

Licencja na sukces w biznesie

Prawo na starcie Opracowanie nowatorskiej technologii to jedno wyzwanie, a wprowadzenie jej na rynek i zarabianie na niej, to drugie...



Anna Belcik

a.belcik@pb.pl • 22-333-98-51

Sektor nowych technologii to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, przyciągająca zwłaszcza młodych przedsiębiorców, którzy jak nikt inny rozumieją rynek i czują pojawiające się na nim trendy. Jednak dziś, by odnieść biznesowy sukces, nie wystarczy samo opracowanie technologii czy napisanie programu komputerowego. Trzeba jeszcze umiejętnie wprowadzić je na rynek – w zgodzie z precyzyjnie rozpisaną strategią rozwoju firmy i we właściwych ramach prawnych.

Z technologią na rynek

Jedną z najpopularniejszych na rynku form transferu nowatorskiej technologii jest jej licencjonowanie, czyli odpłatne udostępnianie rozwiązania kolejnym podmiotom. Choć oczywiście formuł komercyjnego rozpowszechniania technologii jest znacznie więcej. Dobra niematerialne można udostępniać również na mocy umowy sublicencyjnej czy quasi-licencyjnej, której przedmiotem będzie wynalazek jeszcze niechroniony, ale już zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Zawsze też można zdecydować się na całkowite przeniesienie prawa do technologii na innego przedsiębiorcę lub jedynie sprzedaż udziału w niej, co spowoduje, że uprawnionych do korzystania i decydowania o dalszych losach technologii będzie kilku przedsiębiorców.

– Coraz bardziej popularne stają się też umowy know-how, na mocy których dochodzi do udostępnienia kontrahentowi określonej wiedzy. Ich przedmiotem mogą być, strzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, informacje o charakterze technicznym, technologicznym, ale również organizacyjnym lub rynkowym – tłumaczy Iwona Wąglowska, radca prawny z kancelarii Spaczynski, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW).

Innym, dość powszechnym sposobem transferu praw do korzystania z dóbr niematerialnych jest umowa franczyzy, której kluczowym elementem jest zezwolenie na stosowanie znaku towarowego, choć w praktyce może ona także dotyczyć korzystania z wynalazku lub know-how. Znacznie mniej popularna w przypadku nowych technologii będzie natomiast umowa dzierżawy prawa wyłącznego.

Po pierwsze: dobro własne

Wybór prawnej formuły, normalizującej współpracę z innym podmiotem, zawsze jednak będzie uzależniony od przyjętego przez firmę modelu biznesowego i jej pozycji rynkowej.

– Istotne będzie też to, jak druga strona wyobraża sobie współpracę. Czy kontrahentowi wystarczy technologia w obecnej, podstawowej formie, czy zechce on może zmodyfikować ją lub rozwinąć, dopasowując w przyszłości do własnego biznesu. Dlatego negocjacje i prace nad umową licencyjną należy rozpocząć od precyzyjnego określenia jej przedmiotu oraz pól eksploatacji, czyli zakresu korzystania z rozwiązania podlegającego licencji. Ważne będzie też wyznaczenie



LICENCJA POD KONTROLĄ: Już na etapie negocjacji umowy, dotyczącej licencjonowania „szytej na miarę” technologii, należy zastanowić się, czy przedsiębiorca jest w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające oczekiwane przez kontrahenta standardy – zaznacza Iwona Wąglowska, radca prawny z kancelarii Spaczynski, Szczepaniak i Wspólnicy. [FOT. ARC]

okresu obowiązywania umowy – na czas określony czy nieokreślony – podpowiada Marzena Kwaczyńska, radca prawny z kancelarii Gessel.

Podczas negocjacji nie obędzie się też bez ustalenia zasad płatności, czyli jednego z zapisów najbardziej istotnych dla rentowności współpracy.

– Z punktu widzenia licencjodawcy korzystna jest оплата licencyjna jednorazowa

i płatna jeszcze przed przetestowaniem dostarczanego dzieła. W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji będzie zależne od obrotu lub dochodu licencjodawcy, udzielający jej podmiot powinien sobie zapewnić prawo wglądu w odpowiednie dokumenty księgowe kontrahenta – radzi Iwona Wąglowska.

Radca prawny z SSW uprzedza też, że w przypadku umów licencyjnych, których przedmiotem są prawa autorskie, nieregulowanie określonych kwestii w treści kontraktu, spowoduje, że relacje między stronami będą już podlegać zapisom ustawowym. Dotyczyć to może okresu obowiązywania umowy – jeśli np. strony nie zawarły żadnej regulacji w tej sprawie, licencja wygaśnie po pięciu latach.

Od razu warto też rozpisać kilka scenariuszy na przyszłość.

– Jeżeli licencjodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do otrzymanej technologii, licencjodawca może być zainteresowany uzyskaniem zwrotnej licencji na dokonane w ten sposób modyfikacje – mówi Iwona Wąglowska.

Przed złożeniem ostatecznego podpisu warto też sprawdzić, czy sporządzony kontrakt nie zawiera klauzul abuzywnych. Tym bardziej że umowy takie mogą stać się przedmiotem kontroli przestrzegania prawa konkurencji.

Ochrona dla oprogramowania

Formuła licencyjna może stanowić również część szerszej umowy, choćby przy udostępnianiu i wdrażaniu oprogramowania komputerowego.

– W takiej sytuacji konieczne jest umiędzynarodowienie umów, aby przy odstąpieniu od jednej z nich równocześnie można było „cofnąć skutki” drugiego stosunku zobowiązaniowego. Często też punktem spornym między stronami umów jest kwestia odbioru zamówionego oprogramowania. Zaleca się więc precyzyjne określenie procedur odbioru – czy zamawiający ma obowiązek podpisania protokołu odbioru, w jaki sposób będą zgłaszane i usuwane nieprawidłowości

w działaniu technologii itd. – wyjaśnia Iwona Wąglowska.

Przy licencjonowaniu oprogramowania szczególnie ostrożnie należy konstruować zapisy klauzul Central Processing Unit. Są to postanowienia ograniczające możliwość instalacji oprogramowania na innym sprzęcie, chroniące interesy udzielającego licencji.

” Negocjacje i prace nad umową licencyjną należy rozpocząć od precyzyjnego określenia jej przedmiotu oraz wyznaczenia pól eksploatacji, czyli zakresu korzystania z podlegającego licencji rozwiązania.

► Marzena Kwaczyńska
radca prawny z kancelarii Gessel

W przypadku programów komputerowych, z punktu widzenia nabywcy, szczególnie istotna jest również kwestia kodów źródłowych.

– Może się okazać, że nabywamy pełne prawa do programu komputerowego, natomiast bez kodów źródłowych stają się one iluzoryczne, bo w praktyce nie zagwarantowaliśmy sobie możliwości dowolnego modyfikowania programu – zaznacza Adam Kraszewski, radca prawny z kancelarii Gessel.

A co zrobić, gdy właściciel oprogramowania obstaje przy nieujawnianiu kodów źródłowych?

– Jeżeli nie ma konieczności ich bieżącej eksploatacji, mogą zostać zdeponowane, np. u notariusza lub w banku, i w razie potrzeby, na warunkach określonych w umowie, udostępniane licencjodawcy – podpowiada Marzena Kwaczyńska. Jak wyjaśnia, to także sposób na zabezpieczenie biznesu, np. na wypadek likwidacji firmy, udzielającej licencji na oprogramowanie. ☺ ☺