

MATIJEVIĆ
ŽIGOVITRADEMARKSPATENTSDIZAJN@ / amatlaw.com
MATIJEVIĆ

The emerging role of IP at Universities

STeP RI 20/4/2012 ©

POVIJEST INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

- Izum papira (medij lako prenosiv i dostupan širem krugu osoba)
- Iskorištavanje autorskog prava ekonomski isplativo od 1450
- Izum tiskarskog stroja slijede povlastice
- Razvoj tehnologije 19 st, 20 st. i 21 st.

Intelektualno vlasništvo - PODJELA

AUTORSKO PRAVO	PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
<ul style="list-style-type: none">▪ Srodna pravai. Umjetnika izvođačaii. Proizvođača fonogramaiii. Filmskih producenataiv. Proizvođača baze podatakav. Nakladnikavi. Organizacije za radiofuziju	<ul style="list-style-type: none">i. Žigii. Industrijski dizajniii. Patentiv. Oznake zemljopisnog podrijetlav. Topografije poluvodičkih proizvodavi. Biljne vrste

Osnovne karakteristike IP-a

- **Nematerijalnost vlasništva**
- **Nositelj sam pazi na povredu prava**
- **Nositelj sam određuje granice i strategiju zaštite**

Trajanje pojedinih prava IP-a

- **Autorsko pravo – 70 godina od smrti autora**
- **Industrijski dizajn – 5+5+5+5+5= 25 godina**
- **Patenti – 20 godina (Konsenzualni 10)**
- **Žigovi – 10 godina (neograničeno produživanje)**

IGRA U KOJOJ SE GUBI ILI DOBIVA

Intelektualno vlasništvo najvrijednija imovina

Udio u ukupnoj vrijednosti imovine društva

Nije svako intelektualno vlasništvo vrijedno

Omjer uloženog i dobivenog

–specifičnost teritorija na kojem se nastupa

–trenutak djelovanja – EU

OKVIR ZA UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA

- Tehnologija i znanje – R&D i edukacija
 - publikacije, e-publikacije
 - izumi
 - rezultati istraživanja
 - „know how”
 - baze podataka
 - računalni programi
 - povjerljive informacije („poslovna tajna”) itd.

Utvrdivanje vlasništva nad pravima iz intelektualnog vlasništva nastalih unutar sveučilišta ili druge javno istraživačke institucije nije uvijek jasno i jednostavno pitanje i ovisiti će o:

- osobama povezanim u postupku kreacije intelektualnog vlasništva,
- tipu sporazuma pod kojim je intelektualno vlasništvo proizvedeno i
- zakonskog okvira po kojem se vlasništvo iz intelektualnih prava dijeli

Vlasništvo nad intelektualnim pravima može biti dodijeljeno izumitelju/istražitelju, sveučilištu, partneru, državi ili drugoj ustanovi koja financira istraživanje.

STVARANJE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Interakcija velikog broja fizičkih i pravnih osoba (znanstveno osoblje, studenti, gostujući profesori, suradnici iz industrije...)

- Istraživači financirani iz državnog proračuna, a ne od strane sveučilišta ali sva oprema i prostor kojima se obavlja istraživanje pripada sveučilištu. Izum stvoren od strane “nezaposlenika” koristeći opremu sveučilišta.
- Studenti - često uključeni u istraživanje. Nisu zaposlenici sveučilišta niti su plaćeni za svoje usluge.
- Na sveučilištima, istraživači su kompenzirani za svoje istraživanje i stvaranje otkrića, ali nisu kompenzirani za stvaranje izuma. Dva problema:
 - 1) Da li su istraživači zaposleni da provedu istraživanje ili da izumljuju,
 - 2) Istraživači često smatraju da nisu pod obvezom da izume jer nisu za to plaćeni.
- Kako i u kojem obliku će znanje biti preneseno sa sveučilišta u industriju ili kako ga jednostavno učiniti dostupnim kroz javnu domenu.

SPONZORIRANA ISTRAŽIVANJA

Slučaj sponzoriranog istraživanja različit od situacije istraživača / zaposlenika na sveučilištu.

Sponzorirano istraživanje uključuje najmanje tri strane: **sveučilište** (ili neku drugu javnu istraživačku instituciju), **sponzora** i samog **istraživača**. Tretiranje IP vlasništva s obzirom na sponzorirano istraživanje varira među različitim sveučilišnim pravilima.

- Massachusetts Institute of Technology (MIT) zahtijeva da IP stvoren kroz sponzorirana istraživanja bude u vlasništvu sveučilišta, koje može dodijeliti licence (prava na korištenje) sponzorima.
- Neka Sveučilišta dijele prava sa sponzorom
- U nekim slučajevima Sveučilište predaje sva prava sponzoru

Najbolja praksa, sveučilište bi trebalo zadržati vlasništvo nad svojim IP-om, uključujući IP nastao u sponzoriranom istraživačkom odnosu te bi onda trebalo licencirati IP sponzoru pod pravičnim uvjetima. Ovaj pristup je poduprijet preporukom Europske komisije.

Cilj - jedan subjekt koji ima jasno IP vlasništvo i koji ima iskustvo u prenošenju prava intelektualnog vlasništva i pripadajuće tehnologije te know-how-a.

Sveučilište treba osigurati da mu sporazum omogućuje slobodno provođenje istraživanja korištenjem stvorenog IP-a te da ima slobodu ulaziti u sporazume s drugim strankama u vezi s budućim istraživanjima koji obuhvaćaju IP.

MODELI PRIJENOSA TEHNOLOGIJE - 1

Zastarjeli model koji se koristio na javnim sveučilištima i istraživačkim institucijama širom svijeta bio je "**Open science model**" u kojem institucije i znanstvenici nisu zadržavali prava intelektualnog vlasništva nad rezultatima koji su proistekli iz njihovih istraživanja.

Objavljivanje rezultata istraživanja bilo je ključno sredstvo komuniciranja sa svijetom. Kao posljedica objavljivanja, rezultati istraživanja su automatski unijeti u javnu domenu i mogu se slobodno koristiti zbog nemogućnosti patentne zaštite izuma.

„Open science" model, sveučilišta;

- Ne zadržavaju prava iz intelektualnog vlasništva nad svojim izumima, dakle nije bilo potrebe za upravljanjem IP-em niti je bilo potrebe za uredima za prijenos tehnologije.
- Suradnja sveučilišta s industrijom se uglavnom provodila kroz ugovor o radu u kojima su sveučilišta i javne istraživačke ustanove svojom stručnošću pridonijele razvoju novih proizvoda i tehnologija, no prava iz intelektualnog vlasništva su redovito ostajala kod industrijskog partnera pod čijim se ugovorom i istraživalo.

Budući da ne ograničava širenje informacija "open science" model je vrlo privlačan širokoj znanstvenoj zajednici, posebice onoj koja dolazi iz sfere javnog financiranja. Za njih, ovaj model predstavlja slobodan protok informacija kao univerzalnu znanstvenu vrlinu.

Prije Bayh-Dole zakona (1980) ovaj model bio je dominantan u cijelom svijetu.

MODELI PRIJENOSA TEHNOLOGIJE - 2

Model koji je stekao vrlo pozitivne rezultate u SAD-u tijekom posljednjih desetljeća je "**model licenciranja**".

Sveučilišta i javne istraživačke institucije zadržavaju prava intelektualnog vlasništva nad svojim rezultatima

komercijaliziraju prava iz intelektualnog vlasništva kroz izdavanje licenca za industriju ili kroz uspostavljanje "start-up" tvrtke.

"model licenciranja" je stekao puno uspjeha u SAD-u, ali nije bio osobito uspješan u Europi gdje je tržište više podijeljeno i gdje djeluje manje institucija koja se prvenstveno bave istraživanjem nego u SAD-u.

MODELI PRIJENOSA TEHNOLOGIJE - 3

U Europi je razvijen treći model "**Model inovacije**" je razvijen kao nadogradnja "licencnom modelu". Oba modela temelje se na identifikaciji, zaštiti i upravljanju intelektualnim vlasništvom. Razlika među njima leži u fazi komercijalizacije.

U "modelu inovacije" uzima se sljedeći pristup prema komercijalizaciji.

- Zajedničko istraživanja s industrijom ili

U slučaju zajedničkog istraživanja s industrijom, sveučilišta ili javno istraživačke institucije nude partneru iz industrije opciju na licenciranje prava iz intelektualnog vlasništva na određenoj tehnologiji dok partner financira daljnja istraživanja.

- Stvaranje "spin off" društva

Tehnološki inkubatori na kojem su mentori znanstveno i ostalo osoblje sa sveučilišta koji razvijaju laboratorijske tehnologije. Ulagači su često osobe koje su diplomirale na tom sveučilištu. Ovaj proaktivni pristup je rezultirao ranim usvajanjem tehnologija od strane industrija, te ispunjavanjem društvenih obveza kroz zapošljavanje diplomaca sa Sveučilišta.

URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

U oba slučaja, zajedničkih istraživanja i osnivanja spin-off društva, javno istraživačke institucije djeluju pod "modelom inovacije" te aktivno sudjeluju u prijelazu postupka od ideje do proizvoda i ulaska na tržište.

U "modelu inovacije" njihov angažman ne obuhvaća isključivo zaštitu i upravljanje pravima iz intelektualnog vlasništva već i stvaranje novih trgovačkih društava i suradnju s industrijom.

Transfer tehnologije iz sveučilišta općenito se postiže kroz urede za transfer tehnologije. Često će sveučilišta prenijeti prava intelektualnog vlasništva u **ured za transfer tehnologije**, koji predstavlja specijaliziranu jedinicu koja se bavi prijenosom tehnologije i znanja sa sveučilišta u privatni sektor ili druge ustanove pri tome dovodeći financijska sredstva od licencnih prihoda u sveučilišta. Funkcije ureda za transfer tehnologije uključuju

- patentiranje,
- prijenos tehnologije i znanja,
- privlačenje subvencija za istraživanje,
- povezivanje s industrijom,
- ugovorno i zajedničko istraživanje,
- provedbu ugovornih obveza te,
- zaštitu i licenciranje prava iz intelektualnog vlasništva

TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJE PRIJENOS

Prijenos je pravni posao koji omogućuje da se sveučilišna prava iz intelektualnog vlasništva mogu kupiti od strane druge osobe.

Vlasništvo intelektualnog prava prelazi sa sveučilišta (prenositelja) na kupca (stjecatelj).

Prijenos ugovora može uključivati prethodno paušalno određenu komercijalnu naknadu, iako se u nekim situacijama dogovara naknadna uplata u slučaju prelaska određene granice postavljene u ugovoru. Pravni okvir koji uređuje prijenos ugovora, posebno dodjele prava iz intelektualnog vlasništva, utvrditi će se ugovorima.

TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJE LICENCA

- Isključiva / Neisključiva
- Zemljopisno područje
- Trajanje
- Podlicence
- Naknada (iskorištavanje, dionice, paušali)
- Područje iskorištavanja (proizvodnja / uporaba u tehnologiji / prodaja)
- „Cross Licensing”
- Raskid licence

Ugovor o licenciranju obično sadrži i "odredbu povrata", koja zahtijeva od korisnika licence da sva poboljšanja svoje izvorne tehnologije preda davatelju licence.

NEKI PRIMJERI IZ DOMAĆE PRAKSE



TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJE PRIJENOS vs. LICENCA

Licenciranje omogućava da sveučilište ima kontrolu nad pravima iz intelektualnog vlasništva i povezanim tehnologijama jer zadržava spomenuta prava u svom vlasništvu. Od sveučilišta se očekuje da upravlja svojim izumima kako bi osiguralo da korisnik licence ne “stavi patent u ladicu”.

Nedostaci licence je taj da davatelj licence ne prenosi rizik smanjenih naknada u slučaju tehničkih, tržišnih ili administrativnih neuspjeha korisniku, kao i da naknada često ovisi o komercijalizaciji.

Ukupna cijena prodaje predstavlja prednost tamo gdje vlasnik patenta preferira ukupan iznos u vrijeme prijenosa za razliku od dobijanja redovnih naknada tijekom života patenta. U slučajevima gdje se ukupan iznos odnosi samo na određeno vrijeme, licenca također mora biti potpisana za to vrijeme (ne dulje ili kraće).

Prijenos omogućuje vlasnicima prava iz intelektualnog vlasništva da prenesu rizik od smanjenih naknada u slučaju tehničkih, ekonomskih ili administrativnih neuspjeha korisniku licence. Jednom plaćen ukupan iznos se ne može vratiti ili povećati ukoliko se ove poteškoće pojave.

Nedostatak prijenosa je uključivanje mogućeg rizika u ukupnu cijenu. Nositelj patenta u tom slučaju gubi mogućnost tražiti dodatnu naknadu ako njegov izum generira veću financijsku korist od očekivane.



KRAJ

HVALA