



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Umowy licencyjne jako metoda komercjalizacji własności intelektualnej firmy

Określony powyżej zakres analizy pojęcia umów licencyjnych wymaga wstępnego wyjaśnienia dwóch zagadnień: własności intelektualnej i komercjalizacji. Własność intelektualną generalnie określić można jako zbiór dóbr niematerialnych powstałych jako efekt naukowej, innowacyjnej, artystycznej, itp. działalności człowieka. W ramach własności intelektualnej ochronie prawnej podlegają zatem utwory w rozumieniu prawa autorskiego, bazy danych – na podstawie ustawy o ochronie baz danych, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych – zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej, a także odmiany roślin uregulowane w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin¹. Natomiast pojęcie komercjalizacji własności intelektualnej określić można jako transfer wytworów działalności ludzkiej w sferę gospodarki, tzn. gospodarcze korzystanie z własności intelektualnej. Zawieranie umów licencyjnych, obok sprzedaży praw własności intelektualnej stanowi główną strategię komercjalizacji tych uprawnień, gdyż umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek szeroko rozumianych „pomysłów” (np. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki) z pominięciem często długotrwałego i kosztownego procesu twórczego.

Analizując tematykę umów licencyjnych należy dodatkowo zwrócić uwagę na różnicę między pojęciami „umowa licencyjna” i „licencja”. Umowa licencyjna oznacza porozumienie (kontrakt) między licencjodawcą - podmiotem uprawnionym (np. z patentu) i licencjobiorcą - podmiotem uzyskującym upoważnienie do korzystania z praw licencjodawcy, natomiast „licencja” to przedmiot umowy licencyjnej, czyli wspomniane upoważnienie do korzystania z cudzego prawa. Wskutek zawarcia umowy licencyjnej licencjobiorca otrzymuje więc prawo do korzystania z cudzej własności intelektualnej w granicach określonych w porozumieniu. Regulacje prawne dotyczące umów licencyjnych wykazują pewne równice charakterystyczne dla danego przedmiotu własności intelektualnej, możliwe jest jednak wyodrębnienie generalnych zasad właściwych dla tego rodzaju kontraktów i krótkie ich omówienie na przykładzie umowy licencyjnej dotyczącej wynalazku.

¹ Zakres proponowany przez J. Bartę i R. Markiewicza, J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 17



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Przede wszystkim umowa licencyjna, jako porozumienie określające warunki korzystania z własności intelektualnej - np. wynalazku - powinna zawierać upoważnienie (licencję) do korzystania z tego wynalazku w określonym zakresie (terytorialnym, czasowym i przedmiotowym). Po drugie, umowa licencyjna objęta jest zakresem przyjętej w prawie cywilnym swobody umów, która w omawianym przypadku przyznaje licencjobiorcy wolność w wyborze kontrahenta i ukształtowania treści umowy, oczywiście w granicach dopuszczalnych przez prawo. Należy przy tym zauważyć, że pod pojęciem umowy licencyjnej w rzeczywistości kryje się kilka jej rodzajów, tj. umowa odpłatna i nieodpłatna, ograniczona i nieograniczona, wyłączna i niewyłączna oraz sublicencja.

Odnosząc się do pierwszego podziału trzeba zaznaczyć, że odpłatność umowy zależy od woli stron, brak jest bowiem przepisów prawnych kształtujących po stronie licencjobiorcy obowiązek płacenia za korzystanie z własności intelektualnej, np. wynalazku. Podobnie, sposób uiszczania należności przez licencjobiorcę pozostawiony jest porozumieniu stron – mogą być to zarówno opłaty jednorazowe, jak i okresowe, wnoszone w stałej wysokości albo proporcjonalne do korzyści osiąganych przez licencjobiorcę z wynalazku (np. procent z zysku). Przedstawione wyżej rozróżnienie pozwala na dalszą charakterystykę umowy licencyjnej w odniesieniu do zakresu udzielonego w niej upoważnienia. Strony takiej umowy mogą bowiem postanowić, że upoważnienie będzie miało charakter ograniczony (licencja ograniczona) względem uprawnień licencjodawcy, bądź nieograniczony (licencja nieograniczona), a więc pokrywający się z zakresem uprawnień udzielającego licencji (np. prawo do produkowania, sprzedaży, a także dokonywania modyfikacji wynalazku). Inny jeszcze podział zakłada możliwość zawierania umów licencyjnych niewyłącznych (kilka podmiotów jest uprawnionych do komercjalizacji wynalazku) albo wyłącznych, czyli przyznających licencję wyłączną jednemu licencjobiorcy i zobowiązujących licencjodawcę do nieudzielania dalszych upoważnień innym podmiotom. Wyróżnić można jeszcze jeden rodzaj umowy licencyjnej, tj. dalsza umowa licencyjna, której przedmiotem jest sublicencja. Sublicencja jest udzielana w wyniku porozumienia zawartego między licencjobiorcą i kolejnym podmiotem.

Zawieranie umów licencyjnych między podmiotami jest niewątpliwie działaniem korzystnym zarówno z punktu widzenia licencjodawcy, jak i licencjobiorcy. Przede wszystkim udzielanie licencji, w odróżnieniu od sprzedaży praw daje uprawnionemu możliwość czerpania długotrwałych zysków powstających w wyniku komercjalizacji, natomiast licencjobiorca zyskuje możliwość gospodarczego wykorzystywania cudzych praw bez ponoszenia własnych, często znaczących kosztów związanych



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

z ich opracowaniem. Ponadto, korzystanie z własności intelektualnej przez licencjodawcę jest tożsame z używaniem prawa przez uprawnionego, co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia obowiązku używania znaków towarowych.

Autor: dr Mariusz Kondrat, KONDRAT Kancelaria Prawno - Patentowa

W ramach projektu zachęcamy do korzystania
z **bezpłatnych usług Wirtualnego Rzecznika Patentowego**
na www.marr.pl/rzecznik

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Tel.: (12) 417 74 22, 617 66 21
Fax: (12) 617 66 66