

Kraków, 17 maja 2012 r.

Sz. P. Bożena Lublińska-Kasprzak
Prezes
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Do wiadomości: Izabela Banaś
Zastępca Dyrektora w Zespole Badań i Rozwoju

*Rada
Rzeczników
Patentowych
Szkół
Wyższych*

LIST OTWARTY
RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
WS. PROJEKTU KRYTERIÓW OCENY PROJEKTÓW W RAMACH PLANOWANEGO
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WSPARCIA WDRAŻANIA WYNAŁAZKÓW

Szanowna Pani Prezes,

Jako reprezentanci środowiska rzeczników patentowych szkół wyższych zrzeszonych w ramach stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zwracamy się do Pani Prezes z głębokim niepokojem związanym z trwającymi pracami nad przygotowaniem kryteriów wyboru projektów w ramach pilotażowego działania pt. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy”.

W nawiązaniu do udostępnionej na swojej stronie internetowej przez PKPP Lewiatan w dn. 16.04.2012 r. roboczej wersji kryteriów wraz z ich uzasadnieniem¹ oraz w związku z opublikowaniem przez PARP na swoich stronach internetowych w dn. 25.04.2012 r. listy kryteriów do ww. programu², pragniemy zwrócić uwagę na następujące elementy diskutowanych kryteriów, które są związane z szeroko pojętą własnością przemysłową, a które w naszej ocenie utrudniają lub nawet mogą uniemożliwić uzyskanie dofinansowania na wartościowe i innowacyjne projekty, a w szczególności te pochodzące z wyższych uczelni lub powstałe we współpracy wyższych uczelni z przedsiębiorcami.

Poniżej znajduje się lista proponowanych przez PARP kryteriów wraz odpowiednimi fragmentami roboczej wersji uzasadnienia oraz dołączone krytyczne komentarze.

¹ http://pkpplewiatan.pl/opinie/unia_europejska/1/kryteria_wyboru_projektow_w_nowym_konkursie_na_pierwsze_wdrozenie_wynalazku_w_po_innowacyjna_gospodarka

² <http://poig.parp.gov.pl/index/index/2103>

*Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
T: +48 71 716 43 78
F: +48 71 716 43 81
E: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl*

*KRS: 0000014429
REGON: 260017832*

Nr kryterium	Proponowana przez PARP treść kryterium	Uwagi
Kryteria obligatoryjne		
1	<p>Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku (...):</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> 1) konieczna jest weryfikacja, czy wnioskodawca posiada patent. Weryfikacja następuje na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego ochronę patentową.</p>	<p>Kopia dokumentu potwierdzającego ochronę patentową nie daje gwarancji, że udzielone prawo wyłączne pozostaje w mocy na określonym terytorium. Wydaje się, że zasadne byłoby żądanie wyciągu z odpowiedniego rejestru prowadzonego przez UPRP lub też oświadczenie dysponenta prawa, że wniósł opłaty za bieżący okres ochronny.</p>
1	<p>Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku (...):</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> 2) konieczna jest weryfikacja, czy rozwiązanie przewidziane do wdrożenia w ramach projektu zostało zgłoszone do ochrony patentowej. Weryfikacja następuje w oparciu o sprawozdanie o stanie techniki (sporządzane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) bądź dokument równoważny w procedurze zagranicznej. Dokument ten musi uprawdopodobniać spełnienie kryteriów nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania</p>	<p>Należy zauważyć, że wstępne sprawozdanie o stanie techniki sporządzane przez Urząd Patentowy ma charakter jedynie orientacyjny. W praktyce rzeczników patentowych zdarzają się często takie przypadki, w których patenty nie są przyznawane przez UPRP zgłoszeniom z pozytywnym raportem ze stanu techniki. Dodatkowo należy podkreślić, iż wiele zarzutów zawartych we wstępnym badaniu UPRP można obalić i uzyskać patent na zgłoszenie z wieloma uwagami dot. nowości oraz poziomu wynalazczego.</p> <p>Dodatkowo należy stwierdzić, że tak sformułowane kryterium może odnieść przeciwny skutek do zamierzonego i uprawnieni do zgłoszeń patentowych będą zastrzegać wynalazki – ze względu sformułowanie kryteriów – bardzo wąsko, co w efekcie będzie skutkowało słabą ochroną wynalazków i możliwością ich obejścia przez konkurencję. Takie działania są sprzeczne z interesem polskich przedsiębiorców, którzy potencjalnie chcieliby się ubiegać o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez PARP.</p>
2	<p>Przed dniem złożenia wniosku wynalazek objęty wdrożeniem nie był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej:</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> Zgodnie z wymogami rozporządzenia projekt nie może uzyskać wsparcia, jeżeli przed złożeniem wniosku nastąpiło wdrożenie chronionego</p>	<p>Należy doprecyzować, co oznacza zwrot „wdrożenie chronionego rozwiązania”. Wiele bowiem wynalazków może być stosowanych w wielu różnych branżach, zwłaszcza taka sytuacja ma miejsce w przypadku wynalazków powstających w wyniku realizacji prac badawczych na uczelniach wyższych, gdzie powstają np. nowe materiały, które mogą znaleźć różne zastosowanie przemysłowe. „Wdrożenie” powinno zatem dotyczyć rozwiązania w danej branży, w tym powinno być dopuszczalne wdrażanie danego wynalazku na podstawie niepełnej licencji wyłącznej, której wyłączność będzie dotyczyła danej dziedziny,</p>

	<p>rozwiązania na terytorium Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że to kryterium odnosi się wyłącznie do rozwiązania będącego przedmiotem ochrony patentowej (wynalazku), nie zaś do końcowego rezultatu (produktu, usługi), w którym znajdzie zastosowanie wynalazek (jest możliwa sytuacja kiedy będą one tożsame).</p>	<p>W przypadku uczelni wyższych - brak finansowania wdrożeń wynalazków opartych o licencje wyłączne udzielane na określone pola eksploatacji będzie skutkowało poniesieniem przez nie straty poprzez konieczność ewentualnego transferu wynalazku mogącego znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, tylko do jednego przedsiębiorstwa i w konsekwencji ograniczona zostanie lista potencjalnych licencjobiorców. W konsekwencji stratna jest uczelnia, stratny jest twórca oraz stratni są inni przedsiębiorcy, którzy mogliby skorzystać z danej technologii w innych dziedzinach techniki.</p>
<p>3</p>	<p>Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania z wynalazku:</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania z wynalazku</p>	<p>W art. 14 ust. 3 pkt 2 <i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013</i> znajduje się zapis: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który m.in. <u>przedstawi dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku.</u></p> <p>W rozporządzeniu nie jest podane szersze wyjaśnienie tego zapisu. Wydaje się zatem, że wyłączność należy rozumieć możliwie szeroko tzn. przyjmując, że może być to wyłączność:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) związana z wyłącznym uprawnieniem do zgłoszenia lub przyznanego patentu na wynalazek, b) powstała na zasadzie umowy pomiędzy współuprawnionymi do zgłoszenia lub przyznanego patentu na wynalazek, c) oparta o umowę licencyjną przyznającą licencjobiorcy wyłączność korzystania ze zgłoszenia lub przyznanego patentu na wynalazek w: <ol style="list-style-type: none"> a. danym obszarze eksploatacji (w danej branży), b. w określonym zakresie związanym z wdrażaniem wynalazku (np. licencja produkcyjna, lub dystrybucyjna); <p>każda licencja wyłączna, nawet niepełna, może być wpisana do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP, co w konsekwencji daje możliwość licencjobiorcy ścigania naruszcycieli na równi z uprawnionym do zgłoszenia lub przyznanego patentu</p> <p>Wąska – niesłuszna – interpretacja wyłączności polegająca na uznawaniu wyłączności jedynie podmiotów, które są wyłącznymi uprawnionymi, uniemożliwiłaby dostęp do startu w konkursie wielu przedsiębiorcom, którzy mając wyłączne prawo (np. pochodzące z licencji) – nie mogliby obiegać się o wsparcie finansowe.</p>

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
T: +48 71 716 43 78
F: +48 71 716 43 81
E: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

		<p>Takie podejście niesie ze sobą poważne zagrożenia. Nie przypadkiem uczelnie wyższe w USA nie mogą sprzedawać praw do patentów, ale są zobowiązane do udzielania licencji. Uczelnie bowiem – będąc finansowane przez m.in. publiczne granty – powinny być ostoją stabilności i przewidywalności działania. W przypadku wynalazków pozostawienie własności przy uczelniach daje im możliwość do wycofania się z umowy licencyjnej w przypadku, gdyby licencjobiorca naruszał w sposób rażący np. zasady współżycia społecznego.</p> <p>Przyjęcie wąskiej interpretacji wyłączności doprowadziłoby także do zmniejszenia transferu technologii z uczelni do przedsiębiorstw, bowiem zamiast udzielić kilku licencji (w tym kilku licencji wyłącznych np. na różne obszary eksploatacji) na dany wynalazek, uczelnia byłaby zobowiązana wybrać jednego z przedsiębiorców, który pragnie wdrożyć rozwiązanie według wynalazku i mu sprzedać to rozwiązanie, a tym samym pozbawić możliwości innych przedsiębiorców na wdrożenie wynalazku w innych branżach.</p> <p>Wobec roboczego zapisu uzasadnienia kryterium budzi także wątpliwości możliwość wdrożenia wynalazków, do których uprawnieni są uczelnia i przedsiębiorca. Warto podkreślić, iż w wielu programach dofinansowujących realizację prac badawczych, wspólne przedsięwzięcia realizowane przez jednostki badawcze wraz z przedsiębiorcami są promowane i kładzie się nacisk, aby takich projektów było jak najwięcej. Należy przyjąć takie zapisy opisujące niniejsze kryterium, które umożliwią pozyskanie dofinansowania na tego typu projekty.</p>
Kryteria fakultatywne		
7	<p>Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na terytorium geograficznie szerszym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> Proponujemy premiowanie projektów, w ramach których ochrona wynalazku dotyczy terytorium geograficznie szerszego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p>	<p>Należy dokładnie przygotować uzasadnienie tego kryterium oraz zakres jego weryfikacji. Rozszerzenie ochrony patentowej jest bowiem elementem strategii uzyskiwania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia ochrony własności intelektualnej. Bardzo często elementem takiej strategii jest opóźnianie składania zgłoszeń patentowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, nawet przy utrzymaniu tego kryterium, zgłoszenia patentowe mogące być rozszerzone do 12 miesięcy od daty pierwszeństwa, powinny być weryfikowane tylko i wyłącznie dokumentem potwierdzającym zgłoszenie wynalazku w zagranicznym urzędzie patentowym lub w przypadku zgłoszeń europejskich i PCT – potwierdzeniem uzyskanym od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP, ang. <i>EPO</i>) lub Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).</p>

Wyżej przedstawione uwagi do treści kryteriów konkursowych mają jedynie na celu wskazanie różnorodnych problemów, które mogą się pojawić przy bliższej ich analizie. Zdajemy sobie sprawę, że kryteria starania się o środki finansowe w ramach różnorodnych konkursów muszą być określone i nie jest łatwo stworzyć katalog obiektywnych kryteriów oceny projektów. Niemniej jednak niepokojące jest przyjmowanie kryteriów, które będą w sposób rażący godzić w rodzimą innowacyjność opartą w dużej mierze o dorobek naukowo-badawczy uczelni wyższych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że popieramy wszelkie racjonalne działania zmierzające do rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce i Europie. Niestety kryteria, które zostały przedstawione przez PARP do konsultacji nie dają poczucia elementarnego zaufania obywatela do Państwa prawa.

Jesteśmy otwarci na współpracę, w przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani sięgnięciem po nasze doświadczenia, jako rzeczników patentowych szkół wyższych przy konstruowaniu kryteriów dot. innowacyjnych projektów w przyszłych konkursach.

Łącząc wyrazy szacunku,

*Maciej Czarnik
Rzecznik patentowy
Sekretarz Rady Rzeczników
Patentowych Szkół Wyższych
kom. 506-006-649*

Załączniki:

1. Projekt kryteriów wraz z ich uzasadnieniem dot. programu pt. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy” opublikowany na stronie internetowej przez PKPP Lewiatan w dn. 24.04.2012 r.
2. Kryteria dot. programu pt. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy” zatwierdzone przez opublikowane na stronie internetowej przez PARP w dn. 25.04.2012 r.

*Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
T: +48 71 716 43 78
F: +48 71 716 43 81
E: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl*

*KRS: 0000014429
REGON: 260017832*