

finansowania. Technologia jest zazwyczaj w fazie rozwoju, często w ramach większej instytucji, takiej jak uniwersytet. Na tym etapie fundusze niezbędne do podniesienia TRL będą zazwyczaj pochodzić z budżetu badawczego uniwersytetu lub od rządu. Dobry przykład podobnych struktur w Polsce stanowią inkubatory, preakcelerytory i akcelerytory zorganizowane przy instytucjach naukowych lub miejskich. Są one finansowane przez samorządy, z dotacji rządowych lub programów Unii Europejskiej takich jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) lub jego następcą – program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Od tej ogólnej zasady istnieją wyjątki. Niektóre rządy ustanowiły mechanizmy małych grantów wspierających przedsiębiorczość, które zapewniają dotacje lub długoterminowe pożyczki umożliwiające startupom samodzielne rozwijanie i walidację ich technologii lub modeli biznesowych. Rzadziej, inwestor typu „anioł biznesu” jest skłonny przekazać niewielką kwotę na sfinansowanie walidacji i fazy badawczo-rozwojowej.

Oficjalne dotacje na badania mogą określać warunki dotyczące praw własności i wykorzystania wszelkiej własności intelektualnej powstałej w wyniku finansowania („wytworzona WI”). W rezultacie organ rządowy lub uniwersytet, w którym prowadzone są badania, może mieć roszczenia do nowo wytworzonej WI, które mogą ograniczyć zdolność przedsiębiorcy do swobodnego wykorzystania jej w startupie. W przypadku wykorzystania zasobów uniwersytetu (laboratoria, materiały, zasoby ludzkie) lub zawarcia przez przedsiębiorcę umo-

wy o pracę z uniwersytetem, uniwersytet lub strony finansujące badania mogą mieć pełne lub częściowe roszczenie do wytworzonej własności intelektualnej. Zależy to od lokalnego prawa i polityki uczelni<sup>5</sup>.

Twórcy startupów powinni uważnie zwerfikować lokalne prawo i politykę uczelni w zakresie własności intelektualnej.

Przykładowo w Polsce twórcy startupów, których pierwotna własność intelektualna została opracowana w czasie, gdy założyciele pracowali na uczelni przed założeniem własnej, prywatnej osoby prawnej (spółki), mogą skorzystać ze specjalnej ścieżki określonej w akcie prawnym zwanym „Konstytucją dla Nauki” lub „Ustawą 2.0”. Pracownik uczelni publicznej ma obowiązek przekazywania swojej uczelni informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym z tymi wynikami, jak również ewentualnego oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników. Pracownik może złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach swojej działalności naukowej.

Od dnia złożenia takiego oświadczenia uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji. Oznacza to podjęcie decyzji o tym, czy uczelnia preferuje niezależnie wdrożyć dane rozwiązanie lub przenieść prawa na pracownika, aby on dokonał komercjalizacji samodzielnie. W obu przypadkach zarówno uczelnia, jak i pracownik mają prawo do udziału w zyskach.

Przed dokonaniem podziału zysków musi zostać podpisana umowa. Jeżeli uczel-

nia w ciągu tych 3 miesięcy zdecyduje się na rezygnację z komercjalizacji lub jeżeli termin upłynie bez podjęcia działań ze strony uczelni, uczelnia ma obowiązek z mocy prawa zaproponować pracownikowi w terminie 30 dni umowę o przeniesieniu praw do wyników działalności naukowej i związanego z nią know-how. Jeżeli jednak to uczelnia będzie monetyzować własność intelektualną, pracownikowi przysługuje nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych z komercjalizacji. W obu przypadkach twórcy startupów powinni zachować ostrożność i dokładnie zweryfikować lokalne przepisy i politykę uczelni dotyczącą własności intelektualnej. Warto wspomnieć, że zainteresowanie ścieżką prywatnej komercjalizacji rośnie.

Finansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy, konsorcjów i międzynarodowych programów badawczych może być obwarowane podobnymi warunkami, które również ograniczają wykorzystanie i podział oczekiwanej nowej własności intelektualnej. Ponadto projekt może wymagać od partnerów projektu udostępnienia własnej własności intelektualnej („istniejąca WI”). Jeśli model biznesowy startupu wymaga korzystania z nowej WI, której wytworzenie może zależeć od istniejącej WI należącej do strony trzeciej, przedsiębiorca może być zmuszony do rozważenia kwestii swobody działalności.

Startupy mogą również korzystać z innych programów rządowych mających na celu wspieranie innowacji. Na przykład, niektóre systemy podatkowe zezwalają przedsiębiorstwom na odliczenie kosztów badań i rozwoju w ich deklaracjach podatkowych, co zmniejsza ich koszty. Inne programy,

takie jak Patent Box, przyznają przedsiębiorstwom ulgi podatkowe z tytułu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

Warto wspomnieć tutaj o dwóch systemach, które mogą zainteresować założycieli startupów w Polsce:

1. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B&R)  
Ulga B&R to ulga podatkowa obejmująca koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Zmniejsza ona ponoszone przez firmy koszty opracowywania nowych produktów i wdrażania innowacji. Wydatki na ten cel można odliczyć od podstawy opodatkowania, przy czym odpis dla podatników mających status Centrum Badawczo-Rozwojowego może wynieść do 200%. Startupy i nowi podatnicy mogą również uzyskać zwrot w przypadku gdy ich koszty kwalifikowalne podlegające odliczeniu przekraczają ich dochody lub prowadzą do poniesienia straty.
2. Ulga IP Box  
Rozwiązanie to, stworzone w 2019 r. dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce, polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej (np. patentów, praw autorskich do programu komputerowego) i wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej podatnika. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własność intelektualną, wówczas wypływające z tego tytułu zyski są opodatkowane stawką jedynie 5%.



### **Przyjaciele, rodzina i głupcy (*friends, family and fools (FFF)*)**

Startup, na dowolnym etapie swojej działalności, może uzyskać finansowanie pozainstytucjonalne, od przyjaciół i rodziny. Zwykle finansowanie takie ma formę pożyczek na niewielkie kwoty, przeważnie nieobjętych formalnymi umowami, a nawet niewykazywanych w księgach rachunkowych firmy. Jeżeli startup korzysta z takiego finansowania, powinien starannie udokumentować ten przepływ kapitału, aby uniknąć ewentualnych przyszłych zobowiązań prawnych lub podatkowych.

Jeżeli utworzenie i wczesne etapy funkcjonowania startupu są samofinansujące się, prawo własności wypracowanej własności intelektualnej może stać się problemem, jeśli w startupie jest więcej niż jeden współzałożyciel. Współzałożyciele powinni jak najwcześniej zająć się kwestią podziału własności intelektualnej. Zazwyczaj odbywa się to w formie umowy spółników. Jest to często stosowany i dobrze znany standard wśród polskich założycieli. Na przykład, jeden ze współzałożycieli może finansować startup, podczas gdy drugi wnosi własność intelektualną lub wiedzę techniczną, która pozwoli na wytworzenie nowej własności intelektualnej. Dobrą praktyką jest przeniesienie wszystkich tytułów do odpowiedniej własności intelektualnej na firmę oraz dokonywanie wszystkich nowych zgłoszeń w celu ochrony za jej pośrednictwem, a nie osobiście przez spółników.

### **Inwestorzy typu anioły biznesu**

W Polsce, która jest powszechnie uznawana za dobry rynek dla działań startupów na wczesnym etapie rozwoju, wielu

inwestorów typu „aniołowie biznesu”, inkubatory, preakceleratorzy i akceleratorzy akceptuje ryzyko technologiczne i oferuje jakieś zasoby finansowe (lub szerokie usługi konsultingowe) na ochronę własności intelektualnej. Ze względu na fakt, że koszty zgłoszenia większości przedmiotów własności intelektualnej do Urzędu Patentowego RP nie są zbyt wysokie, nawet sami założyciele startupów często decydują się na zainwestowanie w pierwsze podstawowe próby uzyskania ochrony dla swojej własności intelektualnej.

Inwestorzy typu „aniołowie biznesu” to osoby, które inwestują swoje własne pieniądze, w odróżnieniu od funduszy venture capital, które zarządzają środkami inwestorów zewnętrznych. Anioły biznesu inwestują zazwyczaj w dziedziny, w których mają doświadczenie zawodowe lub interesują się daną branżą. W porównaniu z funduszami venture capital inwestują zazwyczaj mniejsze kwoty, ale robią to na wcześniejszym etapie. Oprócz dostarczania kapitału, inwestorzy-anioły dzielą się swoją wiedzą, wspierając opracowanie produktów i rozwój biznesu startupów, a później pomagają w pozyskiwaniu finansowania oraz w zarządzaniu. Podobnie jak fundusze venture capital, anioły biznesu otrzymują zwykle udziały w startupie w zamian za swoją inwestycję. W związku z tym, stają się oni współwłaścicielami firm, które wspierają, choć niekoniecznie ich własności intelektualnej lub własności intelektualnej, którą wypracują. Ten typ inwestorów rzadko zwraca się o współudział we własności intelektualnej – jeśli taka prośba zostanie przedstawiona, przedsiębiorca powinien podejść do niej z dużą dozą ostrożności. Natomiast często prosi startup o przeniesienie odpowiednich praw własności

intelektualnej na nową spółkę, na przykład gdy należą one do odrębnej jednostki, takiej jak uniwersytet, lub do osoby fizycznej, takiej jak przedsiębiorca.

W miarę upływu lat w Polsce powstały mniej lub bardziej sformalizowane fora aniołów biznesu, takie jak:

- AMBER Business Angels Network
- PolBAN Business Angels Club
- Lewiatan Business Angels
- Cobin Angels
- Sterling Angels
- Startup Excellence Club.

#### **Fundusze venture capital i kapitału wysokiego ryzyka**

Fundusze venture capital (VC) (oraz ich odpowiedniki na wczesnym etapie – fundusze załączkowe (seed capital)) są znacznie bardziej zinstytucjonalizowane niż anioły biznesu. Zazwyczaj zarządzają one funduszami, które zostały zgromadzone przez innych inwestorów, osoby zamożne lub fundusze zarządzające funduszami (*fund of funds*). Inwestorzy w funduszach VC nazywani są zbiorczo „komandytariuszami” (*limited partners*). Większość funduszy VC ma określony obszar inwestycji i ma tendencję do inwestowania na określonych etapach. Kwoty, które inwestują (zwane „*ticket size*”) różnią się w poszczególnych funduszach. Ponieważ fundusze VC są instytucjami i realizują obowiązek powierniczy wobec swoich klientów, ich procedury szczegółowej analizy (*due diligence*) i decyzje inwestycyjne trwają dłużej niż w przypadku inwestorów-aniołów biznesu.

Kiedy przedsiębiorca zgłasza się do funduszu VC i przedstawia mu swój projekt,

powinien zacząć od ustalenia, czy profil startupu i kwota, o którą się ubiega, spełniają kryteria inwestycyjne danego funduszu. Jest mało prawdopodobne, aby startup zajmujący się aplikacjami mobilnymi, który ubiega się o pół miliona dolarów, uzyskał inwestycję od funduszu VC zajmującego się naukami przyrodniczymi, który nigdy nie inwestuje mniej niż 2 mln USD. Przez ostatnie 5 lat w Polsce średnia wartość ticketu inwestycyjnego VC oscyluje ok. 0,2 mln USD [Polski Fundusz Rozwoju, „Transakcje na polskim rynku VC w 2022”, Warszawa 2023 r.]. Spośród przypadków wspomnianych w niniejszym Przewodniku, 3 na 5 firm przyciągnęło tzw. kapitał załączkowy. Fundusz kapitału załączkowego zazwyczaj zapewnia finansowanie na wczesnym etapie na rzecz startupów i przedsiębiorców, często w zamian za udziały. Fundusze venture capital mogą również zaoferować inwestycje na wcześniejszym etapie rozwoju startupu, ale mandat inwestycyjny obejmuje również etap wzrostu i ekspansji międzynarodowej.

Standardowa logika funduszu VC lub funduszu załączkowego polega na posiadaniu mniejszościowych udziałów startupu (10-25%), ale także na uzyskaniu bardzo silnej kontroli nad transakcjami dotyczącymi własności intelektualnej dokonywanymi przez startupy. Własność intelektualna wypracowana przez startup – będąca jednym z jego najcenniejszych aktywów – zwykle nie może zostać sprzedana bez zgody funduszu.

Oczywiste jest, że przedsiębiorcy muszą szukać kapitału początkowego, jeżeli ich projekty nie generują jeszcze dochodów. Startup z dodatnimi przepływami

pieniężnymi może również chcieć pozyskać fundusze inwestycyjne (co oznacza sprzedaż udziałów w spółce), na przykład w celu przyspieszenia wzrostu, wejścia na nowe rynki lub wprowadzenia na rynek nowych produktów. Głównym uzasadnieniem dla takich działań jest zwiększenie wartości nowej spółki. Zazwyczaj udział założycieli znacznie się zmniejsza, gdy startup przechodzi przez kolejne etapy finansowania. Podstawowym założeniem jest to, że kiedy wartość firmy wzrasta, wartość każdego udziału w niej również wzrasta. Jeżeli firma działa dobrze i jej wartość rośnie, niewielki udział w jej kapitale także zwiększa swoją wartość.

Aby to zilustrować, wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca posiada 80 procent udziałów w startupie wycenianym na 1 mln PLN. Wartość posiadanego udziału w kapitale własnym spółki wynosi 800 000 PLN. Po kilku fazach inwestycji wartość startupu wzrasta do 500 mln PLN, ale udział przedsiębiorcy w kapitale własnym wynosi teraz 10 procent całości. Natomiast wartość tego udziału wzrosła do 50 milionów PLN.

## Zwiększenie wartości startupu

Jak wskazano wcześniej, własność intelektualna jest aktywem, któremu można przypisać wartość. Wartość ta ułatwia wprowadzanie tego aktywa do obrotu i jest także podstawą do zwiększania wartości firmy. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, aktywa niematerialne firm stanowią większą część ich ogólnej wartości, a aktywa fizyczne coraz mniejszą. Jest tak zwłaszcza w przypadku startupów, z których wiele opiera się na pojedynczej

innowacji – jednej wartości niematerialnej i prawnej – i nie posiada praktycznie żadnych aktywów fizycznych. Wartość takich startupów to w dużej mierze wartość ich innowacji plus wiedza posiadana przez ich twórców.

Wycena własności intelektualnej jest jednak skomplikowana<sup>6</sup>. Stanowi szczególną trudność dla startupów, ponieważ ich własność intelektualna może się dopiero tworzyć, znajdować nadal w fazie badań i rozwoju lub na etapie rejestracji. Wartość własności intelektualnej nie jest też stała. Zmienia się ona w czasie pod wpływem wielu czynników, w tym w wyniku udzielenia patentu, walidacji technologii, zainteresowania ze strony ewentualnych partnerów licencyjnych, obserwowanego popytu na daną technologię, stopnia, w jakim może ona zostać zastąpiona przez inne technologie itp. Odrzucenie zgłoszenia patentowego, prawne zakwestionowanie własności, pojawienie się innego, ale konkurencyjnego produktu lub nowa przeszkoda regulacyjna mogą obniżyć wartość własności intelektualnej.

Niemniej jednak, w miarę możliwości należy dokonać oszacowania jej wartości. Na początek należy pamiętać o różnicy w potencjalnej wartości własności intelektualnej, którą oferuje startup, i własności intelektualnej, która jest licencjonowana przez dużą korporację. Początkowo ta pierwsza będzie miała znacznie niższą wartość od tej drugiej, ze względu na ryzyko związane ze startupami. Jeżeli jednak startupowi uda się przejść przez różne etapy rozwoju i zweryfikować swój model biznesowy, wartość jego własności intelektualnej wzrośnie i może osiągnąć znacznie

wyższą wartość niż ta, którą można by uzyskać w drodze udzielenia licencji.

Biorąc to pod uwagę, wycena własności intelektualnej na wczesnym etapie jest przydatna do kilku celów, w tym do tego, aby:

- obliczyć udział kapitału własnego strony wnoszącej własność intelektualną do startupu (w przeciwieństwie do strony wnoszącej kapitał). Na przykład, wyobraźmy sobie, że zgłoszenie patentowe jest wycenione na 100 000 PLN i że inna strona jest skłonna zainwestować taką samą kwotę w startup. Na tej podstawie partnerzy będą posiadać po 50 procent

kapitału własnego startupu, pod warunkiem, że inne względy nie zmienią struktury kapitału.

- przyciągnąć inwestorów: wartość startupu poszukującego funduszy musi zostać wyceniona, aby potencjalni inwestorzy mogli stwierdzić, ile kapitału spółki obejmą. Wycena własności intelektualnej może zwiększyć wartość startupu, pozwalając założycielom na zwiększenie kapitału własnego za tę samą kwotę finansowania. Na przykład, wyobraźmy sobie, że inwestor jest skłonny zainwestować 100 000 PLN w startup na wczesnym etapie rozwoju. Jeśli startup zostanie wyceniony na 500 000 PLN, inwestor

**Tabela 1. Czynniki wyceny własności intelektualnej**

Klasyfikacja	Czynnik wyceny
Transakcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udzielanie licencji na aktywa własności intelektualnej; franchising, sprzedaż lub zakup aktywów własności intelektualnej; fuzja lub przejęcie; zbycie, wydzielenie.</li> <li>• Utworzenie spółki joint venture lub zawarcie porozumienia strategicznego.</li> <li>• Darowizna aktywów własności intelektualnej</li> </ul>
Realizacja praw dotyczących WI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obliczanie odszkodowań w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej</li> </ul>
Zastosowanie wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwestycja w badania i rozwój</li> <li>• Wewnętrzne zarządzanie aktywami własności intelektualnej</li> <li>• Strategiczne finansowanie i/lub pozyskiwanie kapitału własnego / innego kapitału</li> <li>• Relacje z inwestorami</li> </ul>
Inne cele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdawczość finansowa</li> <li>• Bankructwo / likwidacja</li> <li>• Optymalizacja opodatkowania</li> <li>• Ubezpieczenie aktywów własności intelektualnej</li> </ul>

Zob. WIPO. PANORAMA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Moduł 11 dotyczący wyceny własności intelektualnej [www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_10\\_learning\\_points.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf)

otrzyma 20 procent kapitału. Jeśli jednak założyciele mogą wycenić ten sam startup na 1 mln PLN na podstawie wyceny jego własności intelektualnej, podmioty lub osoby finansujące zwiększą swój udział, a inwestor otrzyma 10 procent kapitału własnego za tę samą inwestycję.

- startup mógł uzyskać licencję na aktywa własności intelektualnej, które należą do strony trzeciej, np. uniwersytetu. Wartość własności intelektualnej, na którą ma być uzyskana licencja, będzie miała wpływ na koszty założenia startupu. W odpowiedzi na to, startup może wynegocjować opcję na licencjonowanie własności intelektualnej w późniejszym terminie; starać się pozyskać kapitał od inwestorów (aby móc uzyskać licencję na własność intelektualną); lub wynegocjować z właścicielem własności intelektualnej system odroczonej płatności tantiem (w ramach którego tantiemy będą naliczane, ale startup odroczy ich płatność, zazwyczaj do czasu wypracowania dodatniego przepływu środków pieniężnych).
- wycena własności intelektualnej jest także konieczna w przypadku sprzedaży, udzielenia licencji, wykorzystania jako zabezpieczenie kredytu lub w celu uzyskania korzyści podatkowych z tytułu komercjalizowanych aktywów własności intelektualnej (w krajach o korzystnej polityce podatkowej). Spółka może również wycenić cały swój portfel WI i zapisać jego wartość jako aktywa w księgach rachunkowych, w celu obliczenia wartości przedsiębiorstwa.

Do wyceny aktywów własności intelektualnej stosowane są różne metody<sup>7</sup>. Poniżej przedstawiamy kilka spośród najpopularniejszych z nich.

### **Metoda kosztowa**

Metoda kosztowa ocenia wartość składnika aktywów własności intelektualnej poprzez określenie kosztu opracowania podobnego (lub dokładnie takiego samego) składnika aktywów we własnym zakresie lub z pomocą podmiotów zewnętrznych. Sumuje ona bezpośrednie nakłady i koszty alternatywne, a także uwzględnia starzenie aktywów. Ostateczną wartość własności intelektualnej uzyskuje się na przykład poprzez obliczenie kosztów poniesionych w związku z rozwojem, skorygowanie o inflację w celu uzyskania wartości bieżącej i dalsze skorygowanie w celu zrekompensovania starzenia.

Obliczenia dotyczące starzenia się aktywów własności intelektualnej uwzględniają funkcjonalny, technologiczny i ekonomiczny wymiar starzenia.

Starzenie funkcjonalne oblicza się jako dodatkowy koszt operacyjny korzystania z własności intelektualnej w porównaniu z obecnymi alternatywami, które mogą być najnowocześniejsze. Starzenie technologiczne ma miejsce, gdy rozwój technologiczny sprawia, że własność intelektualna staje się bezwartościowa. Na przykład, patenty na stacje dyskietek komputerowych nowej generacji będą bezwartościowe, ponieważ dostępne są już technologicznie lepsze rozwiązania. Przeszarżałość ekonomiczna ma miejsce, gdy wykorzystanie własności intelektualnej w jej najwyższej i najlepszej formie nie może zapewnić odpowiedniego zwrotu z inwestycji.

Metoda kosztowa ma dwa warianty. Metoda kosztu odtworzenia bada koszt odtworzenia dokładnej kopii składnika aktywów

własności intelektualnej. Metoda kosztu zastąpienia bada koszt odtworzenia podobnego składnika aktywów WI, który spełnia tę samą funkcję.

#### **Metoda rynkowa**

Metoda rynkowa polega na porównaniu składnika aktywów własności intelektualnej z rzeczywistą ceną zapłaconą za podobny składnik aktywów własności intelektualnej w porównywalnych okolicznościach. Aby dokonać wyceny przy użyciu tej metody, niezbędny jest aktywny rynek i identyczny składnik aktywów własności intelektualnej lub grupa porównywalnych lub podobnych aktywów. Jeśli aktywa te nie są idealnie porównywalne, należy znaleźć zmienne, które pozwolą zrównoważyć różnice.

Wycena przy użyciu tego systemu zwiększa dokładność w zakresie, w jakim dostępne są informacje na temat charakteru i zakresu przeniesionych praw, w tym szczególnie dotyczące warunków i okoliczności transakcji (czy jest to licencja wzajemna, czy też licencja została uzgodniona w ramach rozstrzygnięcia sporu sądowego itp.).

Inwestorzy często akceptują porównania rynkowe, jeżeli startup prawidłowo wskaże inny startup wykorzystujący w swojej działalności własność intelektualną (tzw. benchmark inwestycyjny), który ostatnio był przedmiotem transakcji venture capital na podobnym etapie, tym samym lub podobnym rynku (rynek o podobnej dynamice skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu) i zawierającej porównywalnie zaawansowaną technologię (technologię, która w przypadku jej opracowania przez stronę trzecią wymagałaby podobnych na-

kładów czasowych i finansowych w celu osiągnięcia dojrzałości produktu).

Z definicji jednak, każdy element aktywów własności intelektualnej jest unikalny. Nie jest możliwe znalezienie takich samych lub bardzo porównywalnych aktywów własności intelektualnej. Ponadto, nawet gdyby udało się zlokalizować transakcje dotyczące bardzo podobnych aktywów własności intelektualnej, niezwykle trudno byłoby uzyskać dokładne informacje na ich temat, ponieważ takie informacje zwykle są poufne.

#### **Metoda dochodowa**

Metoda dochodowa wycenia aktywa własności intelektualnej w kategoriach dochodu, którego wytworzenia oczekuje się po tych aktywach, skorygowanego do wartości bieżącej. Jest to najczęściej stosowana metoda wyceny tych aktywów.

Aby ją zastosować, należy przewidzieć przepływ przychodów (lub oszczędności kosztów) generowanych przez aktywa własności intelektualnej przez pozostały okres ich użytkowania (RUL); skompensować te przychody lub oszczędności z kosztami, które są bezpośrednio związane z aktywami własności intelektualnej; ocenić ryzyko; i wreszcie skorygować dochód do jego wartości bieżącej poprzez zastosowanie stopy dyskontowej lub kapitalizacyjnej.

### **Zdobywanie partnerów i współpracowników**

Dobrze zarządzany portfel aktywów własności intelektualnej wskazuje, że startup podchodzi poważnie do swojej własności

intelektualnej, ceni ją i podjął działania w celu jej ochrony. To daje pewność potencjalnym partnerom. Oznacza, że środowisko jest sprzyjające, że innowacje będą szanowane i chronione, a przedsięwzięcie będzie bezpieczne.

Temat współpracy i własności intelektualnej stał się ostatnio bardziej aktualny w kontekście tego, co określa się jako „otwarte innowacje”. Firmy, które stosują otwartą innowację, angażują zewnętrznych współpracowników do rozwijania swojej oferty, zachęcając do korzystania z pomysłów spoza organizacji. W przeszłości innowacje zazwyczaj powstawały w zamkniętym środowisku; były generowane wewnątrz organizacji, z niewielkim wkładem z zewnątrz.

Obecnie coraz częściej organizacje poszukują wkładu ze strony podmiotów zewnętrznych. Małe firmy coraz częściej starają się uczestniczyć w większych projektach i sygnalizować innym graczom swoją pomysłowość i kreatywność poprzez podejmowanie kroków w celu zarządzania swoimi aktywami własności intelektualnej i prezentowanie się dużym firmom jako atrakcyjni kandydaci do współpracy. Chociaż modele otwartej innowacji mogą stworzyć ogromne możliwości dla start-upów, muszą one zwracać szczególną uwagę na kwestie własnościowe i umowy licencyjne, jakie mogą być warunkiem uczestnictwa. Strony, które zabiegają o współpracę, często wymagają od swoich partnerów przekazania własności intelektualnej lub przyznania szerokiego zakresu praw licencyjnych. Może to nie być zgodne z modelem biznesowym start-upu lub jego interesem

## Przypisy

- 1 Zob. International Trade Center i WIPO (2005). Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements – A Training Manual. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo\\_pub\\_906.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf); oraz WIPO (2015). Successful Technology Licensing [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf)
- 2 Zob. WIPO Green, Licensing Check List. [https://www.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen\\_licensingchecklist\\_061216.pdf](https://www.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen_licensingchecklist_061216.pdf)
- 3 Należy jednak pamiętać, że tajemnice handlowe mogą obowiązywać bezterminowo. Umowa może również trwać dłużej niż zawarte w niej postanowienia dotyczące własności intelektualnej, zwłaszcza jeśli świadczone są usługi.
- 4 Więcej informacji na temat FTO znajduje się w rozdziale „Zarządzanie ryzykiem”.
- 5 Więcej informacji można znaleźć w WIPO. “Intellectual Property Policies for Universities”. <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html>
- 6 Zob. WIPO. IP PANORAMA. Module 11 on IP valuation. [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_11\\_learning\\_points.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf); oraz European IPR Helpdesk. “Fact sheet – Intellectual Property Valuation.” [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business_en)
- 7 Ibidem.

# Zarządzanie ryzykiem



Powodzenie startupu zależy w równym stopniu od zrozumienia ryzyka ignorowania systemu własności intelektualnej jak i od posiadania wiedzy o tym, jak wykorzystać własność intelektualną do zwiększenia konkurencyjności. Niezapewnienie ochrony dla innowacji, na których bazuje startup, wykluczy wskazane wcześniej opcje, które mogą wzmocnić i rozwinąć takie przedsięwzięcie. Brak zrozumienia, jak funkcjonuje system własności intelektualnej narazi startup na zagrożenia i na niepotrzebne koszty. Takie firmy powinny priorytetowo zintegrować funkcję zarządzania ryzykiem własności intelektualnej ze swoją ogólną strategią biznesową. Poniżej opisane zostały niektóre z najistotniejszych czynników ryzyka.

## Wyjaśnienie praw własności i praw użytkownika

### Jak najszybsza ochrona

Jak już wspomniano powyżej, startup technologiczny zakłada się po to, aby wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub innowacyjną usługę, czasami jest to jeden produkt lub jedna usługa. Niejednokrotnie innowacja jest jedynym lub głównym źródłem wartości w startupie. Jednym z głównych zagrożeń dla takiej firmy jest możliwość utraty składnika aktywów na rzecz podmiotów trzecich w wyniku niezapewnienia ochrony dla tego składnika, co z kolei zagraża całemu modelowi biznesowemu. Dlatego też każdy startup powinien podjąć działania, aby ochronić swoje innowacje i tym samym uniknąć przejęcia ich przez inne podmioty. Zarządzanie tym ryzykiem oznacza, na przykład, podjęcie kroków w celu:

- dokonania zgłoszenia do ochrony w jak najszybszym terminie
- dotrzymania terminów i związanych z procedurą udzielania i ochrony praw;
- sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej uniemożliwiającej konkurencji obejście prawa wyłącznego;
- uzyskania ochrony na wszystkich odpowiednich rynkach; i
- zapewnienia ochrony dla wszystkich ulepszeń, które pojawią się w przyszłości.

Ponieważ aktywa własności intelektualnej mają charakter terytorialny, strategia ochronna realizowana przez startup powinna objąć wszystkie rynki, którymi firma się interesuje. Gdy już ochrona zostanie zapewniona, startup musi utrzymywać chroniony status swojej własności intelektualnej poprzez regulowanie wszystkich odpowiednich opłat.

### Zapobieganie wyciekowi informacji

Startupy także stoją przed zagrożeniem w razie nieutrzymania w tajemnicy swoich potencjalnych aktywów własności intelektualnej do czasu złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego dla własności intelektualnej. Jak już wspomniano powyżej, jeżeli innowacyjny pomysł lub wzór opracowany przez startup zostanie ujawniony (nawet w wąskim kręgu osób), to traci on status nowości i może już nie kwalifikować się do ochrony (chyba że innowację ujawniono podczas okresu karencji, jeśli taki istnieje). Jeżeli do tego dojdzie, w jednej chwili startup traci szansę na opłacalne funkcjonowanie. Analogicznie, poufne informacje ekonomiczne, które zostały ujawnione, nie kwalifikują się do ochrony tajemnicy handlowej, chyba że ujawnienie wystąpiło w kontekście umowy o zachowanie

wanie poufności. Startupy powinny zatem, jako priorytet, przygotować i wdrożyć umowy i praktyki zachowania poufności wśród swoich pracowników i w relacjach ze stronami trzecimi, a w tym z dostawcami, kontrahentami i klientami.

#### **Zapewnienie przeniesienia własności**

Pracownicy bądź dostawcy zewnętrzni lub wykonawcy mogą przyczynić się do stworzenia innowacji lub nawet samodzielnie je opracować. Startup nie powinien zakładać, że jest właścicielem tego, nad czym pracowali jego pracownicy lub wykonawcy. W takich sytuacjach trzeba zawsze przyjąć się poszczególnym przepisom ustawodawstwa krajowego.

W niektórych krajach, gdy wynalazek zostaje opracowany w trakcie i w ramach stosunku zatrudnienia, przepisy automatycznie przekazują pracodawcy prawo własności wynalazku. Tym niemniej, uwzględniając fakt, że wiele startupów faktycznie działa w skali ponadnarodowej w różnych krajach i systemach prawnych, firmom zaleca się ujmować w umowach o pracę stosowne zapisy traktujące o własności intelektualnej. Należy też starannie przemyśleć kwestię, jak własność intelektualna będzie wykorzystywana obecnie, a jak w późniejszym czasie, kiedy firma się rozwinie. Konieczne należy analizować krajowe regulacje prawne, ponieważ mogą one stanowić, że pracownicy, którzy opracowali innowacyjne rozwiązania, mają prawo pierwszeństwa bądź też pracodawcy mają obowiązek zapewnienia wynagrodzenia takim pracownikom itp.

Z tych samych powodów, gdy startup sporządza umowę z podmiotem trzecim,

umowa powinna jednoznacznie regulować kwestię praw do własności intelektualnej. W przypadku, gdy wykonawca zewnętrzny wykonał pracę wynalazczą lub twórczą, umowa pomiędzy tym wykonawcą i startupem powinna przekazać temu drugiemu prawo do całości pracy niezbędnej do zapewnienia sukcesu przedsięwzięcia. Przy braku takiego postanowienia, często funkcjonuje domyślne stanowisko – szczególnie w odniesieniu do pracy twórczej, takiej jak rozwój oprogramowania, projektowanie stron internetowych i fotografia – że to wykonawca zewnętrzny będzie posiadać prawo własności swojego dzieła, chyba że prawo do dzieła zostało jednoznacznie przypisane na rzecz startupu. Trzeba również podkreślić, że startupy muszą myśleć perspektywicznie, śledzić przepisy prawa krajowego i, we wszystkich umowach o pracę i kontraktach z podmiotami zewnętrznymi, wyraźnie określać jak będzie rozstrzygana kwestia własności. Takie umowy powinny stanowić, że wszelkie innowacyjne rozwiązania opracowane przez pracowników lub zlecone podmiotom trzecim zostaną przyznane startupowi.

Może zdarzyć się jednak tak, że startup ma kilku założycieli i wszyscy oni odegrali jakąś rolę w stworzeniu i rozwinięciu pierwotnego pomysłu na dany produkt. Jeżeli jeden, bądź kilku z założycieli, odejdzie z firmy i nie przekaze swoich praw startupowi, firma może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie już właścicielem własności intelektualnej niezbędnej do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej.

Podobnie jak startupy zatrudniają lub angażują podmioty trzecie, tak większe spółki angażują mniejsze podmioty do wyko-

kania określonych zadań. Takie zjawisko często występuje w otwartych środowiskach innowacyjnych, gdzie korporacje zlecają mniejszym wyspecjalizowanym podmiotom rozwiązanie konkretnego problemu technicznego. W takiej sytuacji, to startup jest w roli wykonawcy zewnętrznego. Przed podjęciem się takiego zlecenia, startup i duża firma powinny ustalić, komu będzie przysługiwać prawo do własności intelektualnej dzieła, które powstanie w wyniku zlecenia. W tym wypadku ustalenia umowne mogą być szczególnie złożone, jeżeli startup opracuje nowe rozwiązanie (nowo wytworzona własność intelektualna), po uzyskaniu dostępu do własności intelektualnej podmiotu trzeciego (własności pierwotnej). Podstawowe znaczenie ma wtedy ustalenie, jakie prawa będą komu przysługiwać i jakie ograniczenia mogą zostać nałożone na nowo wytworzoną, wynikową, własność intelektualną. Są to złożone kwestie, które należy gruntownie przeanalizować i wynegocjować z wyprzedzeniem.

Startup powinien postawić sobie za cel uzyskanie „czystego” tytułu własności do tworzonych przez siebie własności intelektualnej. Jeżeli uzyskanie prawa własności nie jest możliwe, należy uzyskać prawo do wykorzystywania własności intelektualnej do uzgodnionych celów. Tak jak w przypadku nieruchomości, celem jest usunięcie wszelkich wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem.

## Zapobieganie sporom sądowym

Kosztowne spory sądowe mogą pogrążyć startupy, które, jak można się spodziewać,

nie mają wystarczających środków, aby móc bronić się przed agresywnym przeciwnikiem. Wejście na drogę sądową jest często bronią preferowaną przez duże firmy (generalnie przez każdego konkurenta dysponującego środkami finansowymi) w walce mającej na celu zepchnięcie młodego obiecującego startupu z drogi rozwoju. Zagrożeniem dla startupów są także „podmioty niepraktykujące” (często niepochlebnie zwane „trollami patentowymi”), których model biznesowy polega na wyszukiwaniu niewielkich firm korzystających z zastrzeżonej technologii podmiotów trzecich i groźeniu postępowaniem sądowym w razie niewykupienia licencji.

Ryzyka tego rodzaju można ograniczać lub można im zapobiegać poprzez sprawdzanie praw podmiotów trzecich i dopilnowanie, żeby takie prawa nie były naruszane. Wszystkie zarejestrowane prawa można zweryfikować (wnioski patentowe z reguły 18 miesięcy po ich złożeniu), więc startup może łatwo sprawdzić i potwierdzić, czy nie używa zastrzeżonej technologii, znaków towarowych i wzorów należących do innych podmiotów. Podobnie, startupy powinny zadbać o to, aby nie naruszać chronionych prawami autorskimi dzieł innych osób, ani nie uzyskiwać nielegalnego dostępu do poufnych informacji biznesowych. Niewłaściwe postępowanie może skutkować kosztownymi procesami sądowymi, przez które startup będzie tracił czas i narażał na szwank swoją reputację.

### **Badanie czystości patentowej (Freedom to operate (FTO))**

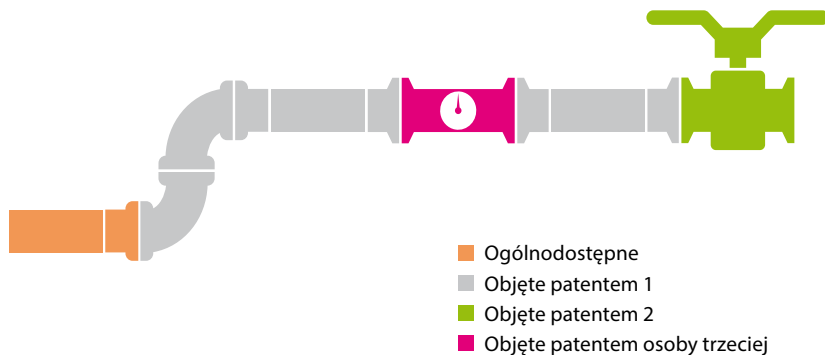
Startup może posiadać prawa własności intelektualnej, które obejmują jego własną niszę innowacyjną, ale same te prawa mogą być niewystarczające do wprowadzenia produktu na rynek. Powodem jest fakt, że większość praw własności intelektualnej, a w szczególności prawa patentowe, to „prawa negatywne”<sup>1</sup>. Właściciel patentu nie ma automatycznego prawa do używania i wykorzystywania wynalazku zastrzeżonego w jego dokumencie patentowym. Patent przyznaje właścicielowi patentu jedynie prawo do wykluczenia innych osób z korzystania z opatentowanego wynalazku. Wynika z tego, że startup może potrzebować dostępu do innych praw własności intelektualnej, aby wprowadzić swój produkt na rynek.

Wyobraźmy sobie na przykład, że startup chce skomercjalizować nową i innowacyjną stację ładowania dla skuterów

elektrycznych. Projekt obejmuje wysuwany kabel do ładowania. Na rynku, na którym startup będzie produkował lub sprzedawał swój produkt, inna firma posiada patent na system zwijania kabla. Aby sprzedawać swoją innowacyjną ładowarkę z wysuwanym kablem, startup może więc potrzebować pozwolenia tej firmy. Jeśli startup będzie sprzedawał swój produkt bez zezwolenia, jest prawdopodobne, że firma posiadająca patent na system zwijania będzie interweniować. Może ona zażądać, aby startup zaprzestał używania kabla lub zapłacił odszkodowanie za nieautoryzowane wykorzystanie własności intelektualnej firmy.

Aby zapobiec takim scenariuszom, firmy muszą poszukiwać własności intelektualnej stron trzecich, która może uniemożliwić im wprowadzanie produktów na interesujące je rynki. Jest to działanie znane jako badanie czystości patentowej (Freedom to Operate (FTO))<sup>2</sup>.

### **Rysunek 7. Przykład badania czystości patentowej (FTO): Produkt A, jego części składowe i patenty obejmujące każdą z części składowych**



- Startup chce produkować i sprzedawać produkt A. Chce wprowadzić swój produkt na rynek pod nazwą „Jambu.”
- Produkt składa się z siedmiu oddzielnych części.
- Startup ma dwa oczekujące zgłoszenia patentowe obejmujące pięć z siedmiu części składowych (szare i zielone elementy na rysunku).
- Złącze (pomarańczowe) jest kluczowym elementem, który jest ogólnodostępną własnością publiczną.
- Zawór (różowy) jest objęty patentem osoby trzeciej.
- Proponowana nazwa marki „Jambu” jest już chroniona przez inną firmę, dla produktu innej kategorii.

W tym przykładzie startup ma problem, ponieważ zawór (różowy) został opatentowany przez osobę trzecią. Startup ma następujące możliwości:

- Usunąć chroniony zawór z produktu końcowego.
- Przyjąć inną rozwiązanie projektowe, która pozwoli uniknąć użycia opatentowanego zaworu.
- Wykupić patent lub uzyskać od właściciela patentu licencję na wykorzystanie technologii zaworu.
- Zakwestionować ważność patentu.

Jest prawdopodobne, że produkt nie będzie działał bez zaworu, więc pierwsza opcja może być niemożliwa do zrealizowania. Jeśli startup nie może zaprojektować alternatywnego zaworu, może zwrócić się do właściciela patentu, którym jest osoba trzecia, z prośbą o zakup patentu lub uzyskanie licencji

na wykorzystanie technologii. Jeśli jednak właściciel patentu nie będzie skłonny sprzedać lub udzielić licencji na opatentowany zawór lub zrobi to za cenę zbyt wysoką dla modelu biznesowego startupu, startup może być zmuszony wycofać się z projektu, narazić się na ryzyko bycia pozwany za naruszenie patentu lub podjąć kosztowną i niepewną próbę unieważnienia patentu. Skutki mogą być bardzo szkodliwe dla startupu, który zainwestował już czas i pieniądze, aby opracować i wprowadzić na rynek swój produkt.

Chociaż kwestie FTO są często wymieniane w kontekście patentów, inne prawa własności intelektualnej mogą również powodować problemy związane z FTO. Na przykład startup z naszego przykładu liczył na nazwanie swojego produktu „Jambu”. Odkrył, że ta nazwa jest już chroniona i używana w odniesieniu do innego produktu. W tym przypadku nazwa byłaby możliwa do wykorzystania, ponieważ na tym samym terytorium mogą istnieć dwa znaki towarowe dla różnych rodzajów produktów, chyba że jeden z nich jest uznany za „powszechnie znany” (w takim przypadku mogą istnieć ograniczenia).

Wyobraźmy sobie inne przykłady. Firma chce produkować sprzęt, ale potrzebuje chronionego prawem autorskim oprogramowania, aby go uruchomić lub aby był kompatybilny z innymi systemami. Lub też startup opracował aplikację mobilną, ale potrzebuje dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego (API) strony trzeciej lub do zestawów do rozwoju oprogramowania (SDK). W kontekście

praw autorskich licencje na oprogramowanie typu open-source mogą być powiązane ze zobowiązaniami umownymi, które uniemożliwiają startupowi komercyjne wykorzystanie oryginalnego kodu źródłowego lub publiczne udostępnienie własnego.

Startup musi przeprowadzić analizę FTO w każdym obszarze geograficznym, w którym jego produkt ma być wprowadzany na rynek. Ponieważ prawa własności intelektualnej są ważne tylko w krajach lub regionach, które je przyznały, analiza FTO może wygenerować inny wynik w każdym analizowanym kraju.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe powody, startupom zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie analizy FTO jak najwcześniej na wszystkich interesujących je rynkach, i to przed przeznaczeniem znacznych środków na rozwój produktu. Startupy, które nie podejmują takich środków ostrożności, będą prawdopodobnie płacić więcej za dostęp do technologii i ryzykować spory sądowe oraz utratę reputacji. Startupy, które nie dysponują zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie pełnej analizy FTO na wszystkich interesujących je rynkach, mogą być zmuszone do ustalenia priorytetów (rynków, cechy lub właściciele patentów związani z najwyższym ryzykiem itp.)

## Unikanie straty czasu i zasobów

Wiele startupów popełnia błąd polegający na „zakochaniu się” w swoim pomysły i niesprawdzeniu, czy jest on faktycznie nowy; po prostu zakładają, że nikt inny

nie miał takiego samego lub podobnego pomysłu. Takie przeoczenie może skazać produkt i startup na porażkę. Jeżeli inni mieli ten sam lub podobny pomysł na produkt i podjęli kroki w celu jego ochrony na rynkach, które interesują startup, zostanie on skutecznie zablokowany przed wejściem na te rynki.

Startupy muszą zatem zadać sobie trud zrozumienia otoczenia konkurencyjnego. Robiąc to, uzyskają istotne informacje i unikną niefortunnych i kosztownych niespodzianek. Startup, który zapoznaje się z konkurencją, może skoncentrować swoje wysiłki badawczo-rozwojowe w obszarach, które stwarzają szanse, dokonać zwrotu lub restrukturyzacji procesu rozwoju w razie potrzeby, dostosować swój model biznesowy, dostrzec potencjalnych partnerów i konkurentów lub czasami niestety po prostu porzucić swój pomysł.

Publicznie dostępne bazy danych są ważnym źródłem informacji i mogą pomóc startupowi w podjęciu decyzji i uniknięciu błędów. Wiele baz danych patentowych, które zawierają opublikowane zgłoszenia patentowe i przyznane patenty, jak również bazy znaków towarowych i wzorów przemysłowych, jest ogólnie dostępnych. Są one istotnym źródłem informacji technicznych, prawnych i biznesowych.

## Przypisy

- <sup>1</sup> Należy wyjaśnić, że w analizie FTO dotyczącej patentu, to zastrzeżenia (konkretna część dokumentu patentowego) określają zakres prawny patentu. Istotne dla celów FTO jest to, co jest tam ujawnione, nie gdzieś indziej.
- <sup>2</sup> Zobacz "IP and Business: Launching a New Product: freedom to operate." W WIPO Magazine, wrzesień 2005. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2005/05/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html)

# Korzystanie z baz danych własności intelektualnej

Jak już wspomniano, kiedy startup dokonuje zgłoszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, odpowiedni krajowy lub regionalny urząd ds. własności intelektualnej upublicznia zgłoszenie po okresie czasu, którego długość zależy od prawa własności intelektualnej i jurysdykcji obowiązującej w danym kraju. Bazy danych patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych dostarczają ważnych informacji biznesowych, technicznych i prawnych, które są ogólnie dostępne dla każdego, kto posiada połączenie z internetem. Te bazy danych są użytecznym źródłem informacji dla startupów w całym cyklu ich życia biznesowego, dotyczącym zagadnień od eksploatacji do zarządzania ryzykiem.

## Bazy danych patentów

Aby uzyskać patent, zgłaszający musi przekazać informacje o wynalazku, które są wystarczająco szczegółowe, aby osoba wykwalifikowana w danej dziedzinie mogła je zrozumieć. Informacje te są przechowywane w patentowych bazach danych, które:

- Przechowują szczegółowe informacje o rozwiązaniach technicznych.
- Są często unikalnym źródłem, zawierającym informacje niedostępne gdzie indziej.
- Obejmują szeroki zakres działalności technicznej i naukowej.
- Klasyfikują wpisy zgodnie z międzynarodowymi systemami klasyfikacji patentowej, ułatwiając tym samym wyszukiwanie.

Przedsiębiorca może skorzystać z bezpłatnych baz danych prowadzonych przez jego

lokalny urząd krajowy<sup>1</sup>, patentowej bazy danych WIPO PATENTSCOPE<sup>2</sup>, która zawiera wykaz wielu krajowych i regionalnych zbiorów patentów, a także innych baz danych oferowanych przez organizacje regionalne, takie jak Espacenet, lub baz danych prowadzonych przez prywatnych dostawców, takich jak **Google Patents** i **lens.org**. Urząd Patentowy RP dostarcza użytecznych zasobów do przeprowadzania poszukiwań dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów (<https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search>). Ponadto zalecane jest sprawdzenie baz danych znaków towarowych, jak np. bazy EUIPO. Prywatni dostawcy usług często również oferują bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Jednym z narzędzi często wykorzystywanym przez startupy wykorzystujące własność intelektualną jest strona: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availability>. Prywatni dostawcy usług komercyjnych również prowadzą patentowe bazy danych, z którymi można zapoznać się za opłatą i które zawierają zaawansowane funkcje wyszukiwania i analizy. Należą do nich Derwent Innovation, Questel Orbit, PatBase, TotalPatentOne, Ambercite, PatSeer, PatSnap, WIPS Global i East Linden. Startupy mogą uzyskać dostęp do tych baz danych bezpłatnie lub ze zniżką w krajach, które kwalifikują się do programu WIPO Access to Specialized Patent Information (ASPI)<sup>3</sup> – Dostęp do specjalistycznej informacji patentowej). Niektórzy mogą skorzystać z usług Urzędu Patentowego RP, który dostarcza wcześniej wspomnianego narzędzia do wyszukiwania („E-wyszukiwarka”), jak również konsultacji bezpłatnie. Aby umówić się na spotkanie, startup



powinien przesłać prośbę do Centrum Kontaktowego ([Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl](mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl)) lub przez wirtualne okno obsługi informacyjnej (<https://uprp.gov.pl/pl/wirtualne-okno-obslugi-informacyjnej>). Wreszcie, startupy w niektórych krajach mogą korzystać z usług świadczonych przez Centra Wspierania Technologii i Innowacji WIPO (TISC, [www.wipo.int/tisc](http://www.wipo.int/tisc)). W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej nie ma ośrodków TISC, ponieważ urzędy takie jak UPRP oferują kompleksowe wsparcie we wszystkich wymiarach dotyczących startupów.

Korzystanie z informacji zawartych w patentowych bazach danych<sup>4</sup> pomaga startupom:

- Uniknąć powielania działań badawczych i rozwojowych.
- Ocenić potencjał wynalazku kwalifikujący go do opatentowania.
- Unikać naruszania patentów osób trzecich.
- Ocenić konkurencyjność i unikalną wartość swoich wynalazków.
- Wykorzystywać technologie opisane we wnioskach patentowych, które nie zostały przyznane oraz patentach nieważnych w niektórych krajach lub takich, które już nie obowiązują<sup>5</sup>.
- Gromadzić informacje na temat innowacyjnych działań i przyszłych kierunków rozwoju konkurentów biznesowych.
- Usprawnić planowanie decyzji biznesowych w odniesieniu do licencjonowania, partnerstwa technologicznego oraz fuzji i przejęć.

## NanoVelos

(<https://nanovelos.com>)

### IPR PORTFOLIO:

**PL 221351**

(Sposób otrzymywania nanocząstek polisacharydowych)

**PCT/PL2013/000030**

(Proces wytwarzania nanocząstek polisacharydowych)



**„Nano to dziedzina nauki, która zajmuje się niezwykle małą materią, gdyż 1 nanometr to  $10^{-9}$  metra. Velos, bo to po grecku oznacza strzałę. A my jesteśmy naprawdę dobrzy w NANOcelowaniu w raka”**

NanoVelos narodził się po serii przełomowych wyników naukowych grupy nano-inżynierów z Politechniki Warszawskiej. Na czele grupy stał profesor nauk chemicznych Tomasz Ciach. Zespół opracował unikalną, wykonaną z nanocząstek polisacharydów platformę do dostarczania leków przeciwnowotworowych dokładnie do tych narządów, którym

potrzebna jest terapia. To oznacza, że zdrowe części organizmu pacjenta nie są niepotrzebnie obciążane.

Ten zaawansowany technologicznie startup łączy technologię nanocząstek polisacharydów z chemią polimerów i nanotechnologią. Początkowo był to projekt naukowy, a następnie, po przyciągnięciu inwestorów zaangażowanych, stał się spółką kontynuującą procesy B+R z wyraźną wizją znacznego zwrotu z inwestycji.

Na początku młoda firma musiała znaleźć dla siebie nazwę i wymyśliła „NanoVelos”. „Nano to dziedzina nauki, która zajmuje się niezwykle małą materią,

gdyż 1 nanometr to 10-9 metra. Velos, bo to po grecku oznacza strzały. A my jesteśmy naprawdę dobrzy w nanocelowaniu w raka” – uśmiecha się prof. Ciach. „Naszym celem jest umożliwienie dostarczenia pacjentom leków dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Wewnątrz biodegradowalnych skorup, które mogą przenikać przez błonę komórkową. I z powolnym profilem uwalniania leku, jak również bez ogólnej toksyczności. Aby tak się stało, potrzebujemy nie tylko jednego patentu – potrzebujemy wielkiego portfolio patentów międzynarodowych” – wyjaśnia prof. Ciach.

Obecnie oryginalny proces NanoVelos do otrzymywania nanocząstek polisacharydów jest chroniony w ramach procedury PCT w kilku krajach. Prof. Ciach poproszony o wymienienie wszystkich krajów wylicza: „Europa, Australia, Izrael, Japonia, Indie, USA, Chiny...” – naliczył łącznie 12. Patenty obejmują wszystkie aspekty syntezy nanocząstek polisacharydowych. Istotne z perspektywy biznesowej jest to, że istnieje możliwość łączenia różnych grup chemicznych z nanocząstkami. Rozszerza to zastosowanie rozwiązania, co ma ogromne znaczenie dla inwestorów i partnerów przemysłowych. NanoVelos wnioskuje i otrzymał Sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania (ISR) oraz Wstępne sprawozdanie międzynarodowe nt. zdolności patentowej” (IPRP). Oba potwierdziły nowość wynalazku i możliwość jego przemysłowego zastosowania. Zarówno dochodzenie w sprawie IP, jak i sze-

roka „tarcza” IP stanowią, że pełne prawa do tego wynalazku należą do firmy.

Spółka starannie wyselekcjonowała polską kancelarię rzeczników patentowych dla zorganizowania sieci międzynarodowych pełnomocników formalnie upoważnionych do występowania przed poszczególnymi krajowymi urzędami patentowymi. Ta polska kancelaria patentowa ma w swoich szeregach rzecznika będącego jednocześnie doktorem nauk medycznych, który dobrze rozumie skomplikowane zagadnienia nanotechnologiczne, którymi zajmuje się NanoVelos. Rzecznicy patentowi uznali za zasadne dołączenie dodatkowego zastrzeżenia. Zastrzeżenie to zostało sformułowane w kategorii „product-by-method”, tj. obejmuje ochronę nanocząstek polisacharydów uzyskanych w procesie zgłoszenia międzynarodowego. Pełnomocnicy krajowi NanoVeolos zostali zapytani o możliwość wprowadzenia dodatkowego zastrzeżenia do procedury związanej z takim uzupełnieniem. Wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia okazało się możliwe w każdym z wybranych krajów. Różnią się jedynie dopuszczalnymi terminami na wprowadzenie takiej zmiany.

Obecnie spółka NanoVelos, już jako doświadczona w planowaniu ochrony własności intelektualnej, przygotowuje nowe zgłoszenia patentowe, by dodatkowo wzmocnić i wzbogacić portfolio patentowe firmy.

## Wykorzystanie danych patentowych i analiza otoczenia patentowego

„Mapowanie patentów” lub „Analiza otoczenia patentowego” odnosi się do systematycznego wyszukiwania i analizy literatury patentowej w danej przestrzeni technologicznej. Mapowanie opisuje obszar technologiczny, rodzaje rozwiązań technicznych, które mogą być dostępne, oraz wiodących i początkujących graczy w tej przestrzeni. Opiera się ono na aktualnym stanie wiedzy z wykorzystaniem terminów i słów kluczowych, symboli klasyfikacji patentowej zaczerpniętych z Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (IPC – International Patent Classification) lub Wspólnej Klasyfikacji Patentowej (CPC – Cooperative Patent Classification) oraz szeregu parametrów, które poprawiają trafność wyszukiwania. Proces ten ma charakter iteracyjny. Gdy odpowiedni zbiór danych zostanie opracowany, można analizować i wizualizować różne zakresy patentów, dostarczając kluczowych informacji o konkurencyjności, danych ilościowych i jakościowych zarówno dla startupów, instytucji badawczych, jak i przedsiębiorstw międzynarodowych. Rodzaj informacji, które mają być analizowane i prezentowane różni się w zależności od celu każdego działania związanego z wyszukiwaniem.<sup>6</sup>

Analiza patentów może dostarczyć szerokiego wachlarza informacji, w tym informacji na temat:

- trendów technologicznych w docelowych obszarach technologicznych. W naszym dynamicznie zmieniającym się świecie niektóre technologie szybko tracą na znaczeniu, podczas gdy inne rozwijają się

gwałtownie. Dobrym przykładem jest sztuczna inteligencja, której rozwój napędzany jest coraz większą dostępnością dużych zbiorów danych. Jeśli firmy potrafią określić, w którym miejscu krzywej S<sup>7</sup> znajduje się dana technologia oraz, gdzie rozwijają się technologie docelowe, mogą opracować swoje strategie komercjalizacji i skoncentrować się na badaniach i rozwoju. Takie informacje pomagają również w identyfikacji szczytów aktywności patentowej, zatłoczonych obszarów, które mogą utrudniać wejście na rynek („Czerwony Ocean”, Red Ocean), oraz obszarów o niskiej aktywności patentowej („Niebieski Ocean”, Blue Ocean), gdzie konkurencja może być mniejsza. Startupy prawdopodobnie znajdą niektóre z najbardziej obiecujących możliwości w mało zbadanych obszarach zwanych „białymi plamami” (white spaces). Niektóre rodzaje analiz i usług skupiają się na ich identyfikacji.

- aktywnych graczy w danej dziedzinie. Analiza danych patentowych może pomóc w zidentyfikowaniu liderów i początkujących graczy w danej dziedzinie, a także potencjalnych partnerów i konkurentów oraz ujawnić, jak ich aktywność patentowa zmieniała się w czasie. Może podkreślić relacje wynalazców, ich ewentualne powiązania z różnymi podmiotami, a także współpracę, które zwykle są widoczne w formie wspólnych wniosków patentowych. Informacje te pokazują, gdzie dochodzi do współpracy między podmiotami z branży, środowiskami akademickimi oraz startupami i przedsiębiorstwami typu spin-off. Ponadto informacje o wynalazcach mogą zapewnić wgląd w przeszłe i obecne relacje, a także wspólne badania i współpracę.

### Przestrzenne mapy koncepcyjne

Raporty dotyczące krajobrazu patentowego mogą zawierać przestrzenne mapy koncepcyjne. Wizualizują one częstotliwość i koncentrację określonych terminów w określonych dokumentach patentowych (w zbiorze danych). Obszary o dużym zainteresowaniu są wizualizowane jako obszary wypiętrzone lub „szczyty” i mogą być nasycone. Obszary o mniejszej aktywności leżą pomiędzy szczytami: te „białe plamy” są szczególnie interesujące dla startupów, które próbują wejść na rynek. Kilka firm oferuje różne warianty przestrzennych map koncepcyjnych. Należą do nich Themescape firmy Derwent Innovation, PatSnap Landscape oraz mapa koncepcyjna Orbit. Niektóre narzędzia do eksploracji tekstu, takie jak Vantage Point, oraz niektóre narzędzia typu open source, takie jak Python lub R, umożliwiają podobne formy analizy.

### Bazy danych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Zanim startup zainwestuje czas i pieniądze, a następnie przywiąże się do swojego wymarzonego znaku towarowego, który odzwierciedla wszystko, co startup uważa za istotne w swoim produkcie, ważne jest, aby wykonać działania, które nazywa się wyszukiwaniem znaków towarowych. Dzięki temu działaniu, startup przekona się, czy identyczny lub bardzo podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany lub nie jest używany przez kogoś innego dla tych samych lub podobnych produktów. Startup może zacząć od prostego przeszukania internetu, korzystając z wyszukiwarki, aby sprawdzić, czy nazwa, którą

ma na myśli, jest już używana. Dalsze poszukiwania można przeprowadzić w bazach znaków towarowych krajowych i regionalnych urzędów ds. znaków towarowych, jak również w Globalnej Bazie Marek WIPO.<sup>8</sup> Najlepiej skorzystać z pomocy rzecznika patentowego albo profesjonalnego pełnomocnika. Podobnie w przypadku wzorów przemysłowych, ważne jest sprawdzenie, czy identyczny lub bardzo podobny wzór nie został już zarejestrowany. Przydatnym źródłem informacji w tym zakresie jest Globalna Baza Danych Wzorów Przemysłowych prowadzona przez WIPO.<sup>9</sup>

### Prawa autorskie

Można jednak prowadzić poszukiwania w internecie, skupiając się na pomysłach biznesowych, dla których utwór chroniony prawem autorskim może być istotny, oraz na konkurencyjnych firmach, aby określić potencjalne zobowiązania i możliwości związane z prawem własności intelektualnej. Jak wskazano wcześniej, prawo autorskie chroni sposób wyrażenia idei, a nie samą ideę. W związku z tym, całkiem możliwe jest stworzenie niezależnej, oryginalnej pracy, która „wprowadza innowacje wokół” utworu chronionego prawem autorskim. Na przykład, ponieważ kod oprogramowania może osiągnąć ten sam wynik na wiele różnych sposobów, możliwe jest napisanie nowego kodu bez naruszania praw osób trzecich. Ponadto, czasami możliwe jest uzyskanie licencji na rozwinięcie pomysłu wokół istniejącego dzieła. Przewaga konkurencyjna może się pojawić, jeżeli nowe dzieło jest łatwiejsze w użyciu, bardziej praktyczne lub atrakcyjne, albo jest skuteczniej wprowadzane na rynek.

## Nazwy domen

Jak wspomniano wcześniej, startupy powinny sprawdzić, czy wybrana przez nie domena jest dostępna.<sup>10</sup> Jeżeli wyszukiwanie wykaże, że tak nie jest, powinny wybrać alternatywną nazwę domeny lub ewentualnie zakupić pożądaną nazwę od kogoś, kto oferuje jej odsprzedaż. Firmy mogą również zmodyfikować swoją preferowaną nazwę domeny lub spróbować zarejestrować ją w ramach innych gTLD, w tym nowych gTLD, które prawdopodobnie będą dostępne, jak również ccTLD. (Więcej informacji na temat nazw domen znajduje się w rozdziale pt. Wyróżnienie produktu na rynku.)

## Przypisy

- <sup>1</sup> [www.wipo.int/directory/en/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp)
- <sup>2</sup> [www.wipo.int/patentscope](http://www.wipo.int/patentscope)
- <sup>3</sup> [www.wipo.int/aspi](http://www.wipo.int/aspi)
- <sup>4</sup> <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availability> oraz <https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search>
- <sup>5</sup> Informacje na temat identyfikowania i wykorzystywania informacji w domenie publicznej można znaleźć w WIPO (2020). *Identifying Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs*. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1062.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf). Zob. też: WIPO. Using Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1063.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf)
- <sup>6</sup> Zob. WIPO. PATENTSCOPE. "Patent Landscape Reports". [www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent\\_landscapes](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes).
- <sup>7</sup> Krzywa S to graficzna prezentacja cyklu życia danej technologii, która przedstawia etapy tj. wprowadzenie na rynek, wzrost, dojrzałość i nasycenie.
- <sup>8</sup> Zob. WIPO. Global Brand Database. [www.wipo.int/reference/en/branddb](http://www.wipo.int/reference/en/branddb)
- <sup>9</sup> Zob. WIPO. Global Design Database. [www.wipo.int/reference/en/designdb](http://www.wipo.int/reference/en/designdb)
- <sup>10</sup> Zob. ICANN. Domain Name Registration Data Lookup. <https://lookup.icann.org/lookup>

# Audyt własności intelektualnej

Audyt własności intelektualnej<sup>1</sup> to systematyczny przegląd własności intelektualnej, którą firma posiada, wykorzystuje lub nabyła. Przeprowadza się go w celu oceny i zarządzania ryzykiem, rozwiązywania problemów oraz wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej. W oparciu o kompleksowy przegląd aktywów własności intelektualnej firmy, powiązanych umów, odpowiednich polityk i procedur zgodności, audyt pomaga firmie:

- w inwentaryzacji lub aktualizacji jej zasobów własności intelektualnej;
- w analizie sposobu wykorzystania lub niewykorzystania tych aktywów;
- w sprawdzeniu, czy firma lub inne podmioty są właścicielami wykorzystywanych przez nie praw własności intelektualnej; oraz
- czy inne osoby naruszają prawa własności intelektualnej firmy.

Uproszczoną listę kontrolną audytu własności intelektualnej przedstawiono w tabeli 2. Firma może wykorzystać te informacje do określenia, jakie działania należy podjąć w odniesieniu do każdego z aktywów własności intelektualnej, aby osiągnąć swoje cele biznesowe.<sup>2</sup>

Audyty własności intelektualnej mogą być przydatne dla przedsiębiorstwa zarówno jako ogólna procedura porządkowa, jak i dla osiągnięcia bardzo konkretnych celów, gdy musi ono poznać stan swoich zasobów własności intelektualnej. Przykładowo, startup, który opracował innowacyjny produkt lub usługę, które może, ale nie musi, przekształcić w aktywa własności intelektualnej, będzie chciał zrozu-

mieć, jakie ma możliwości. Audyt pomoże mu określić, w jaki sposób jego własność intelektualna może wspierać strategię biznesową, ocenić siłę konkurencyjną i zarządzać ryzykiem. Audyty pomagają również startupom przygotować się na przyjęcie inwestorów. Inwestorzy chcą mieć jasny obraz sytuacji w zakresie własności intelektualnej startupu. Z podobnych powodów audyt będzie przydatny, jeśli startup zostanie kupiony („etap wyjścia”).

Ponadto, audyty ujawniają aktywa, które nie mają bezpośredniego wpływu na podstawową działalność biznesową i mogą być licencjonowane lub sprzedawane w celu stworzenia alternatywnych źródeł przychodów; a także mogą zidentyfikować zbędne aktywa, które generują niepotrzebne koszty i powinny zostać usunięte z portfela.

Pierwszym krokiem w procesie audytu jest określenie aktywów własności intelektualnej startupu. Oznacza to identyfikację wszystkich aktywów intelektualnych i wyróżnienie tych, które mogą kwalifikować się do ochrony jako własność intelektualna. Jako podkategoria aktywów intelektualnych, własność intelektualną można odróżnić od innych aktywów intelektualnych, ponieważ są one zdefiniowane w prawie i generują prawa.

Na początek, w procesie wewnętrznym, startup monitoruje, co robi inaczej niż konkurenci, co daje mu przewagę konkurencyjną. Na przykład, czy startup ma dobrze opracowane procedury operacyjne dotyczące zarządzania projektami, wiedzę i doświadczenie w przechowywaniu chemikaliów lub wewnętrzny system zarządzania relacjami z klientami (CRM)? Czy



wiedza pracowników stanowi ważny zasób intelektualny firmy? Określenie know-how pracowników może być trudne. Jedną z metod jest przesłanie opisów stanowisk pracowników w odniesieniu do wymagań stawianych na tych stanowiskach, aby ustalić wartość dodaną każde-

go pracownika. To zadanie powinno być uzupełnione o procedury prowadzenia dokumentacji (księgi laboratoryjne, briefy projektowe, dokumenty badawcze, itp.), które pozwolą firmie określić i zinterpretować jej aktywa intelektualne.

**Tabela 2. Skrócona lista kontrolna zagadnień, które należy uwzględnić w audycie własności intelektualnej**

- 
1. **Jakie są potencjalne aktywa własności intelektualnej?**
    - Znaki, nazwy, etykiety używane do identyfikacji produktów lub usług.
    - Innowacyjne pomysły, nowe sposoby działania, rozwiązania techniczne.
    - Twórcze teksty pisane, oprogramowanie, dzingle reklamowe, klipy wideo itp.
    - Atrakcyjne opakowania, projekty, charakterystyczne kształty itp.
    - Wewnętrzne informacje biznesowe, takie jak: raporty, analizy danych, informacje marketingowe, informacje o produkcji, know-how i negatywne know-how, listy klientów i informacje o klientach, instrukcje obsługi i projektowania, projekty, rysunki, schematy i dzieła sztuki, pomysły i plany, wzory i obliczenia, prototypy, notatniki laboratoryjne i eksperymenty, informacje o dostawcach i sprzedawcach, informacje o badaniach i rozwoju, dane o kosztach, cenach, zyskach, stratach i marżach, prognozy i plany, materiały reklamowe, informacje finansowe, budżety i prognozy, oprogramowanie i kody źródłowe.

---

  2. **Czy te aktywa własności intelektualnej mogą być chronione jako tajemnice handlowe, patenty, znaki towarowe, nazwy domen, wzory przemysłowe lub prawa autorskie?**

---

  3. **Czy istnieją jakieś problemy związane z własnością?**
    - Czy pomysły zostały opracowane przez założycieli firmy, przez pracowników w trakcie zatrudnienia, czy też przez wykonawców, sprzedawców lub klientów?

---

  4. **Czy istnieją odpowiednie umowy, które określają ich znaczenie dla własności intelektualnej?**
    - Czy przewidują one przeniesienie praw?

---

  5. **Jeśli zawarte umowy nie obejmują przeniesienia praw, czy podjęto kroki w celu przeniesienia praw lub udzielenia licencji na rzecz firmy?**

---

  6. **Czy występują problemy związane z naruszeniem praw?**
    - Czy firma narusza prawa osób trzecich?
    - Czy osoby trzecie naruszają prawa firmy?

---

---

**7. Jeżeli nie występują kwestie związane z własnością lub naruszenia praw:**

- Czy podjęto kroki w celu złożenia odpowiednich wniosków o udzielenie ochrony na znaki towarowe, nazwy domen, patenty i wzory?
- Czy te wnioski lub aktywa są utrzymywane poprzez terminowe uiszczanie wymaganych opłat za utrzymanie?

---

**8. Czy wnioski zostały złożone we wszystkich krajach docelowych?**

---

**9. Czy podjęto działania w celu utrzymania w tajemnicy konkurencyjnych informacji handlowych poprzez:**

- podjęcie środków ochrony; ograniczenie dostępu do informacji;
- podpisywanie umów o zachowaniu poufności z pracownikami i osobami trzecimi, którym informacje mogą być ujawnione;
- podpisywanie umów o zakazie konkurencji z odchodzącymi pracownikami; przekazywanie informacji o wewnętrznych zasadach zapobiegających przypadkowemu ujawnieniu informacji?

---

**10. W jaki sposób aktywa własności intelektualnej wnoszą wartość dodaną do strategicznych celów biznesowych firmy?**

- Czy wszystkie są wykorzystywane w podstawowej działalności firmy?
- Czy można udzielić innym prawa do ich wykorzystania?
- Czy niektóre z nich powinny zostać zlikwidowane, oddane lub wykorzystane w inny sposób?
- Czy można je wykorzystać do przyciągnięcia inwestorów, partnerów i współpracowników?

---

**Uwaga:**

Więcej informacji: European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, South-East Asia IP SME helpdesk guide – IP audit check-list, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2826/514691>

Zob. Alan R. Singleton. IP Audit Checklist (Singleton Law Firm, P.C). <https://www.scribd.com/document/136046338/IP-Audit-Checklist>

Po zidentyfikowaniu aktywów, które są własnością intelektualną lub potencjalną własnością intelektualną, audyt określił ich status. Które z aktywów własności intelektualnej firmy, jeśli w ogóle, są jej własnością i czy prawa do nich są nadal ważne? Czy w przypadku, gdy prawa własności intelektualnej nie są w posiada-

niu firmy, podjęto kroki w celu ich nabycia lub nabycia praw do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej?

Informacje zgromadzone podczas tego działania pomogą startupowi wykryć niedociągnięcia w procesach wewnętrznych, określić, w jaki sposób można lepiej

zarządzać kosztami, wyjaśnić stopień narażenia na naruszenia oraz zidentyfikować możliwości współpracy.

Wiele firm rozpoczynających działalność w oparciu o własność intelektualną popełnia błąd polegający na nieaktualizowaniu swojego portfolio własności intelektualnej. W rezultacie mogą one stracić początkową przewagę konkurencyjną, którą uzyskały dzięki swoim prawom własności intelektualnej. Wyobraźmy sobie, że pierwszy produkt jest chroniony patentem. Produkt okazuje się sukcesem. Przedsiębiorstwo kontynuuje działalność innowacyjną i wprowadza na rynek kilka generacji produktu z istotnymi, dodatkowymi funkcjami. Nie zapewnia jednak ochrony własności intelektualnej dla wprowadzanych ulepszeń, ponieważ polega wyłącznie na pierwotnym patencie. W rezultacie

nowsze produkty firmy stają się podatne na kopiowanie, co umożliwi konkurentom podważenie przewagi rynkowej startupu. Strategie zarządzania własnością intelektualną w startupach muszą zawsze ewoluować zgodnie z ich strategiami innowacyjnymi. Firmy powinny okresowo przeprowadzać audyt własności intelektualnej, aby określić stan swoich aktywów intelektualnych i upewnić się, że ich ochrona własności intelektualnej jest odpowiednia, właściwa i aktualna.

### Przypisy

- <sup>1</sup> Informacje na temat przeprowadzania samooceny w zakresie własności intelektualnej – patrz WIPO. IP Diagnostics: [www.wipo.int/ipdiagnostics](http://www.wipo.int/ipdiagnostics)
- <sup>2</sup> Zobacz WIPO. Audyt własności intelektualnej, Moduł 10. [www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_10\\_learning\\_points.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf)

# Załącznik 1: Usługodawcy

Ponieważ startup ma ograniczone zasoby, często nie jest w stanie zaangażować wykwalifikowanych usługodawców zewnętrznych. Większość startupów albo nie zdaje sobie sprawy z tego, że potrzebuje pomocy z zewnątrz, albo nie może sobie na nią pozwolić. Założyciele zazwyczaj lekceważą taką potrzebę lub próbują sami zająć się tymi kwestiami. W szczególności startupy zwykle potrzebują wsparcia w dwóch kluczowych obszarach: doradztwa prawnego i wsparcia w zakresie własności intelektualnej. Choć niestety nie ma prostego rozwiązania tego problemu, startup, który wie, że potrzebuje pomocy, ma większe szanse na znalezienie rozwiązań tymczasowych. Założyciele powinni sprawdzić dostępność lokalnych programów akcelerycyjnych i inkubacyjnych, zasięgnąć porady w swoich centrach transferu technologii (CTT), jeśli działają w środowisku akademickim, oraz poszukać innych usługodawców, którzy mogą zapewnić podstawowe wsparcie bezpłatnie lub po przystępnej cenie. W Polsce najważniejsze CTT są stowarzyszone w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT, <https://pactt.pl>). Startupy na etapie pozyskiwania funduszy powinny uwzględnić w budżecie pozycje przeznaczone na zatrudnienie zewnętrznych usługodawców, a także koszty odnowienia praw własności intelektualnej i opłat za ich utrzymanie. Większość funduszy venture capital nie będzie kwestionować takich wydatków, ponieważ zdają sobie sprawę z dużej wartości kompetentnego doradztwa.

Startupy mogą potrzebować porady w zakresie przygotowania zgłoszenia patentowego, sporządzania dokumentów założy-

cielskich lub po prostu stworzenia realnego modelu biznesowego. Niektóre organizacje wspierają przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju, choć nie wszędzie można je znaleźć.

## Akceleratory

Zazwyczaj, w państwach zachodnich takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, akceleratory są organizacjami nastawionymi na zysk, które pomagają startupom w „przyspieszeniu” rozwoju ich działalności. Takie akceleratory oferują mentoring, budowanie potencjału, a w niektórych przypadkach inwestycje kapitałowe w zamian za niewielki udział w kapitale własnym. W Polsce akceleratory opłacane kapitałem nie są popularne, gdyż ich funkcje pełnią organizacje non-profit i organizacje pozarządowe typu non-profit, które z kolei wspierane są dotacjami europejskimi i państwowymi (za pośrednictwem m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub przez dotacje samorządowe). Nie wszystkie pomagają startupom w zakresie ochrony AI. Do polskich akceleratorów silnie skoncentrowanych na własności intelektualnej należą MIT EF, Startup Hub Poland i Warsaw Booster. Najlepsze akceleratory są bardzo selektywne, a kandydaci przechodzą rygorystyczny proces aplikacyjny. Celem akceleratora jest przygotowanie startupu do otrzymania finansowania venture capital. W gospodarkach wschodzących rolę akceleratorów zaczynają pełnić akceleratory uniwersyteckie lub parki technologiczne; niektóre z nich koncentrują się na konkretnych sektorach, takich jak nauki przyrodnicze, zielone technologie itp. Dobry akcelerator oferuje również pomoc

mentorów lub pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę branżową, prawną lub z zakresu własności intelektualnej, którzy mogą wspierać startup w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniem opisany powyżej. W Polsce powszechnym standardem dla najlepszych akceleratorów jest kontaktowanie startupów bezpłatnie z kancelariami prawnymi/firmami zajmującymi się własnością intelektualną, nawet z największymi (jak np. <https://www.dzp.pl/> w Startup Hub Poland). Niektóre akceleratory mają biura w różnych krajach i mogą stanowić zaplecze dla obiecujących startupów, które chcą wejść na rynki międzynarodowe.

## Inkubatory

Inkubatory w Polsce są zazwyczaj sponsorowane przez uniwersytety i firmy prywatne. Niektóre duże miasta również mają własne inkubatory. W rezultacie uczestniczące startupy korzystają z bezpłatnego formatu. Inkubatory nie są nastawione na zysk, chociaż niektóre mogą wymagać opcji (przyszłego prawa) do nabycia udziałów w startupie. W Polsce ten model obejmujący nabywanie udziałów jest stosowany bardzo rzadko, np. w przypadku Reaktor X. Większość inkubatorów przyjmuje startupy na bardzo wczesnym etapie, nawet przed ich faktycznym powstaniem, umożliwiając przyszłym założycielom zbadanie pomysłu na biznes i opuszczenie ośrodka inkubacji z solidną strategią i modelem biznesowym. Dobry inkubator, podobnie jak dobry akcelerator, oferuje (w pewnym zakresie) opiekę mentorską, która pomaga w opracowaniu modelu biznesowego, rozwiązaniu problemów związanych z własnością intelektual-

ną i innych kwestii prawnych oraz dostarcza informacji na tematy, które założyciele uznają za przydatne.

## Biura zarządzania technologią (BZT)

Biura te, znane również jako centra transferu technologii lub biura zarządzania wiedzą, działają zazwyczaj na uniwersytetach lub w ośrodkach badawczych. Modele biur BZT różnią się znacznie w zależności od kraju. Ich głównym celem jest jednak transfer własności intelektualnej (zwykle patentów powstałych na uczelni) do przemysłu poprzez udzielanie licencji oraz generowanie dochodów dla uczelni. W Polsce istnieją 63 biura zarządzania technologią (część nazywane centrami transferu technologii – CTT), które działają jako wyspecjalizowane jednostki miejscowych uczelni. Wykaz wszystkich takich biur prowadzi polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest on dostępny online pod adresem: <https://pstryk.nauka.gov.pl/inventorum-web/public/ctt>.

BZT zarządzają również przekazywaniem własności intelektualnej startupom lub jednostkom uniwersyteckim typu spinout, ale również w tym przypadku metodologia i cele BZT są bardzo zróżnicowane. Misją niektórych BZT jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i skuteczne pełnienie roli inkubatora lub akceleratora. Inne dążą do uzyskania jak największej wartości z posiadanego portfela własności intelektualnej i mogą nie zapewniać specjalnych warunków lub przywilejów firmom typu spinout. W Polsce nie tylko pomagają one w komercjalizacji startupom wywodzącym się z uczelni, ale

również zapewniają obecność danej uczelni w strukturze udziałowej nowo powstałej firmy. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy BZT zwykle dysponują wiedzą specjalistyczną w zakresie zagadnień związanych z własnością intelektualną, a BZT może być skłonne do zarządzania zgłoszeniami patentowymi i ich kosztami dla start-upu, czasami w zamian za niewielki udział w kapitale własnym, opcję zakupu kapitału własnego lub pod warunkiem, że start-up pokryje koszty uzyskania patentów, gdy zaczną przynosić dochody.

### **Rządowe, pozarządowe i międzynarodowe programy wsparcia**

Większość instytucji publicznych oferuje interesujące programy wspierające przedsiębiorczość i innowacje. Niektóre z nich oferują niewielki kapitał początkowy, który umożliwia startupom rozpoczęcie działalności. Niektóre kraje oferują, na określonych warunkach, dotacje na pokrycie kosztów uzyskania patentów. Urząd Patentowy RP dostarcza informacji polskim założycielom startupów o programie dopłat do zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków w ramach Funduszu dla MŚP oferowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) również oferowała dotacje na wsparcie ochrony własności intelektualnej. Oferuje ona również subsydia dla akceleratorów oferujących fachową wiedzę w budowaniu przez start-upy strategii w zakresie własności intelektualnej (np. program Scale Up lub Smart Up). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) również stworzyło ze-

spół funduszy Venture Capital, które inwestują w innowacyjne projekty w fazie seed (BRidge Alfa). Środki z inwestycji i dotacji (w proporcji 20/80) są często przekazywane na ochronę własności intelektualnej lub strategiczne badania w zakresie własności intelektualnej. Większość krajowych urzędów patentowych posiada punkt pomocy, który wyjaśnia dostępne sposoby ochrony własności intelektualnej oraz proces składania wniosków. Mając na uwadze rosnące potrzeby wsparcia sektora innowacji, zwłaszcza startupów i środowiska naukowego, Urząd Patentowy RP oferuje wiele takich kanałów komunikacji. W Urzędzie działa Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, możliwa jest też forma spotkań online z pracownikami Urzędu Patentowego RP poprzez wirtualne okno obsługi informacyjnej. Ponadto w ramach Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej we współpracy z Kampusem Innowacji, który jest platformą rozwoju ekosystemu innowacyjnego promującą i wspierającą innowacje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) powstał Front Office UPRP. Oferuje on elastyczną formę spotkań z pracownikiem Urzędu w formie „on request” w Foyer District Hall przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie.

Niektóre fundacje międzynarodowe świadczą usługi inkubacji i akceleracji w różnych interesujących je sektorach technologicznych lub rynkowych. Wreszcie wiele organizacji międzynarodowych oferuje bezpłatne informacje, dostęp do sieci wykwalifikowanych ekspertów, dostęp do przydatnych baz danych oraz informacje o dobrych praktykach międzynarodowych (zob. Załącznik 2: Źródła).

# Załącznik 2. Źródła



WIPO (2006). *Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 4. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4640>

WIPO (2015) *Successful Technology Licensing*. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf)

WIPO (2017). *Making a Mark- An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 1. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_900\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf)

WIPO (2018). *Inventing the Future – An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 3. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_917\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf)

WIPO (2019). *In Good Company: Managing Intellectual Property Issues in Franchising*. Intellectual Property for Business Series no.5. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/1035/wipo\\_pub\\_1035.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/1035/wipo_pub_1035.pdf)

WIPO (2019). *Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series no. 2. [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_498\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf)

WIPO (2020). *Identifying Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs*. [www.wipo.int/edocs/pub-docs/en/wipo\\_pub\\_1062.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pub-docs/en/wipo_pub_1062.pdf)

WIPO (2020). *Using Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs*. [www.wipo.int/edocs/pub-docs/en/wipo\\_pub\\_1063.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pub-docs/en/wipo_pub_1063.pdf)

WIPO Academy. Distance learning program [www.wipo.int/academy/en](http://www.wipo.int/academy/en)

WIPO Global Brand Database. [www.wipo.int/reference/en/branddb](http://www.wipo.int/reference/en/branddb)

WIPO Global Design Database. [www.wipo.int/reference/en/designdb](http://www.wipo.int/reference/en/designdb)

WIPO Green Licensing Check List. [www3.wipo.int/wipogreen/en/network/index.html#licensing](http://www3.wipo.int/wipogreen/en/network/index.html#licensing)

WIPO Inventor Assistance Program (IAP). [www.wipo.int/iap](http://www.wipo.int/iap)

WIPO IP Diagnostics. [www.wipo.int/ipdiagnostics/](http://www.wipo.int/ipdiagnostics/)

WIPO IP for Business.

[www.wipo.int/sme/en](http://www.wipo.int/sme/en)

WIPO IP PANORAMA.

[www.wipo.int/sme/en/multimedia](http://www.wipo.int/sme/en/multimedia)

WIPO Lex Database Search.

<https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation>

WIPO Patent Landscape Reports.

[www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent\\_landscapes](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes)

WIPO PATENTSCOPE database.

[www.wipo.int/patentscope](http://www.wipo.int/patentscope)

WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs).

[www.wipo.int/tisc](http://www.wipo.int/tisc)

WIPO Universities and Intellectual Property.

[https://www.wipo.int/about-ip/en/universities\\_research/](https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/)

WIPO Website.

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

WIPO and the International Chamber of Commerce (2012). *Making Intellectual Property Work for Business – A Handbook for Chambers of Commerce and Business Associations Setting Up Intellectual Property Services.*

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang=EN)

WIPO and the International Trade Center (2003).

*Marketing Crafts and Visual Arts: The Role of Intellectual Property.*

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=281&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=281&plang=EN)

WIPO (2003). *Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-sized Exporters.*

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=294&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=294&plang=EN)

WIPO (2005). *Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements – A Training Manual.*

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&plang=EN)

ISBN: 978-83-65470-95-9