

ZAŠČITA IN TRŽENJE TEHNOLOGIJ ZA RAZISKOVALCE IN PODJETJA

Zbornik prispevkov partnerjev Konzorcija za
prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

ZAŠČITA IN TRŽENJE TEHNOLOGIJ ZA RAZISKOVALCE IN PODJETJA

Zbornik prispevkov partnerjev Konzorcija za
prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja: Zbornik prispevkov partnerjev Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Viri: Priročnik za uspešen prenos tehnologij; Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Priročnik o prenosu tehnologij; Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

Prenos znanja na Kemijskem inštitutu - Priročnik za raziskovalce; Kemijski inštitut
Uspešen prenos novih tehnologij in znanja na Kmetijskem inštitutu Slovenije; Kmetijski inštitut Slovenije

Pospešujemo inovacije - Podpora raziskovalcem pri prenosu tehnologij; Pisarna za prenos tehnologij, Nacionalni inštitut za biologijo

Vodnik po prenosu znanja na Univerzi na Primorskem; Center za prenos znanja Univerze na Primorskem

Po poti inovacij do uspeha na trgu - Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani; Pisarna za prenos znanja, Univerza v Ljubljani

Prenos znanja in tehnologij na Univerzi v Mariboru; Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij

Izbor gradiv iz virov: dr. Dolores Modic (FIŠ), dr. Ana Hafner (FIŠ), dr. Urška Fric (FIŠ), dr. Špela Stres (IJS), dr. Levin Pal (IJS), David A. Fabjan (KI), Tomaž Bizjak (KI), dr. Irena Hreljac (KI), Nina Tomič Starc (KIS), mag. Jure Vindišar (NIB), Alenka Tomšič (NIB), Andrea Farina (UP), Nina Smerdu (UL), Urša Jerše (UL), dr. Marijan Leban (UL), Miha Rajh (UL), Teja Stamač (UL), Peter Alešnik (UM), dr. Maruška Čuš (UM), Špela Erlač (UM), Noles Jovanovič Slana (UM), dr. Tina Mesarič (UM), Maja Sušec (UM).

Glavni urednik: dr. Špela Stres (IJS)

Uredniki: dr. Špela Stres (Institut "Jožef Stefan", IJS), mag. Marjeta Trobec (IJS), Robert Premk (IJS)

Tehnična urednika: mag. Marjeta Trobec (IJS), Robert Premk (IJS)

Uvodnik: Robert Premk (IJS)

Založniki: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Institut "Jožef Stefan" (IJS), Kemijski inštitut (KI), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Univerza na Primorskem (UP), Univerza v Ljubljani (UL) in Univerza v Mariboru (UM)

Stroške oblikovanja in priprave rokopisa publikacije za tisk je nosil Institut "Jožef Stefan".

Za finančno podporo se zahvaljujemo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Naklada: 840 izvodov

Oblikovanje: F Dvor, d. o. o., Mediatiss d. o. o.
Ljubljana, januar 2021

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

001.895
001.101

ZAŠČITA in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja : zbornik prispevkov partnerjev Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) / [uredniki Špela Stres, Marjeta Trobec, Robert Premk ; uvodnik Robert Premk]. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan" : Kemijski inštitut (KI) : Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) : Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) : Univerza (UL) ; v Novem mestu : Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) ; v Mariboru : Univerza (UM) ; [Koper] : Univerza na Primorskem (UP), 2021

ISBN 978-961-264-209-9 (Institut "Jožef Stefan")

1. Stres, Špela

COBISS.SI-ID 45924867

- 11** UVODNIK
- 15** POJMOVNIK
- 21** VLOGA IN POMEN PISARN ZA
PRENOS TEHNOLOGIJ
- 33** KOMERCIALIZACIJA
OZ. GOSPODARSKO
IZKORIŠČANJE ZNANJA
- 51** ABC
INTELEKTUALNE
LASTNINE
- 69** POSTOPEK PRIJAVE IN
PREVZEMA TER TRŽENJA
SLUŽBENEGA IZUMA NA JRO
- 89** NEKAJ NASVETOV
ZA SODELOVANJE Z
GOSPODARSTVOM
- 125** SPIN-OUT ALI SPIN-OFF
ODCEPLJENA PODJETJA IN
START-UP PODJETJA

UVODNIK

POTI INOVACIJ IN TEHNOLOGIJ S PISARNAMI ZA PRENOS TEHNOLOGIJ

Izkušnje zadnjih nekaj desetletij kažejo, da raziskovalci pri svojem delu slej ko prej naletite na vprašanja, ali rešitve podobne vaši že obstajajo, na kakšen način je vaša inovacija/tehnologijo možno pravno zaščititi, kako v praksi poteka pridobitev pravic intelektualne lastnine, kako navezati stike s podjetji in tudi, kdo vam lahko pri tem pomaga.

Podobno kot v tujini, se je tudi v Sloveniji razvil izpopolnjen sistem pisarn za prenos tehnologij, kjer vam s svojimi storitvami skušamo pomagati pri iskanju odgovorov na zapisana in preostala vprašanja. S povezanostjo prepoznavnih in uglednih slovenskih pisarn za prenos tehnologij v Konzorcij za prenos tehnologij z javnih raziskovalnih organizacij, imate raziskovalci dostop do podpornih storitev na domala vsakem koraku, na osrednjih univerzah in na večjih raziskovalnih institutih.

S pričujočim Priročnikom vam v pregledni in kratki obliki predstavljamo ključna področja našega dela in vam s tem skušamo tudi v pisani obliki podati informacije, o katerih nas zelo pogosto sprašujete.

V uvodnem delu s **Pojmovnikom** razložimo temeljne izraze, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku in odigrajo pomembno vlogo na poti vaše inovacije/tehnologije.

Sledi oris **Vloge in pomena pisarn za prenos tehnologij**, ki jo imajo le-te v današnjem akademskem in poslovnem svetu, tako na formalni kot tudi na praktični ravni. Omenjene pisarne se nemalokrat srečujejo z vprašanjem o **Komercializaciji oz. gospodarskem izkoriščanju znanja**, o čemer podrobneje spregovorimo v tretjem poglavju z opisom nastanka inovacije, smotrnosti njenega varovanja s pravicami intelektualne lastnine in kdaj je primeren čas za njeno javno predstavitev, dotaknemo pa se tudi pogosto zastavljenih vprašanj v tem okviru, kot tudi podrobnosti o patentu in stroških pri različnih tipih patentnih prijav.

Poleg omenjene pravice intelektualne lastnine, se lahko za inovacije in tehnologije uporabijo tudi druge pravice kot so na primer modeli, znamke, avtorske in sorodne pravice, skrito znanje in žlahtniteljska

pravica. Le-te so osrednja točka poglavja **ABC intelektualne lastnine**, v katerem so podrobneje opisane in ponazorjene s primeri uporabe ter vpogledi v razpon njihove zaščite.

Določitev ustrezne pravice intelektualne lastnine za inovacijo/tehnologijo pa je le eden izmed korakov. Pravila posameznih javnih raziskovalnih organizacij podrobneje opredeljujejo **Postopek prijave in prevzema ter trženja službenega izuma**, ki je v splošni obliki opisan v petem poglavju s pregledom pravilnikov, korakov od ideje do trženja, specialistični pravni podpori in formalnimi postopki zaščite izuma, vključno s praktičnimi primeri na izbranih javnih raziskovalnih organizacijah.

A poleg formalnih postopkov izjemno vlogo odigrajo spoznanja iz dosedanjih postopkov in primeri dobrih praks. Poglavje **Nekaj nasvetov za sodelovanje z gospodarstvom** ponudi številne predloge in usmeritve, katerim velja slediti in si na ta način olajšati marsikateri izziv.

V sklepnem delu Priročnika se s poglavjem **Spin-out ali spin-off odcepljena podjetja in start-up podjetja** dotaknemo še možnosti ustanovitve lastnega podjetja, preko katerega trgu predstavimo ta model poslovne realizacije inovacije/tehnologije in jo primerjamo s preostalimi (na primer licenco).

Omenjene vsebine so le delček živahnega in zanimivega mozaika, ki jo vaša inovacija lahko prehodi na poti v vsakdanjo rabo preko trga. S pisarnami za prenos tehnologij, združenih v Konzorcij za prenos tehnologij z javnih raziskovalnih organizacij, lahko najdete zanesljivega partnerja, ki vam bo stal ob strani v svetu zaščite intelektualne lastnine, trženja in preostale podpore.

POJMOVNIK

mag. Jure Vindišar (NIB), Alenka Tomšič (NIB)

- Ocena ideje** Po internem razkritju invencije se izvede pregled stanja tehnike (znanstveni članki, patentna literatura), analiza ravni tehnološke razvitosti tehnologije in analiza tržnega potenciala tehnologije.
- Zaščita intelektualne lastnine** Z zaščito intelektualne lastnine se izkoristi konkurenčne prednosti pri razvoju tehnološke ideje v inovativen proizvod ali storitev. Pri tem se, predvsem glede na definirane ciljne trge, oblikuje optimalna strategija zaščite intelektualne lastnine. Pri tem je potrebno usklajevati znanstvene objave in zaščito intelektualne lastnine.
- Financiranje** Razvoj in raziskave zahtevajo dodatna finančna sredstva. Glede na vrsto tehnologije in raven tehnološke razvitosti se oblikuje nabor možnih virov financiranja. Na podlagi pogojev financiranja iz javnih nacionalnih ali evropskih razvojnih sredstev ali s strani zasebnih investitorjev, se določi najoptimalnejše vire financiranja in strategije za njihovo pridobitev.
- Partnerstva** Oblikovanje ustreznih razvojnih partnerstev z drugimi raziskovalnimi skupinami in industrijskimi partnerji, ki razpolagajo bodisi s ključnim ekspertnim znanjem ali z opremo, je ključno za uspešno komercializacijo tehnologije. Pri tem je pomembno oblikovati jasne pogoje medsebojnega sodelovanja tako v fazi razvoja kot v fazi pričakovane komercializacije tehnologije, upoštevajoč tudi pogoje, ki izhajajo iz financiranja razvojnih aktivnosti iz javnih sredstev.
- Komercializacija** Ob prepoznanem tržnem potencialu tehnologije se oblikujejo najustreznejši načini komercializacije. Bodisi v obliki odprodaje tehnologije zainteresiranemu privatnemu industrijskemu partnerju, licenciranju tehnologije ali vzpostavitvi odcepljenega (spin-out) podjetja. Izhodišče za komercializacijo je izdelava kakovostnega poslovnega načrta.
- Izum** Da bi zamisel veljala za izum, mora biti vsaj en bistven del njegove tehnologije popolnoma nov. Nikjer ne sme biti nobenega dokaza, da je novi vidik vaše zamisli že bil kadar koli prej opisan ali uporabljen za isti namen. Izum je lahko zgolj majhen del celotne zamisli. Toda, če ta del bistveno prispeva k tržnemu potencialu zamisli, je lahko zelo pomemben. Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Izum pomeni rešitev določenega tehnološkega problema. Izum se lahko nanaša na izdelek ali proces.

- Patent** Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Patent daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja izdelovali, uporabljali, ponujali v prodajo, prodajali ali v te namene uvažali predmete varovanega izuma. Varstvo, ki ga zagotavlja patent je časovno omejeno (običajno na 20 let).
- Inovacija** Izum postane inovacija, ko ga sprejme trg.
- Licenca** Licenca je dovoljenje imetnika patenta drugi osebi, da predmet te pravice (patent, know-how) ekonomsko izkorišča pod pogodbeno dogovorjenimi pogoji. S tem dogovorom se imetnik licence, v zameno za dogovorjeno nadomestilo, prejemniku licence obvezuje odstopiti delno ali v celoti pravico izkoriščanja intelektualne lastnine, ki je predmet licence.
- SPIN-out podjetje** Spin-out je podjetje, ki nastane na podlagi intelektualne lastnine, razvite na JRO, razvoj pa je bil financiran z javnimi sredstvi; JRO daje podjetju licenco za IL; podjetje je v 100-odstotni lasti investitorjev, ki so/niso zaposleni na JRO.
- START-up podjetje** Start-up je podjetje, nastalo na podlagi ideje, katere nastanek ni povezan z javnimi sredstvi; lastniki podjetja niso zaposlitveno povezani z JRO (so npr. študenti).

POVEZAVE

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (www.uil-sipo.si)

World Intellectual Property Organisation (WIPO)(www.wipo.int)

European Patent Office (EPO) (www.epo.org)

Baza patentov ESPACENET (EPO) (<https://worldwide.espacenet.com/>)

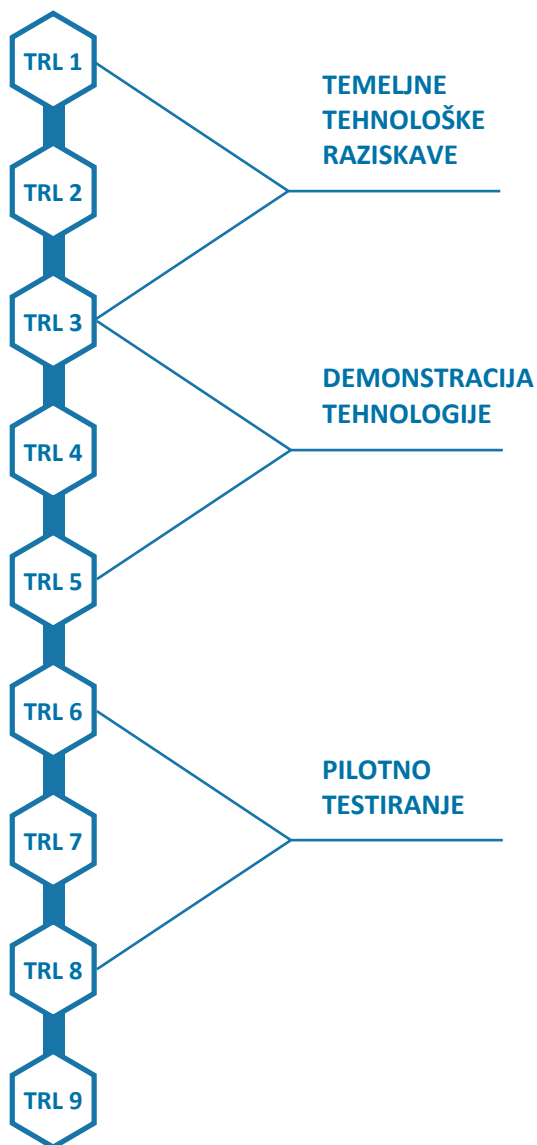
Baza patentov Google Patent (<https://www.google.com/patents>)

Ravni tehnološke razvitosti proizvoda

Tehnološka razvitost proizvoda ali storitve določa njegovo vrednost na trgu in pogojuje strategije trženja in oblikovanje partnerstev z drugimi deležniki na trgu (industrija, financerji). Raven tehnološke razvitosti je potrebno definirati v fazi odločitve za patentiranje in določiti strategijo višanja tehnološke razvitosti v celotnem razvojnem ciklu.

TRL 1	Osnovni principi – opaženi
TRL 2	Zamisel tehnologije in/ali izoblikovana uporabnost
TRL 3	Analičen in eksperimentalni dokaz kritične funkcije in/ali značilnosti v potrditev koncepta
TRL 4	Potrditev tehnološke sestavine v laboratorijskem okolju/ Osnovne tehnološke sestavine so integrirane
TRL 5	Potrditev tehnološke sestavine v simuliranem okolju/ laboratorijska integracija komponent
TRL 6	Tehnološki sistem ali demonstracijski prototip v ustrezno oblikovanem okolju/preizkušanje prototipa v verodostojnem laboratorijskem okolju
TRL 7	Demonstracija prototipa tehnološkega sistema v operativnem okolju
TRL 8	Dejanski tehnološki sistem je dokončan in s tehničnimi preizkusi ter demonstracijo kvalificiran
TRL 9	Tehnološki sistem je "kvalificiran" z uspešno izvedbo operativnih nalog/uporaba tehnologije v njeni končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

TRL lestvica¹



¹ Pospešujemo inovacije, Nacionalni inštitut za biologijo, izvirno oblikovanje Branka Smodiš

01.

VLOGA IN POMEN PISARN ZA PRENOS TEHNOLOGIJ

dr. Špela Stres (IJS), dr. Levin Pal (IJS)

VLOGA IN POMEN PISARN ZA PRENOS TEHNOLOGIJ

Znanost je usmerjena predvsem v odkrivanje podlag in ustvarjanje pogojev za dolgoročne koristi za človeštvo. Pri tem znanost je, mora biti in ostati svobodna in avtonomna.

Znanost je tudi generator tehnoloških, netehnoloških, organizacijskih in drugih invencij, ki skozi gospodarsko dejavnost dobijo možnost, da se na trgu udeležijo kot storitve ali izdelki ter zaživijo kot inovacije. Na ta način znanost (v bolj in manj neposredni oziroma kratkoročni obliki) vrača koristi gospodarstvu kot generatorju javnega proračuna.

Sodelovanje javnih raziskovalnih organizacij (JRO) z gospodarstvom v grobem razdelimo na naslednje aktivnosti (slika 2) (EC, A composite indicator for technology transfer, oktober 2011):

- pogodbeno sodelovanje z gospodarstvom, ki zajema svetovanje, pogodbene raziskave in pogodbeno raziskovalno sodelovanje (stopnja vpletenosti gospodarstva proti slednjemu narašča);
- trženje intelektualne lastnine z ustanavljanjem odcepljenih (spin-off, spinout) podjetij;
- licenciranje ter odprodaja pravic intelektualne lastnine JRO;
- komunikacija preko javnih objav in dogodkov (poljudni, strokovni, znanstveni članki; konference, sejmi);
- poučevanje (na diplomskih in podiplomskih ravneh izobraževanja);
- izmenjava in prehajanje kadrov.

Za del prenosa znanja iz JRO v gospodarstvo, ki bolj neposredno prinaša na trg nov izdelek, novo storitev ali k temu pripomore, je značilen urejen, moderiran proces (upravljanje z inovacijami, standardizacija CEN/TS 16555-1), ki skuša povečati število pozitivnih naključij, pri katerih se invencija realizira kot inovacija na trgu. Moderacija (upravljanje in vodenje) tega procesa poteka s pomočjo pisarn za prenos tehnologij.

Prenos znanja iz JRO v komercialno izkoriščanje v gospodarstvu, pri katerem ključno sodelujejo pisarne za prenos tehnologij, zajema prve

tri sklope. Aktivnosti so v izvedbi povezane in potekajo vzporedno z ustrežno zaščito pravic intelektualne lastnine. Zaradi dolgotrajnosti procesov zaščite ter njihove možne finančne zahtevnosti je izdelava strategij nujen del same zaščite intelektualne lastnine.

1. SKLOP

Pogodbno sodelovanje

Gre za različne oblike sodelovanja med podjetji in JRO, za katere se sklenuje pogodba o sodelovanju. Iz pogodbenih aktivnosti izhajajoči rezultati se razlikujejo glede na obseg in zahtevnost del ter soaktivnost podjetja pri izvajanju pogodbe.

- Svetovanje. Reševanje problemov v obliki mnenj in študij, ki ne zahtevajo specifične opreme, temveč v veliki meri znanje raziskovalca.
- Pogodbene raziskave. Gre pretežno za reševanje problemov, na katere naletijo oziroma se z njimi soočajo pogodbeni partnerji iz gospodarstva (tipična je izvedba različnih meritev in ocen). Praviloma gre za raziskave manjših vrednosti ali krajšega trajanja. Reševanje problemov zahteva specifična znanja raziskovalcev in opremo javne raziskovalne organizacije. Rezultati razvojno raziskovalnega dela praviloma niso samostojno objavljeni ali patentabilni ter predstavljajo poslovno skrivnost. Praksa tovrstnega sodelovanja slovenskih JRO z gospodarstvom je ustaljena in v obstoječem obsegu uspešno poteka.
- Pogodbno raziskovalno sodelovanje. Gre za bolj zahtevne in obsežne raziskave, namenjene nadaljnemu razvoju tehnologije in približevanju tehnologije zahtevam trga. Uporabnost rezultatov je še nejasna, vendar obstaja močan interes za raziskave s strani gospodarstva. Rezultati raziskovalno razvojnega dela so tipično polizdelki in prototipi, pogodbene vrednosti so znatne, trajanje raziskave je daljše. Nastali rezultati so običajno primerni za objavo, novonastala intelektualna lastnina pa je primerna za zavarovanje.

2. SKLOP

Licenciranje / Prodaja intelektualne lastnine (IL)

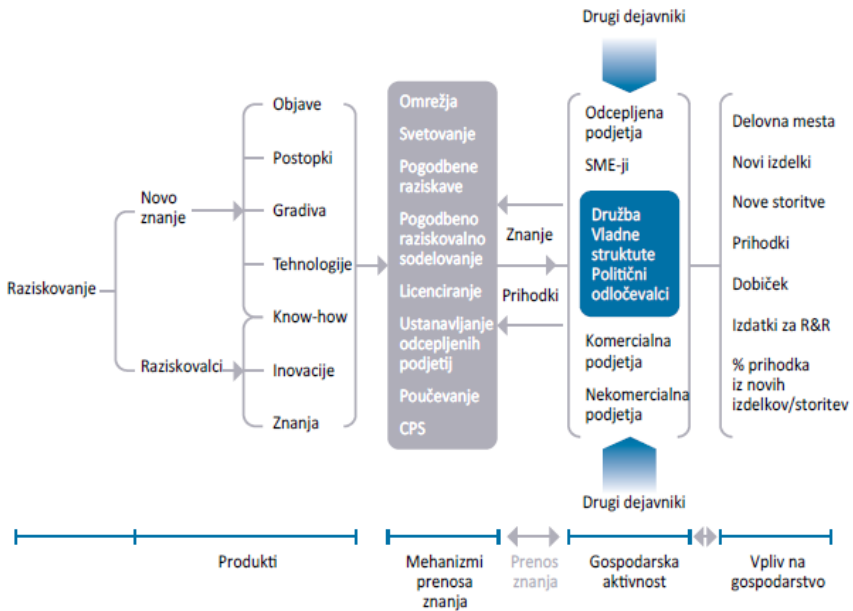
Gre za trženje intelektualne lastnine poslovnim partnerjem ali lastnim odcepljenim spin-out podjetjem na podlagi licenčne pogodbe

ali prodaje IL. Vsebinsko gre za prodajo licence za pravico uporabe IL ali odprodajo imetništva pravic IL, nastale na JRO, zainteresiranim gospodarskim partnerjem.

3. SKLOP

Ustanavljanje Spin-out / Spin-off odcepljenih podjetij

Raziskovalci z JRO lahko z namenom izkoriščanja novonastalega znanja JRO ustanovijo odcepljeno podjetje v solastništvu s tretjimi osebami (spin-out podjetje) ter tudi v solastništvu z matično JRO (spin-off podjetje). V primeru spin-off podjetja je JRO lastniško udeležena na podlagi intelektualne lastnine v (skupni) lasti JRO in spin-off podjetja. V primeru spin-out podjetja pa JRO z novim podjetjem sklene licenčno pogodbo o koriščenju iz JRO izhajajočega znanja. Dolgoročno je oblika prenosa tehnologij JRO v gospodarstvo v obliki novih podjetij najbolj donosna ter neposredno pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest in krejitvi konkurenčnosti gospodarstva, vendar pa je za posameznika najbolj tvegana.



Slika 1: Prikaz procesa prenosa tehnologij od raziskovalnega dela do vpliva na gospodarstvo. Vir: A Composite Indicator for Knowledge Transfer, Evropska komisija, oktober 2011. (izvirno oblikovanje: Kontrastika d.o.o.)

Formalna ureditev pisarn za prenos tehnologij v Sloveniji

Država je ustanovila univerze in javne raziskovalne zavode (JRZ) z Zakonom o javnih zavodih in Zakonom o visokem šolstvu.² Financiranje raziskovalnega dela na univerzah in JRZ se danes izvaja preko razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) skladno s številnimi pravilniki.³ Ker se raziskovalci za financiranje svojih raziskovalnih načrtov potegujejo v rednih časovnih razmikih (vsako leto, vsaka 4 ali več let) na osnovi določenih kriterijev, lahko trdimo, da je financiranje raziskav iz slovenskega javnega proračuna projektno in programsko organizirano, kar do neke mere podpira pozitivno selekcijo v raziskovalni sferi, raziskovalcem pa omogoča ustvarjalno delo v relativno varnem okolju.⁴

Z Zakonom o industrijski lastnini⁵ je država sprejela režim, v katerem prepušča lastništvo nad vsemi izumi, ki jih je na zgoraj opisan način financirala iz proračunskega denarja, v upravljanje javnim raziskovalnim organizacijam, kjer so te raziskave potekale (pod pogoji, ki zagotavljajo določena pravila upravljanja z omenjenimi izumi) (glej 21. in 22. člen). Ker se je Republika Slovenija odločila tako kot vse ostale države EU (razen Italije in Švedske, ki sta intelektualno lastnino prepustile v upravljanje raziskovalcem samim), so za komercializacijo odgovorne JRO (ne raziskovalci).

Z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo⁶ (oziroma podrednim Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja)⁷ je bilo v Sloveniji vzpostavljeno podjetniško okolje (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki...) (glej 2. člen pravilnika). Vsaka od teh organizacij naj bi na določen in s Pravilnikom okvirno predviden način podpirala razvoj ter medsebojno sodelovanje mladih in že nekoliko starejših podjetij. Prenos znanja in invencij na trg tudi preko nastajanja novih podjetij pa naj bi pospeševali predvsem univerzitetni inkubatorji skupaj s pisarnami za prenos tehnologij.

Z Zakonom o industrijski lastnini⁸ je država ustanovila Urad za industrijsko lastnino (glej 5. člen) in opredelila Uradu predvsem delo s

2 <http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5064> in http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV8195.html

3 http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1668.html

4 <http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975>

5 <http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975>

6 <http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5064>

7 http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV8195.html

8 http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1668.html

sprejemanjem prijav, s katerimi se zahteva pridobitev pravic industrijske lastnine in vodenje postopkov za podelitev teh pravic, vodenje s tem povezanih registrov pravic, opravljanje informacijskih storitev, zastopanje RS pri WIPO, EPO in drugih mednarodnih organizacijah, ki upravljajo z mednarodnimi pogodbami na področju IL, katerih podpisnica je tudi RS.

Pisarne z prenos tehnologij so omenjene (a ne definirane) v Pravilniku o vodenju evidence subjektov podpornega okolja. Primerno mesto so pisarne dobile v leta 2011 sprejeti Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020,⁹ kjer je v prvem od ciljev zapisano, da se bo boljši prenos znanja doseglo tudi z ureditvijo sistemskega financiranja pisarn za prenos tehnologij in vzpostavitvijo metrike za vrednotenje njegove učinkovitosti, z namenom, da se prenos znanja opredeli kot eden ključnih strateških poslanstev JRO do družbe, v sistemu, ki bo spodbujal sodelovanje, zaupanje in dobro vpetost v raziskovalno sfero. Resolucija definira tudi osnove za ocenjevanje uspešnosti, in sicer z doseganjem učinkov prenosa znanja in tehnologij v obliki licenc, novonastalih podjetij (število podjetij in zaposlenih), rasti prihodkov.

Slovensko gospodarstvo je generator javnega proračuna Republike Slovenije (RS). V precejšnjem deležu se slovenska znanost financira iz javnih sredstev – delno iz javnega proračuna RS, delno iz evropskega proračuna (Evropski projekti), nezanemarljiv je delež financiranja neposredno iz gospodarstva. Zato se na javnih raziskovalnih organizacijah (JRO) zavedamo, da je porast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva odvisna tudi od dobrega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom in želimo narediti vse za to, da bi takšno sodelovanje omogočili.

S tem je pot od znanosti do gospodarstva zaključena in vse v podpornem sistemu za inovacije v Sloveniji je na pravem mestu. In vendar se v javnosti pogosto pojavljajo razprave o razlogih, zakaj sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom ni optimalno.

Vrste podpore

Za zadovoljevanje specifičnih potreb raziskovalnega in gospodarskega okolja CTT izvaja infrastrukturno podporo na naslednjih področjih:

9 <http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975>

1. STRATEGIJA

- Sodelovanje pri razvoju strategije o intelektualne lastnine (IL) v skladu z organizacijsko strategijo za doseganje ekonomskih ali komercialnih ciljev in opredeliti potrebe, zahteve po virih in priložnosti za sodelovanje.
- Izvedba "gap" analize glede na strategijo z oceno portfelja tehnologij in pregled okolja, da bi izboljšali izrabo obstoječih sredstev in/ali opredelili zahteve po virih ter uresničili strategije IL.
- Sodelovanje pri razvoju organizacije z identifikacijo bistvene vloge, procesov in strukture, da bi optimizirali naložbe organizacije v vire IL.
- Uvajanje dobro organiziranega, dinamičnega procesa IL, s poudarkom na vplivu razvoja IL in komercializaciji, da bi dosegli večjo korist za vse deležnike.

2. ZAŠČITA INTELKTUALNE LASTNINE

- Ustvarjanje portfelja IL s pomočjo strateške zaščite IL, z namenom doseganja ciljev organizacije.
- Analiza obstoječega in potencialnega intelektualnega kapitala organizacije z uporabo ustreznih sredstev in s ciljem identifikacije IL, ki je vredna zaščite oziroma jo zahteva.
- Izbira izumov, ki naj bodo zaščiteni, s pomočjo ocene pravnih dejavnikov, komercialnih priložnosti in sredstev, ki so na voljo, s ciljem optimizacije portfelja.
- Izbira primernih domačih in tujih mehanizmov za zaščito IL na podlagi ocene pravnih dejavnikov, komercialnih priložnosti in sredstev, ki so na voljo, s ciljem zaščite IL.
- Implementacija strategije za zaščito IL z uporabo izbranih mehanizmov, z namenom izgradnje in vzdrževanja portfelja IL organizacije.
- Upravljanje portfelja IL z izvrševanjem ustreznih pravnih postopkov, z namenom vzdrževanja ali dviga vrednosti portfelja IL organizacije.

3. OCENA IN RAZVOJ PRILOŽNOSTI (BUSINESS DEVELOPMENT)

- Segmentacija portfelja IL z uporabo ustreznih analitičnih orodij s ciljem identifikacije najboljše in najbolj učinkovite uporabe IL organizacije.
- Ocena segmentirane IL v luči poslovnih priložnosti z uporabo ustreznih analitičnih orodij, s ciljem identifikacije vseh elementov, potencialno primernih za licenciranje.
- Identifikacija poslovnih priložnosti z uporabo ustreznih metod in s ciljem identifikacije ciljnih partnerjev.
- Ocena potreb po pravicah, ki jih nadzorujejo tretje osebe, s pomočjo tržnih in pravnih analiz, z namenom optimizacije poslovnega rezultata.
- Identifikacija IL, ki že obstaja na trgu in je skladna s potrebami organizacije, z namenom pridobitve pravic uporabe IL tretjih.
- Razvoj poslovnega načrta, ki vsebuje tudi IL, z uporabo ustreznih metod in s ciljem doseganja zastavljenih ciljev.
- Razvoj osnovnih licenčnih pogojev, skladnih s strategijo in poslovnim načrtom, z namenom vzpostavitve temeljne pogodbene strukture.

4. VREDNOTENJE

- Definiranje IL, ki naj bo ovrednotena, z uporabo podatkov relevantnih poslovnih faktorjev in v skladu s celotno poslovno strategijo, z namenom doseganja dogovorjenih ciljev.
- Definiranje konteksta vrednotenja na podlagi relevantnih poslovnih načel, z namenom izbire najprimernejše metodologije in definiranja potrebne ravni skrbnosti.
- Identifikacija faktorjev, ki vplivajo na vrednost, temelječo na predlagani licenčni strategiji, z namenom določitve primerne cene.
- Izbira najprimernejše metodologije z uporabo sprejetih načel vrednotenja, s ciljem izvedbe vrednotenja in določitve razpona vrednosti.

- Priprava poročila o vrednotenju, ki utemeljuje vrednosti v podporo predlagani ceni IL.

5. MARKETING

- Pridobitev soglasja znotraj organizacije v zvezi z načrtom licenciranja s pomočjo predlagane izračunane vrednosti, z namenom vzpostavitve temeljev za licenčno pogodbo.
- Načrtovanje primerne marketinške strategije, ki bo izražala predlagano vrednost IL in vsebovala marketinški plan ter promocijski program, upošteva ocenjene poslovne priložnosti, dejavnike na trgu in splošno stanje na področju IL, vse z namenom doseči najvišji možen prihodek iz licenčnine.
- Lansiranje marketinškega plana ter periodično ocenjevanje njegove učinkovitosti in napredka, z namenom upoštevati dinamično marketinško okolje.

6. RAZVOJ DOGOVOROV IN PRIPRAVA OSNUTKOV POGODB

- Definiranje pogodbenih pogojev, v zvezi s katerimi se je potrebno pogajati, z namenom doseganja ciljev organizacije.
- Zagotovitev, da je zadoščeno vsem predpisom, z analizo relevantnih pravnih zahtev in s ciljem ustvariti pravilno in izvršljivo pogodbo.
- Pripravljanje osnutka pogodbenih pogojev z analizo ključnih vprašanj in s ciljem pospešiti pogajanja.
- Pripravljanje osnutka licenčne ali druge pogodbe z uporabo končne različice pogodbenih pogojev z uporabo jasnega in natančnega besedišča s ciljem izraziti namen strank, da bo izvrševan v skladu s svojim namenom in izvršljiv v ustreznem pravnem okolju.

7. LICENČNA POGAJANJA IN POGAJANJA ZA SPIN-OUT POGODBE

- Priprava na pogajanja z identifikacijo in predvidevanjem interesov, potreb in zahtev obeh strank ter z analizo potencialnih spornih

točk, vse z namenom vzpostaviti ustrezno osnovo za pogajanja.

- Določitev najboljše alternative pogodbi, v zvezi s katero potekajo pogajanja, z raziskovanjem sorodnih priložnosti in s ciljem identifikacije sprejemljivega nadomestka (BATNA), z namenom, da se izvede uspešna transakcija.
- Vzpostavitev pogajalske strategije in taktike z uvrstitvijo ustreznih posameznikov v pogajalski tim in z definiranjem njihovih vlog in odgovornosti, časovnega okvirja pogajanj in njihovih ostalih karakteristik, z namenom učinkovite izvedbe pogajanj.
- Vodenje pogajalskega procesa z implementacijo pogajalske strategije in taktike ter s spremljanjem učinka sprememb pogodbenih pogojev, pa tudi z usklajevanjem v luči sprejemljivih rezultatov, z namenom učinkovito izpeljati in zaključiti pogajanja.
- Pregled končne različice pogodbe in primerjava, kako jo razumeta obe stranki, z namenom zagotoviti konsistentnost razumevanja izpogajanih pogodbenih pogojev.
- Pridobitev odobritve s strani organizacije glede končnih pogodbenih pogojev in pogodbene vrednosti oziroma njihove skladnosti s strategijo in cilji licenciranja.

8. SPREMLJANJE LICENČNIH POGODB IN POGODB SPIN-OUT PODJETI

- Spremljanje izvrševanja pogodbenih obveznosti zaradi zagotovitve ustreznega ravnanja vseh strank.
- Upoštevanje svojih odgovornosti z definiranjem kontaktnih točk, drugega osebja, zahtev po dokumentaciji in postopka za zagotovitev odgovornosti, z namenom vzdrževati skladnosti ravnanja s pogodbenimi zahtevami in v izogib morebitnim konfliktom ali kršitvam.
- Arhiviranje licenčne pogodbe, skupaj s pisnim povzetkom njenih ključnih lastnosti in obveznosti, z vnosom dokumentacije v ustrezen sistem, ki zagotavlja hiter in enostaven dostop za bodoče potrebe.

Strukturirane strokovne storitve TTO pisarne so namenjene vsem raziskovalnim programom na JRO in širše, in so ustrezno prilagojene

vrsti storitve in specifičnosti uporabnika oziroma njegovemu raziskovalnemu področju.

Področja podpore

Različna podjetja pri pridobivanju ustrezne podpore s strani JRO potrebujejo različne vrste prenosa znanja. Ne glede na vrsto potrebe na strani gospodarstva pa mora vsaka aktivnost vsebovati štiri ključne elemente, zajete v sodobni podpori prenosu znanja:

- strategija trženja in zaščite intelektualne lastnine;
- financiranje;
- trženje;
- promocija in izobraževanje raziskovalcev in gospodarstvenikov o postopkih prenosa.

Strategija trženja in zaščite intelektualne lastnine - Izvedba postopkov v fazi zavarovanja intelektualne lastnine zajema oceno stanja na trgu v zvezi s konkretno tehnologijo, izdelavo strategije trženja konkretne intelektualne lastnine ter skladno s to strategijo izbiro in komunikacijo z ustreznimi patentnimi zastopniki, pripravo in prijavo patentnih prijav na ustreznem uradu za intelektualno lastnino, pripravo sporazumov o imetništvu pravic intelektualne lastnine ter sporazumov o nerazkrivanju informacij. Navedena pomoč je potrebna tako JRO-jem kot MSP-jem, ki skupaj z JRO-ji razvijajo nove invencije.

Financiranje za zaščito, za izvedbo "proof of concept" faze ter skupnih projektov JRO-gospodarstvo, mlade doktorje. Potrebne so subvencije za zavarovanje intelektualne lastnine na tržno zanimivih primerih (izključno skladno s predhodno pripravljeno strategijo trženja, ki nakaže smiselnost zavarovanja intelektualne lastnine). Izvedba "proof of concept" projektov. Potrebna je finančna podpora za izvedbo skupnih projektov med JRO in gospodarstvom, s pripravo prijav (za skupne projekte med JRO-ji in MSP-ji).

Trženje – Potrebno je nuditi podporo pri ustanavljanju odcepljenih podjetij, iskanju partnerjev za trženje, izvedbi B2B in B2R sestankov, misij, pripravi pogajalskih izhodišč, ocen neto sedanje vrednosti, izvedbi pogajanj, pripravi in spremljanju licenčnih ali prodajnih

pogodb, izvedbi aktivnega trženja na sejnih, pripravi tehnoloških ponudb za pasivno trženje in podobno.

Potrebno je organizirati obiske v in med podjetji ter pri raziskovalcih z namenom poiskati in formulirati probleme za izboljšanje izdelkov ter dvigovati sposobnost upravljanja z inovacijami v podjetjih in med raziskovalci; z organizacijo sestankov med podjetniki in raziskovalci najti prave strokovnjake za reševanje konkretnih problemov; s poznavanjem, dostopanjem do orodij za iskanje potencialnih partnerjev ter s primerno komunikacijo povezovati slovenske MSP-je in raziskovalce med seboj ter s tujimi podjetji in trgi ter vzpostaviti korektne odnose med poslovnimi partnerji.

Promocija in izobraževanje raziskovalcev in gospodarstvenikov o postopkih prenosa - Zajema dvigovanje sposobnosti na strani gospodarskih in znanstvenih subjektov, da tvorno sodelujejo v postopkih prenosa tehnologij, s čimer se olajša postopke ter dvigne kvaliteto sodelovanja, zmanjša zaplete ter vzpostavi dolgoročna in tvorna razvojna sodelovanja.

Prav tako je potrebno dvigovanje zavesti o pomenu prenosa znanja, informiranje, transparentno obveščanje raziskovalcev in gospodarstvenikov o potrebah ter ponudbi, s čimer se promovira in spodbuja učinkovita izraba sredstev za znanost.

Z organizacijo promocijskih, motivacijskih in izobraževalnih dogodkov (npr. konferenca o prenosu tehnologij, nagrada za najboljši projekt JRO za gospodarstvo, dnevi odprtih vrat, izobraževanja za mlade raziskovalce...) se popularizira znanost ter možnost sodelovanja med znanstveno raziskovalno sfero in gospodarstvom, širi zavedanje, da obstajajo organizacije in strokovnjaki, ki poznajo konkretne rešitve za konkretne probleme, in hkrati izobražuje vse vpletene v procesu, da se ga soudeležujejo kot konstruktivni akterji.

02.

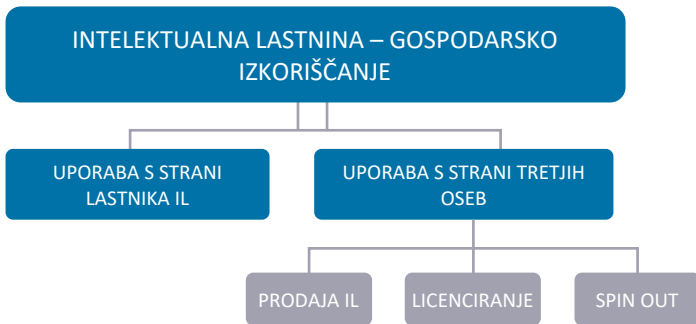
KOMERCIALIZACIJA OZ. GOSPODARSKO IZKORIŠČANJE ZNANJA

[1] Nina Tomić Starc (KIS), [2] mag. Jure Vindišar (NIB), Alenka Tomšič (NIB), [3] Peter Alešnik (UM), dr. Maruška Čuš (UM), Špela Erlač (UM), Noles Jovanovič Slana (UM), dr. Tina Mesarič (UM), Maja Sušec (UM), [4] dr. Špela Stres (IJS), dr. Levin Pal (IJS)

KOMERCIALIZACIJA OZ. GOSPODARSKO IZKORIŠČANJE ZNANJA [1]

Imetnik pravice intelektualne lastnine lahko prosto razpolaga s to pravico, saj jo lahko izkorišča, proda, podari, posodi, se ji odpove, jo vzdržuje, itd.

Intelektualna lastnina (v shemi: IL) je izjemno pomemben del premoženja – predstavlja neopredmetena sredstva, ki jih je potrebno najprej ustrezno zaščititi. Po ustrezni zaščiti intelektualne lastnine je potrebno zagotoviti tudi ustrezno upravljanje s tovrstno lastnino, saj se le tako lahko zagotovi optimalno doseganje vrednosti, ki izhaja iz pravic intelektualne lastnine.



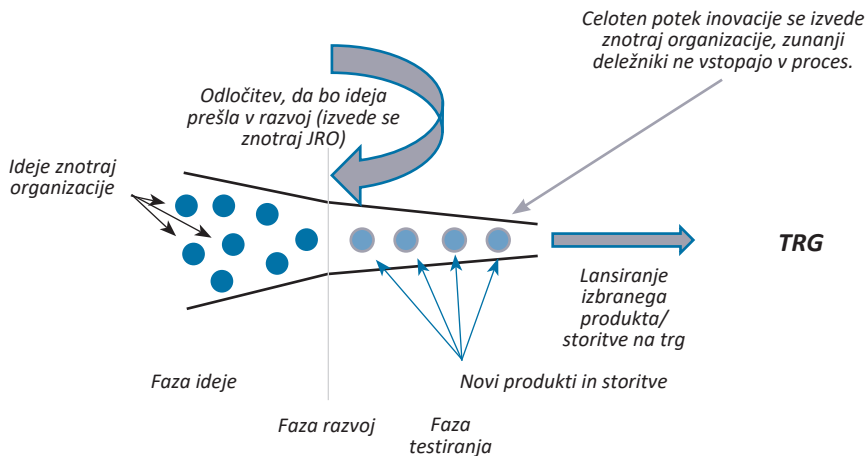
Slika 2: Gospodarsko izkoriščanje intelektualne lastnine

Kako nastane inovacija?

Inovacija lahko nastane v t.i. zaprtem ali odprtem krogu inovacije, kot je podrobneje opredeljeno spodaj.

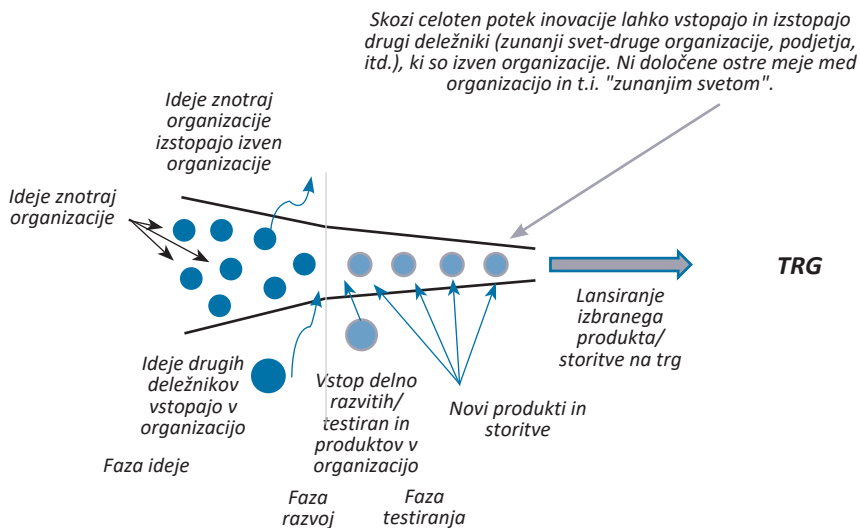
a) Zaprti krog inovacije

Inovacija v t.i. zaprtem krogu poteka znotraj JRO in gre za lastno raziskovalno-razvojno delo. Celoten potek od ideje preko raziskovalno-razvojnega dela, testiranja in vse do lansiranja inovacije na trg, se izvede znotraj JRO. V celoten postopek inovacije ne vstopajo drugi deležniki, šele z lansiranjem produkta pa se inovacija (patent) prvič sreča s trgom in zunanjimi deležniki.



Slika 3: Zaprti krog inovacije, povzeto po: European IPR Helpdesk

b) Odprti krog inovacije



Slika 4: Odprti krog inovacije, povzeto po: European IPR Helpdesk

Pri odprtem krogu inovacije lahko skozi ves postopek, torej od ideje do lansiranja inovacije na trg, v proces vstopajo zunanji deležniki. Vstopijo lahko v času razvoja, testiranja ali lansiranja produkta, kar nazorno prikazuje slika na prejšnji strani.

PATENTIRATI ALI NE PATENTIRATI

Evalvacija patentabilnosti izuma – patent ali poslovna skrivnost [2]

Patentiranje in ščitenje patentov so postopki, ki zahtevajo posebna znanja, poznavanje strategij patentiranja (kje in kako zaščititi izum) in ponavadi vključujejo tudi sodelovanje zunanjih strokovnjakov, patentnih zastopnikov. Strategija patentiranja je povezana s strategijo trženja izuma.

Pred odločitvijo za patentiranje je pomembno, da raziskovalci, skupaj s predstavniki Pisarne za prenos tehnologij, odgovorijo na naslednja vprašanja:

Ali obstaja trg za tehnologijo ali proizvode, ki so predmet izuma?

Kakšne so (obstoječe) alternative rešitve v primerjavi z izumom?

Je izum koristen za izboljšavo obstoječih proizvodov ali za razvoj novega proizvoda?

Ali so identificirani potencialni investitorji za tržno izkoriščanje izuma?

Kako pomemben je izum za nas oziroma za našo konkurenco?

Ali obstaja trg za tehnologijo ali proizvode, ki so predmet izuma?

Kateri vidiki izuma se lahko zaščitijo z enim ali večimi patenti in ali bo takšna zaščita komercialno učinkovita?

Ali bo enostavno odkrivati kršitelje patenta in ali ste pripravljeni za uveljavljanje svojih patentnih pravic investirati čas in finančna sredstva?

Ali pričakovane koristi patentiranja upravičijo stroške patentiranja?

Presoja smiselnosti varovanja izuma s patentom [3]

Služba za prenos znanja in tehnologij s pomočjo lastnih in zunanjih ocenjevalnih orodij preuči možnosti za učinkovito zaščito rezultatov vaših raziskav ter pripravi ustrezno strategijo za zaščito in gospodarsko izkoriščanje izuma z mejniki in oceno stroškov.

Dejavniki, ki vplivajo na oceno smiselnosti so:

- patentabilnost izuma,
- možnost zaščite in trženja potencialnih izdelkov ali storitev,
- velikost in potencialna rast upoštevnega trga,
- količina časa in denarja, potrebnega za nadaljnji razvoj,
- obstoječe pravice, ki so povezane z intelektualno lastnino,
- potencialna konkurenca drugih izdelkov/tehnologij.

*Bodite pozorni,
da o vsakem
morebitnem
poprejšnjem
razkritju izuma,
obvestite službo
za prenos
znanja in
tehnologij.*

PRAVI ČAS ZA JAVNO OBJAVO IZUMA [3]

Kadar menite, da ste odkrili nekaj edinstvenega z možno komercialno vrednostjo in želite to javno objaviti, npr. vaše odkritje predstaviti v kakšni publikaciji, na konferenci, sporočilu za javnost ali drugem sporočilu, je nujno, da preden to tudi storite, vložite prijavo izuma za patent. Če tega ne storite, izum ne bo izpolnjeval pogoja novosti, posledično pa za ta izum ne bo podeljen patent.

Pri javnem razkritju izuma je posebej problematično sodelovanje na raznih tekmovanjih oziroma strokovnih konferencah:

- Zelo koristne in zaželene so aktivnosti za promocijo izuma (in domenskega znanja) potem, ko je za izum že vložena prijava za patent, nikakor pa ne prej.
- Izumi, ki so nastali v sklopu študentskih projektov - sploh, če se ob sodelovanju zahteva predstavitev ali objava dela. Potrebno je razumeti, da vsaka oblika javne predstavitve zamisli (tudi v predavalnici) pravno predstavlja razkritje in ima lahko resne posledice.

NA HITRO O PATENTU, KOMERCIALIZACIJI IN STROŠKIH [3]

Vložitev patentne prijave v Sloveniji

V Sloveniji se nacionalna prijava za podelitev patenta vložijo pri Uradu RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila "URSIL"). Slovenski prijavitelj jo lahko vložijo sam ali preko zastopnika (ti so vpisani v registru zastopnikov pri URSIL). URSIL preveri samo, ali prijava izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta, ne preverja pa pogojev glede novosti, inventivne ravni izuma in industrijske

uporabljivosti. Za vse naštetu mora imetnik patenta v devetih letih od datuma prijave sam predložiti dokaze. Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji.

Vložitev patentne prijave v tujini

Čeprav mednarodni patent ne obstaja, mednarodni sporazum, znan kot "The Patent Cooperation Treaty" (v nadaljevanju - PCT), omogoča poenostavljeni postopek vložitve "hkratne" patentne prijave za večino razvitih držav. PCT omogoča patentno zaščito za izum istočasno v več državah. V "nacionalni fazi" podelitev patentov ostaja v pristojnosti posameznih nacionalnih uradov za intelektualno lastnino (npr. URSIL).

URSIL opravlja, v skladu s PCT, funkcijo prejemnega urada. To pomeni, da lahko prijavitelj za več kot 150 držav članic PCT vložijo prijavo pri URSIL (posodobljen seznam držav najdete na spletni strani URSIL). V primeru, da jo vložijo v slovenščini, mora v roku enega meseca predložiti prevod prijave v enega izmed ostalih treh uradnih jezikov (v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku). Postopek se nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi. Ko je postopek pri WIPO končan, prijavitelj nadaljuje postopek za podelitev patenta pri uradih držav, v katerih želi varstvo.

Evropska patentna prijava

URSIL prav tako opravlja funkcijo prejemnega urada za Evropski patentni urad (v nadaljevanju besedila "EPO"), ki omogoča, da, podobno kot v primeru PCT, z eno patentno prijavo enostavno in hkrati zajamemo več držav EU (posodobljen seznam držav najdete na spletni strani URSIL). Prijavitelj lahko pri URSIL ali EPO vložijo evropsko patentno prijavo v katerem koli jeziku EU, vendar mora v roku dveh mesecev vložiti njen prevod v enega od treh uradnih jezikov EPO (angleški, nemški ali francoski jezik), kjer se postopek tudi nadaljuje. Po podelitvi patenta mora prijavitelj nacionalnim uradom držav, v katerih je zahteval varstvo, v treh mesecih predložiti prevod prijave (v celoti ali samo del prijave glede na veljavno zakonodajo posamezne države) v jeziku te države in plačati na vsakem nacionalnem uradu tudi ustrezne pristojbine za vzdrževanje v dotični državi.

Kaj je patent? [4]

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

Preverbo ustreznosti vsebine in oblike patentne prijave izvajajo uradi za intelektualno lastnino. Če se izvede vse tri preverbe vsebine, potem pravimo, da je bil opravljen popoln preizkus patentne prijave pred podelitvijo patenta. Če se preveri, ali patentna prijava formalno zadošča zakonskim zahtevam po obliki in npr. na prvi pogled ni trivialna (perpetuum mobile) ali žaljiva za državo, govorimo o "očitnostnem preizkusu".

Patent, katerega predmet je proizvod, zagotavlja imetniku naslednje izključne pravice: preprečitev tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo zadevni proizvod. V kolikor pa je predmet patenta proizvod, ta preprečuje tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da postopek uporabljajo in ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom.

Obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentnih zahtevkov, pri čemer se za njihovo razlago uporabljajo tudi opis in skice. Z vložitvijo patentne prijave se opredelitev vsebine varstva patenta v veliki meri zaključijo, zato naj bo patentna prijava dobro napisana, saj je kasneje ne bo mogoče bistveno spreminjati, ne da bi spremenili prioritetni datum ali jo bistveno vsebinsko dopolnili. Od tega, kako je patentna prijava napisana, je odvisna njena veljavnost in možnosti, da se jo trži. Če patentno prijavo skozi postopek spreminjamo (lahko jo krčimo), nas bo to oviralo v morebitnih kasnejših sodnih postopkih, če ima patent visoko tržno vrednost.

Uradi za intelektualno lastnino so podpora družbi, saj zagotavljajo, da invencija zadosti precej visokim vnaprej določenim vsebinskim kriterijem. URSIL podeljuje patentne listine prijavam, ki zadostijo formalnim kriterijem za patent; popoln vsebinski preizkus za podelitev slovenske patentne listine ni pogoj. Za tako ureditev je poskrbel zakonodajalec, ki je proceduro zapisal v Zakon o industrijski lastnini, toda izumitelji se tega morda ne zavedajo dovolj. Slovenskemu inventorju, ki je ponosno kaže listino o podeljenem slovenskem patentu,

le-ta daje lažno vero, da je dosegel nekaj pomembnega, pri čemer se morda sploh ne zaveda dejstva, da v mednarodnem pravu slovenski podeljeni patent velja le kot objavljena patentna prijava. A slovenski patent ni dokaz kvalitete izuma, saj je bil podeljen zgolj na podlagi očitnostnega preizkusa ter pregleda formalne oblike prijave. Dodatno k temu velja še opomniti, da noben podeljen patent na svetu ni garancija za uspešno trženje.

Ali nam patent zagotavlja tržno uspešnost: Prepletanje zaščite in komercializacije [4]

Patent ni garancija za kvaliteto invencije, še manj za njeno tržno uspešnost.

Obstoj slovenskega patenta zagotavlja, da je besedilo pravilno oblikovano in po okvirnem pregledu vsebina na prvi pogled ni povsem nemogoča, žaljiva in podobno. Obstoj nekega podeljenega tujega nacionalnega patenta morda pomeni, da patentni pregledovalci v obstoječi literaturi niso našli ničesar enakega ali dovolj podobnega, kar ne zagotavlja, da tega ne bodo našli strokovnjaki nasprotne stranke na sodišču v primeru domnevne kršitve pravic industrijske lastnine.

(Prebojna) invencija ni garancija za kvaliteten patent. Visoka kvaliteta raziskovalnega dela in kvaliteta generirane zavarovane intelektualne lastnine nista nujno neposredno soodvisna. Za obskurno invencijo je mogoče napisati kvaliteten patent in za prebojno invencijo slabega. Kajti patenti niso namenjeni temu, da jih registriramo v neko bazo, ampak trženju. Kvaliteten patent omogoča nek nastop na trgu (tudi če opisuje obskurno invencijo), in sicer omogoča prodajo na zavarovani tehnologiji osnovanih izdelkov ali storitev zgolj tistim, ki pravice iz patentirane tehnologije smejo uporabljati (imetniki pravic). Kvaliteten patent je napisan tako, da lahko drugim uporabo v njem opisane invencije prepreči kar tako ali pa da nekdo z imetništvom pravic preprečuje uporabo določene tehnologije trgu zato, da bi vzcvetela neka druga tehnologija. Nekvalitetni patenti ne omogočajo trženja, ker ne zagotavljajo nobene od teh pravic z dovolj veliko verjetnostjo. Osnovna razlika med invencijo in inovacijo je trg: invencija postane inovacija šele, ko jo sprejmejo kupci, oziroma, ko ima avtor od inovacije neko ekonomsko korist. In patent, ki ne generira

ekonomske koristi (z izkoriščanjem ali preprečevanjem), ne upraviči stroškov zaščite in je zato s tega gledišča nesmiseln.

Zaščita intelektualne lastnine in komercializacija pri prenosu tehnologij sta med seboj v zapletenem odnosu, saj je s stališča zaščite intelektualne lastnine odkritje oziroma inovacijo smiselno čim dlje držati v tajnosti, s stališča komercializacije, pridobitve sodelovanja ključnih deležnikov in pridobitve finančnih virov pa je nujno sorazmerno hitro razkrivanje inovacije oziroma vsaj njenih funkcionalnosti.

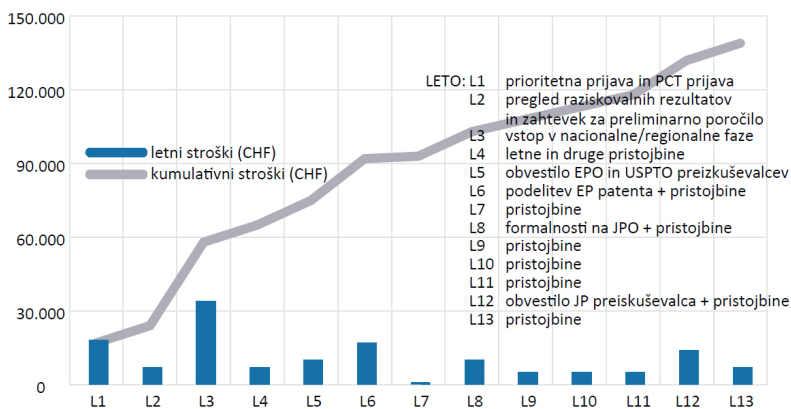
Intelektualno lastnino pri prenosu tehnologije se praviloma ščiti s pomočjo patentnih zaščit, najprej z nacionalno patentno vlogo, nato z mednarodno PCT zaščito. S pomočjo teh dveh zaščit je mogoče z nizkimi stroški, ki ob lastni pripravi vlog niti ne presežejo 3000 EUR, ščititi intelektualno lastnino tako rekoč po vsem svetu za obdobje 30 mesecev. Nadaljnje ščitenje intelektualne lastnine pa je zelo drago, tako na primer izhodiščna patentna zaščita v 10 evropskih državah znaša približno 50.000 EUR, k temu pa je po preteku izhodiščne zaščite potrebno dodati še vsakoletne vzdrževalnine. Zaradi dinamike stroškov intelektualne lastnine je izredno pomembno ustrezno tempiranje datuma prve vloge zaščite intelektualne lastnine – to je največkrat nacionalna vloga ter obenem izredno hitra izvedba procesa komercializacije, da je čim večji del procesa komercializacije mogoče izpeljati še z nizkimi stroški zaščite. Hitrost je pomembna tudi s stališča nastopa sledilcev in možnosti sočasnega razvoja sorodnih rešitev kje drugje v svetu.

Obenem je ključno zavedanje, da je zaščita intelektualne lastnine s pomočjo patentnih zaščit le en od možnih vzvodov zaščite poslovnih koristi organizacije, ki je nosilec pravic intelektualne lastnine. Mnogokrat je zaščita s pomočjo patentov celo škodljiva, na primer, če je proces komercializacije prepočasen, če je proces komercialnega izkoriščanja zelo dolgotrajen ali pa če nimamo na razpolago (izredno visokih) sredstev za zaščito na ciljnih svetovnih trgih po preteku PCT zaščite. V patentni prijavi namreč zelo natančno opišemo inovacijo, prijava pa je v določenem času po vlogi na voljo na svetovnem spletu, tako da lahko ima kdorkoli od koderkoli vpogled v našo tehnologijo. Potencialnim sledilcem je na tak način olajšano kopiranje inovacije, če ta ni ustrezno patentno zaščiten. V primeru lastnega trženja končnih rešitev je hiter prodor na svetovni trg ključnega pomena tudi s stališča zaščite intelektualne lastnine, saj si lahko sledilci ob uspešno plasirani inovaciji na trgu obetajo le manjše tržne izplene, kar zmanjša privlačnost kopiranja inovacije.

Ocena stroškov prijave patenta [4]

Prijava patenta je nujno povezana s številnimi stroški, ki jih je mogoče razdeliti na stroške prijave in stroške postopka. Njihova višina se bistveno razlikuje glede na to, za kakšno vrsto prijave gre (nacionalna v Sloveniji ali tujini, evropska ali mednarodna patentna prijava), pa tudi glede na to, katerega patentnega zastopnika (oziroma patentnega zastopnika iz katere države) izberemo, da nam pomaga pri izvedbi posameznih opravil.

PRIMER STROŠKOV ZA PATENTNO PRIJAVO V NASLEDNJIH DRŽAVAH: Evropska unija, Združene države Amerike, Avstralija, Japonska



Slika 5: "Naraščanje s patentno prijavo in patentom povezanimi stroški skozi čas." VIR: EPFL gradivo za inventorje, 2009. (izvirno oblikovanje: Kontrastika d.o.o.)

Cena patenta narašča s časom, npr. ob začetnih 110 EUR za takse na Uradu v Sloveniji, je potrebno prišteti še kakšnih 3000 EUR za mnenje o novosti, za kar je najbolje že vnaprej povprašati koga, ki se s tem profesionalno ukvarja, denimo kakšno od "International Search Authority – ISA"; ter za pomoč specializiranega tujega patentnega zastopnika, ki bo zahtevke znal prevrteti tako, da bodo zdržali vsaj prvo fronto preverbe veljavnosti patentnih zahtevkov na sodišču. Kako cena vrtočlavo raste s časom, je okvirno za konkreten primer moč videti na sliki zgoraj. Morda je najbolj smiselno narediti tako kot delajo nekatera mala in srednje velika podjetja v tujini - če je patent kaj vreden, ga prodaj pred nacionalnimi fazami, torej najkasneje v prvih 30/31 mesecih od prve vloge.

V nadaljevanju sledi pregled in prikaz višine stroškov glede na navedene modalitete, nazadnje pa tudi priporočila, ki jih v luči izsledkov tovrstne analize velja upoštevati pri vložitvi patentne prijave.

a) Pregled stroškov pristojbin za posamezne nacionalne in mednarodne patentne prijave [4]

Preglednica 1: Okvirne cene posameznih vrst stroškov v postopku registracije patenta na posameznem patentnem uradu.

Pristojbine*		Stroški prijave				Stroški postopka		
Patentni urad	Prijava v fizični/elektronski obliki	Prijavna pristojbina (EUR)	Pristojbina za zahtevo za poizvedbo	Pristojbina za mednarodni predhodni preizkus po vložitvi zahteve za poizvedbo (EUR)	SKUPAJ (EUR)	Pristojbina za vsako nadaljnjo kopije poizvedbo (odsotnost enotnosti izuma) (EUR)	Pridobitev overjene kopije (EUR)	Letna pristojbina za četrto leto patenta (EUR)
URSIL	fizično	110	/	/	110	/	16	34
DPMA	elektronsko	40	300	150	490	nd	nd	70
	fizično	60	300	150	510	nd	nd	70
UK IPO	elektronsko	25	160	100	285	160	20	70
	fizično	35	180	120	335	160	20	70
EPO	elektronsko	120	1195	1620	2935	1195	nd	**
	fizično	210	1875	1620	3705	1195	nd	**
PCT	elektronsko	921	1875	2015	4811	1875	nd	**
	fizično	1084	1875	2015	4974	1875	nd	**

* cene zbrane na dan 9. 4. 2014 so informativne in služijo predvsem za splošne primerjave višin stroškov pri posameznih nacionalnih in mednarodnih uradih za IL

** pri mednarodnih prijavih še designacija in vzdrževanje (npr. EPO: designacija 580 EUR; vzdrževanje 465 EUR za 3. leto in 580 EUR za 4. leto)

/ - storitev ne obstaja

nd - podatek ni bil eksplicitno definiran v cenikih

b) Stroški patentnih zastopnikov

PRIPRAVA PATENTNE PRIJAVE

- za pripravo patentne prijave strošek navadno znaša do 4.000 EUR – v povprečju cca. 2.000 EUR

VLOŽITEV PATENTNE PRIJAVE

- preko slovenskega patentnega zastopnika
 - i. v Sloveniji 340 EUR
 - ii. PCT prijava 540 EUR
- preko tujega patentnega zastopnika (ocena)
 - iii. v Veliki Britaniji 805 EUR
 - iv. PCT prijava 1400 EUR
 - v. EPO prijava 1050 EUR

OSTALI STROŠKI: patentni zastopniki (PZ) računajo še dodatne stroške (npr. popraviljanje zahtevkov ob negativnem ISR itd.), ki niso zajeti v nadaljnje ocene. Podatki o cenah storitev patentnih zastopnikov so zbrani na podlagi cenikov, predračunov in računov posredovanih s strani patentnih pisarn in patentnih zastopnikov.

c) Ocena stroškov prve prijave patenta

Preglednica 2: Okvirne cene storitev posameznih vrst izvajalcev ob prijavljanju patentnih prijav na posamezne patentne urade.

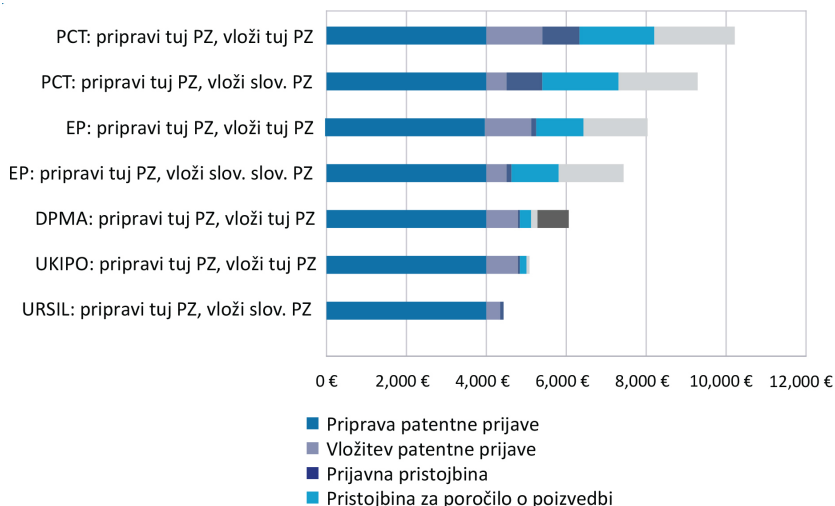
Storitve	URSIL: pripravi tuj PZ, vloži slov. PZ	UK IPO: pripravi tuj PZ, vloži tuj PZ**	DPMA: pripravi tuj PZ, vloži tuj PZ**	EP: pripravi tuj PZ, vloži slov. PZ	EP: pripravi tuj PZ, vloži tuj PZ**	PCT: pripravi tuj PZ, vloži slov. PZ	PCT: pripravi tuj PZ, vloži tuj PZ
Priprava patentne prijave*	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Vložitev patentne prijave*	340	800	800	500	1150	500	1400
Prijavna pristojbina	110	25	40	120	120	921	921
Pristojbina za poročilo o poizvedbi	0	160	300	1195	1195	1875	1875
Pristojbina za poročilo o mednarodnem predhodnem preizkusu	0	100	150	1620	1620	2015	2015
Stroški prevoda***	0	0	750	0	0	0	0
SKUPAJ	4450	5085	6040	7435	8085	9311	10211

Cene so v EUR, podatki so informativni in služijo predvsem za splošne primerjave višin stroškov priprave in zaščite IL pri posameznih nacionalnih in mednarodnih uradih za IL.

* za pripravo patentne prijave s tujim PZ privzamemo, da je strošek 4000 EUR

** podatek za ceno smo vzeli pri eni od tujih patentnih pisarn

*** minimalna cena za prevod: 5000 besed, uraden prevod stane 0.15 EUR/besedo (podatek slovenskega patentnega zastopnika za prevod iz slovenščine v angleščino)



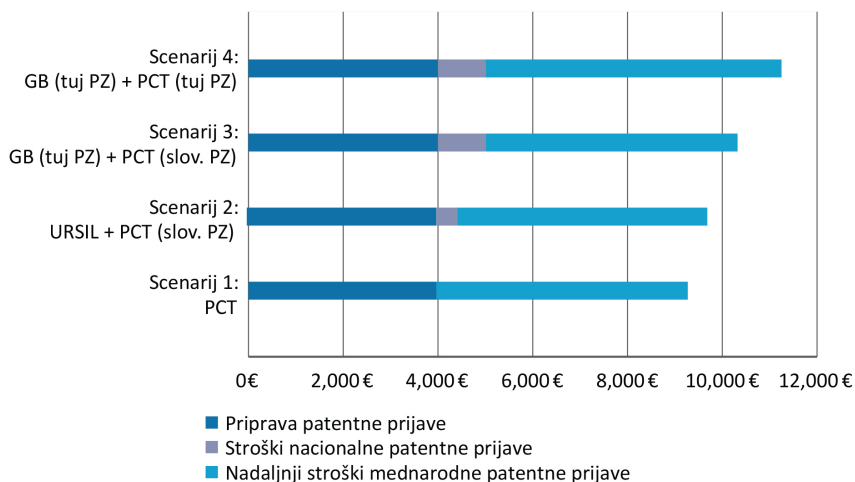
Slika 6: Okvirna razmerja med različnimi vrstami stroškov pri prijavi na posamezne patentne urade.

d) Ocena stroškov mednarodne patentne prijave po različnih scenarijih

Preglednica 3: Okvirne cene prijave na patentni urad za različne scenarije prijavljanja patentne prijave.

Primerjava stroškov	Scenarij 1: PCT	Scenarij 2: URSIL + PCT (slov. PZ)	Scenarij 3: GB (tuj PZ) + PCT (slov. PZ)	Scenarij 4: GB (tuj PZ) + PCT (tuj PZ)
Priprava patentne prijave	4000	4000	4000	4000
Stroški prve nacionalne patentne prijave	0	450	1085	1085
Nadaljnji stroški mednarodne patentne prijave	5311	5311	5311	1262110
SKUPAJ	9311	9761	10396	11296

Podatki so informativni in služijo predvsem za splošne primerjave višin stroškov priprave in zaščite IL pri posameznih nacionalnih in mednarodnih uradih za IL.



Slika 7: Razmerja med celotnimi okvirnimi cenami prijave na patentni urad za različne scenarije prijavljanja patentne prijave.

e) Priporočila so posledica podatkov, zbranih v zadnjih treh tabelah in na zadnjih treh slikah.

Nacionalna prijava v Sloveniji (URSIL)

- za izume z nizkim tržnim potencialom

Nacionalna prijava v tujini

- za izume s tržnim potencialom po oceni skrbnika primera in Komisije KTT
- za izume, pri katerih se preko poizvedbe ISA želimo prepričati o novosti in inventivnem koraku
- za izume, ki bi jih v primeru jasno izraženega interesa na trgu širili na EP/ PCT

Mednarodna patentna prijava

- za izume z visokim tržnim potencialom, za katere obstaja na trgu jasno izražen in dokumentiran interes
- za nacionalne patentne prijave, katerih mednarodna poizvedba kaže na novost, inventivni korak in industrijsko uporabljivost

POMEMBNA VPRAŠANJA PRI NAČRTOVANJU IZKORIŠČANJA IZUMA [3]

Zelo pomembno je, da razumete, kaj lahko s patentom dosežete in česa ne. Ni nujno, da bo samo patentiranje zamisli povečalo tudi njeno tržno vrednost. Toda, če je izum tržno perspektiven, je patent eden izmed načinov, da se vam bo tudi finančno obrestoval. Veliko izumiteljev, ki imajo tržno uspešne izdelke, je priznalo, da svoj finančni uspeh skoraj v celoti dolgujejo močnemu patentnemu varstvu.

KAKO JE POTREBNO RAVNATI Z INTELEKTUALNO LASTNINO V RAZISKOVALNEM PROJEKTU?

O relacijah v zvezi z IL se je potrebno v raziskovalnem projektu med partnerji čimprej pogodbeno dogovoriti, če je mogoče, še pred začetkom projekta.

Vprašanja v zvezi z IL lahko vključujejo:

- dodelitev imetništva IL, ki je ustvarjena v okviru projekta (v nadaljnjem besedilu "nova IL");
- identifikacijo IL, ki je v lasti strank pred začetkom izvajanja projekta (v nadaljnjem besedilu "obstoječa IL") in ki je potrebna za izvedbo projekta ali za namene izkoriščanja;
- možnost objavljanja rezultatov raziskav;
- pravice dostopa do nove in obstoječe IL;
- postopanje pri varovanju IL (npr. strategija, delitev stroškov);
- ter delitev prihodkov pri gospodarskem izkoriščanju IL.

KAKO LAHKO PREVERIM, ČE JE MOJ IZUM PRIMEREN ZA ZAŠČITO S PATENTOM?

Izum je patentabilen (za izum bo podeljen patent), če je:

- nov: izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike. V stanje tehnike se šteje vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentne prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način;
- na inventivni ravni: izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike;
- industrijsko uporabljiv: izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti.

KOLIKO ČASA JE POTREBNO ZA PODELITEV PATENTA?

Čas, ki je potreben pri podelitvi patenta za izum, se razlikuje od primera do primera. V Sloveniji je patent objavljen v 18 mesecih od vložitve prijave izuma za patent na URSIL. V primeru PCT oziroma EPO traja postopek od vložitve prijave za patent do obvestila o končni odločitvi o podelitvi patenta, praviloma med 37 in 60 mesecev.

LAHKO OBJAVIM REZULTATE SVOJIH RAZISKAV IN KLJUB TEMU ZAŠČITIM TRŽNO VREDNOST SVOJE INTELEKTUALNE LASTNINE?

Načeloma da. Vendar, ker objave vplivajo na pravice iz patenta, je potrebno, da oddate obvestilo o izumu in patentno prijavo pred kakršnokoli javno predstavitvijo ali razkritjem rezultatov raziskav. Po javnem razkritju je namreč možnost patentiranja izuma v večini primerov izključena. Priporočamo vam, da se pred vsakim javnim razkritjem izuma posvetujete s Službo za prenos znanja in tehnologij.

KDO PRIPRAVI PATENTNO PRIJAVO?

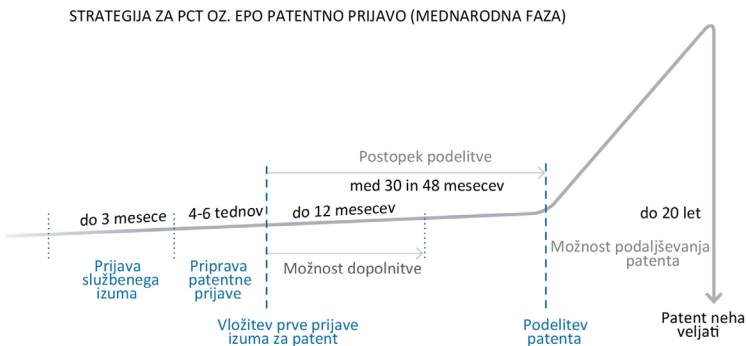
Služba za prenos znanja in tehnologij pomaga izumitelju, da se skupaj v sodelovanju z ustreznim patentnim zastopnikom pripravi prijavo za patent. Pri pripravi prijave za patent sodelujemo z domenskimi patentnimi zastopniki oziroma strokovnjaki za pripravo prijav za patent.

KAJ SE LAHKO PATENTIRA?

Predmet patenta so lahko: postopki, stroji, sestavni deli naprav, članki, nekateri računalniški programi, metode (vključno z metodami za izdelavo kompozicij, za izdelavo izdelkov in opravljanje dejavnosti).

ZA KATERE IZUME PATENT NE MORE BITI PODELJEN?

- Za izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo;
- za izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.



Slika 8: Strategija za PCT oz. EPO patentno prijavo (mednarodna faza).
(izvirna grafika: Tribar d.o.o.)¹⁰

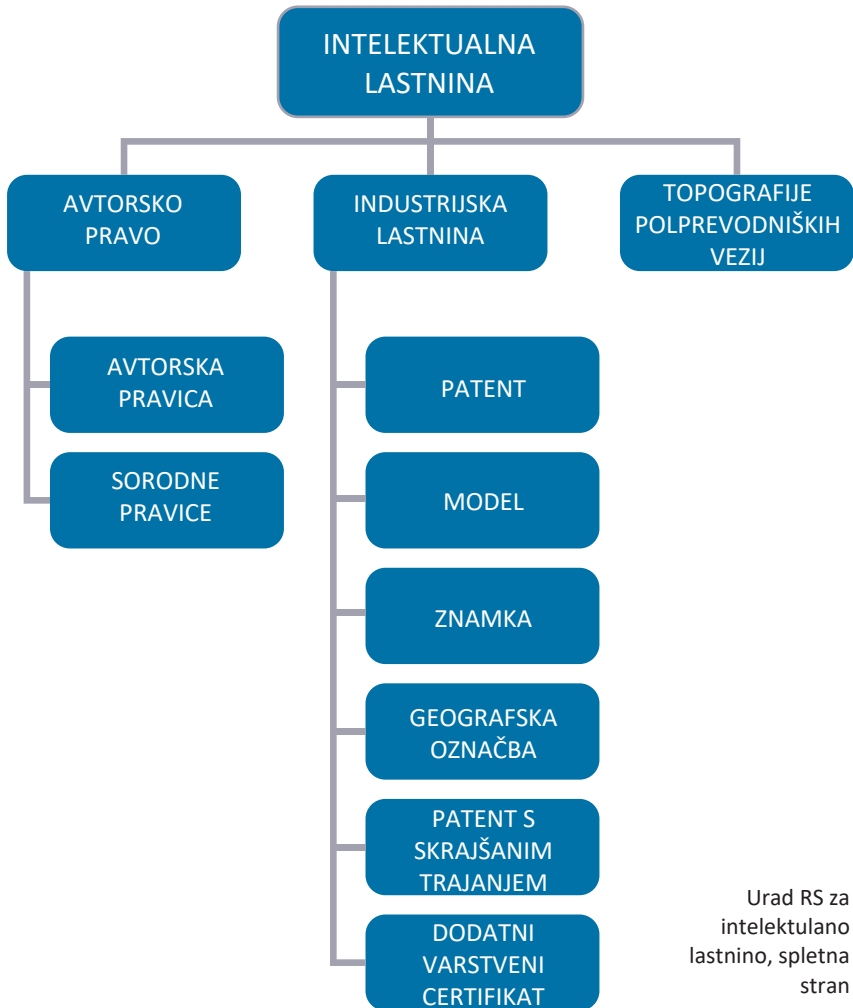
¹⁰ Prenos znanja in tehnologij na Univerzi v Mariboru - Priročnik za raziskovalce in študente; Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij, izvirno oblikovanje: Tribar d. o. o.

03.

ABC INTELEKTUALNE LASTNINE

[1] Urša Jerše (UL), dr. Marijan Leban (UL), Nina Smerdu (UL), Miha Rajh (UL), Teja Stamač (UL), [2] Andrea Farina (UP), [3] Nina Tomić Starc (KIS)

SHEMA RAZČLENITVE INTELEKTUALNE LASTNINE [2]



Slika 9: Shema razčlenitve intelektualne lastnine. (Vir: Urad RS za intelektualno lastnino, spletna stran; dodatno oblikovanje: Andrea Farina)

VRSTE PRAVIC INTELKTUALNE LASTNINE [1]¹¹

INTELKTUALNA LASTNINA (IL)		
INDUSTRIJSKA LASTNINA		
Pravica industrijske lastnine	Kaj varuje?	Čas trajanja pravice
Patent	Izum – proizvod, postopek, funkcionalnost, tehnologijo, ki rešuje določen tehnični problem.	Do 20 let (ob plačevanju pristojbin za vzdrževanje patenta)
Model	Videz izdelka	5 let (varstvo se lahko podaljša do največ 25 let)
Znamka (blagovna ali storitvena)	Znak ali kombinacijo znakov, ki sestoji iz besed, imen, slikovnih oziroma grafičnih elementov, zvoka, barve itd. in omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od njegovih konkurentov.	10 let (varstvo se lahko neomejeno podaljšuje (vsakič za 10 let))
Geografske označbe	Oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, pri katerih je značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.	Časovno neomejene
Žlahtniteljska pravica	Nove sorte rastlin	20–25 let
Topografija polprevodniških vezij	Napravo za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj en aktiven element.	10–15 let
AVTORSKA PRAVICA		
Primeri avtorskih del	Kaj varuje?	Čas trajanja pravice
Pisana (šem spadajo tudi računalniški programi!), govornjena, likovna, avdiovizualna, umetniška dela, podatkovne baze itd., ki pomenijo individualno intelektualno stvaritev	Bistvo avtorske pravice je, da predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela.	Od nastanka avtorskega dela in še 70 let po smrti avtorja
NEFORMALNE OBLIKE INTELKTUALNE LASTNINE		
Vrsta neformalne intelektualne lastnine	Kaj varuje?	
Know-how – skrito, neoprijemljivo, a določeno znanje ali tehnologija, skupek informacij, izkušenj in veščin	Recepturo, postopek, tehnologijo in drugo znanje, ki ne smejo biti razkriti javnosti.	
Poslovna skrivnost je vsak podatek, ki je rezultat dejavnosti tistega, ki jo je ustvaril, in bi mu lahko ob razkritju javnosti (splošni, raziskovalni ali poslovni) nastala premoženjska škoda	Podatki, ki morajo ostati znotraj organizacije, se označijo kot poslovna skrivnost. To so lahko postopki, tehnologije, recepti in drugo znanje, ki predstavljajo konkurenčno prednost na trgu. Za ohranjanje poslovne skrivnosti je ob ustrezni oznaki pomembno predvsem ustrezno ravnanje vseh, ki zanjo vedo!	

¹¹ Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, izvirno oblikovanje: Zavod Lupa design

Intelektualna lastnina (IL) označuje rezultate človekove ustvarjalnosti, ki so lahko predmet varstva pravic intelektualne lastnine. Pridobitev, imetništvo, upravljanje in varstvo pravic intelektualne lastnine so predmet posebnega pravnega področja, to je prava intelektualne lastnine, ki ga delimo v dve večji podpodročji, in sicer na pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo¹².

Med industrijsko lastnino uvrščamo naslednje pravice: patent, znamko, model, geografsko označbo, topografijo polprevodniških vezij in žlahtniteljsko pravico. Za njihovo pridobitev je potrebna registracija oziroma podelitev s strani pristojnega nacionalnega (ali tudi mednarodnega) urada. V Republiki Sloveniji je za podelitev patentov in registracijo znamk ter modelov pristojen Urad RS za intelektualno lastnino, ki je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Postopek se začne na zahtevo zainteresirane stranke. Nasprotno za imetništvo avtorske pravice ni potreben nikakršen registracijski postopek, saj avtorska pravica nastane s samim nastankom avtorskega dela.

Omeniti je treba še nekatere druge oblike intelektualne lastnine, ki prav tako predstavljajo rezultat inovativnega razmišljanja in ustvarjanja, a (še) niso manifestirane v obliki, primerni za varstvo, s katero od zgoraj navedenih pravic. Primer teh so recimo poslovne skrivnosti, strokovno znanje in izkušnje (know-how), recepti. Čeprav se vsaka pot raziskovanja in ustvarjanja začne z idejo, ta še ne predstavlja intelektualne lastnine in zato ne more biti predmet pravnega varstva.

V tem delu vam želimo dati osnoven pregled pravic intelektualne lastnine. Za več podrobnejših informacij smo vam na voljo v pisarni za prenos tehnologij, veliko pa lahko preberete na spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino, mednarodnih organizacij (WIPO, EPO, EUIPO) in drugih portalov (npr. IPR Helpdesk), ki delujejo na tem področju.

Moralne pravice v vseh primerih pripadajo osebi, ki je ustvarila intelektualno lastnino; teh pravic ni mogoče prenašati s pogodbo ali drugače določiti, da pripada komu drugemu kot tistemu, ki jo je ustvaril. So neodtujljive.

¹² Dva krovna zakona, ki v Republiki Sloveniji urejata podpodročji, sta Zakon o industrijski lastnini in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Od moralnih pravic je treba ločiti **materialne pravice** v zvezi z intelektualno oziroma industrijsko lastnino, ki lahko pripadajo osebi, ki sama intelektualne lastnine ni ustvarila, je pa upravičena do pravic v zvezi z njo na podlagi zakona ali pogodbe. Pravice na službenih izumih po zakonu na primer pripadajo JRO kot delodajalcu, lahko pa tudi drugi osebi, če je materialne pravice pridobila na podlagi pogodbe o prenosu pravic. Materialne avtorske pravice so lahko pravice avtorja ali organizacije, ki je avtorsko delo financirala.

Pravice industrijske lastnine se med seboj razlikujejo po različnih predmetih varstva, kar je razvidno iz tabele Vrste pravic intelektualne lastnine. Imajo pa tudi nekaj skupnih osnovnih načel, ki jih je treba upoštevati v postopkih pridobitve pravic in pri njihovem nadaljnjem upravljanju:

- **izključnost pravice** – imetnik pravice pridobi zakonit "monopol" nad uporabo predmeta, zavarovanega s pravico IL; pravice intelektualne lastnine so negativne narave, kar pomeni, da smeje njihovi imetniki prepovedati gospodarsko uporabo vsakomur, ki nima njihovega dovoljenja;
- **teritorialnost** – pravice IL so veljavne le na območju tiste države, v kateri oziroma za katero so bile zahtevane in pridobljene;
- **časovna omejenost** varstva pravic – z izjemo geografske označbe in pogojno tudi znamke, so pravice IL časovno omejene; po preteku določenega časa so predmeti varstva prosto uporabni vsakomur;
- **premoženjska narava** pravic IL – vse pravice IL imajo premoženjsko vrednost, ki je odvisna od gospodarskega izkoriščanja predmeta varstva in uspeha na trgu.

Pravice intelektualne lastnine se med seboj ne izključujejo (mogoče je hkratno oziroma dvojno varstvo s pravicami industrijske lastnine in tudi z avtorsko pravico), če predmet varstva (delo) izpolnjuje pogoje, ki jih določajo pravila o varstvu s posamezno pravico. Na primer, če nek izdelek po zunanjem videzu predstavlja novost in izkazuje individualnost, bo lahko predmet varstva z modelom in avtorsko pravico, prav tako je lahko označen (in zavarovan) z znamko.

PATENT [1]

"Patentni sistem doda gorivo zanimanja na ogenj genialnosti." ¹³

Patent je pravica, ki se podeli za izum s slehernega področja tehnike, ki mora biti nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv¹⁴. Iz te opredelitve izhajajo štiri temeljni elementi, ki morajo biti podani, če želimo pridobiti patent:

a) izum je s področja tehnike

Izum je rešitev nekega tehničnega problema, ki je lahko izražena kot proizvod ali postopek, relevantna pa so vsa področja tehnike. Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in se tudi ne morejo zavarovati s patentom.

Zaradi moralnih razlogov patent ne sme biti podeljen za:

- izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo;
- izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu. Izjema je izum, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takem postopku.

b) novost

Izum je nov, če ni vključen v stanje tehnike. V stanje tehnike se šteje vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentne prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na kateri koli drug način. V stanje tehnike je prav tako vključena vsebina prijav, vloženih pred datumom vložitve vaše ali naše patentne prijave. Zato velja: kdor prvi prijavi, prvi dobi!

c) inventivnost

Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Drug strokovnjak z istega področja tehnike torej zadevnega izuma ne bi mogel poustvariti.

¹³ Abraham Lincoln

¹⁴ 10. člen ZIL-1.

d) industrijska uporabljivost

Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v kateri koli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Varstvo patenta ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa zakon, traja 20 let od datuma vložitve patentne prijave.

Izumitelj je oseba, ki je ustvarila izum. Prijavitelj/imetnik oziroma nosilec patenta je oseba, ki je navedena v patentni prijavi in ki ob uspešni registraciji patenta postane imetnik (pravice iz) patenta.

Izumitelj je lahko prijavitelj patenta, ni pa to nujno. To zlasti ne velja pri službenih izumih, na katerih je JRO prevzela pravice na izumu, in v drugih primerih, kjer je s posebno pogodbo imetništvo pravic na izumu drugače urejeno. Patent se lahko podeli na ime osebe, ki ni izumitelj, če ji pripadajo pravice iz patenta (npr. JRO kot delodajalcu izumitelja ali drugi osebi na podlagi posebne pogodbe).

Obstaja tudi patent s skrajšanim trajanjem¹⁵, s katerim je mogoče zavarovati izum, ki je nov, industrijsko uporabljiv in dosežen z ustvarjalnim delom (ne zahteva pa se inventivna raven!). S patentom s skrajšanim trajanjem ni mogoče zavarovati izuma za postopek, rastlinsko vrsto in živalsko pasmo.

Več o sami pridobitvi in podelitvi patenta pojasnujemo v poglavju Postopek prevzema službenega izuma.

MODEL [1]

Model je pravica, s katero se varuje videz izdelka.

Ta mora biti nov in izkazovati individualno naravo¹⁶. Zakon predpisuje registracijski postopek, samo varstvo registriranega modela pa traja 5 let, kar je mogoče podaljšati do skupno največ 25 let od datuma vložitve prijave modela.

Poleg nacionalnega pravnega varstva je mogoče registrirati tudi model Skupnosti (velja enotno na vsem območju Evropske unije), in sicer pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO), ali pridobiti

¹⁵ 16. člen ZIL-1.

¹⁶ 33. člen ZIL-1.

model v več državah članicah Haaškega sporazuma na podlagi ene mednarodne prijave (postopek vodi Mednarodni urad v okviru WIPO).

ZNAMKA

Z znamko se zavaruje znak razlikovanja, ki označuje blago ali storitev.

Kot znamka se sme registrirati kakršen koli znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati¹⁷. To so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, ter kombinacije barv in tudi kakršna koli kombinacija takih znakov.

Varstvo znamke traja 10 let, a se lahko neomejeno podaljšuje za enako obdobje.

Varstvo v tujini lahko pridobimo na več načinov:

- z več nacionalnimi znamkami,
- z znamko Evropske unije,
- pri Mednarodnem uradu WIPO vložimo mednarodno prijavo za registracijo znamke v več državah članicah t. i. Madridske unije (države, ki so podpisale in ratificirale Madridski protokol).

Imetnik svojo znamko pridobi z uspešno registracijo pri pristojnem uradu, treba pa je vedeti, da znamka zares "zaživi" na trgu, ko jo prepoznajo in priznajo potrošniki.

AVTORSKA IN SORODNE PRAVICE [1]

Predmet avtorske pravice je avtorsko delo, ki pomeni individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti ter je izraženo na kakršen koli način¹⁸.

¹⁷ 42. člen ZIL-1.

¹⁸ 5. člen ZASP.

Primeri avtorskih del:

- pisana dela (članki, leposlovna dela, računalniški programi itd.),
- glasbena dela (z besedilom ali kompozicije brez besedila),
- gledališka dela,
- koreografska dela,
- dela s področja fotografije, uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
- likovna dela (npr. slike, grafike, kipi) itd.

Z razvojem tehnologije, kulture in umetnosti lahko, in tudi bodo, avtorska dela nastajala v različnih oblikah in na različnih področjih, zato so zgoraj navedeni le bolj ali manj tipični primeri avtorskih del in ne gre za zaprt seznam. Pomembno je vedeti tudi, da pri oceni, ali je neko delo avtorsko ali ne, kakovost oziroma umetniška vrednost dela nista pomembni.

Prvotni imetnik avtorske pravice je avtor dela (to je lahko samo fizična oseba ali več oseb – tedaj govorimo o soavtorstvu), lahko pa del svoje pravice prenese na drugo osebo. Avtorska pravica je skupek več upravičenj – po zakonu so to moralne, materialne in druge pravice avtorja. Medtem ko so moralne pravice (npr. pravica do priznanja avtorstva) strogo vezane na osebo avtorja in jih zato tudi ni mogoče prenesti na drugo osebo, so materialne pravice (npr. pravica reproduciranja, pravica javnega izvajanja, pravica predelave) in druge pravice avtorja lahko predmet prenosa (npr. s prodajo).

Zato, da lahko v vsakdanjem življenju uživamo v ogledu ali poslušanju avtorskih del, zakon določa nekatere omejitve avtorske pravice in tako dopušča prosto uporabo. Pri tem velja splošno načelo, da se avtorska dela uporabljajo v obsegu, ki je običajen in ne nasprotuje interesom avtorja, kar vključuje spoštovanje avtorstva.

V Sloveniji je tudi avtorska pravica časovno omejena: traja za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti. Po poteku tega časa avtorsko delo postane prosto uporabno.

Za nastanek in obstoj avtorske pravice ni predviden noben formaliziran postopek. Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov lahko imetnik pravice vpiše ali shrani izvirnik oziroma

primerek svojega dela v register zavarovanih del, ki ga vodi Avtorska agencija za Slovenijo.

Sorodne pravice so izvedene iz avtorske pravice in pripadajo določenim skupinam oseb (npr. izvajalcem, kot so igralci, pevci, plesalci, proizvajalcem fonogramov, filmskim producentom, RTV-organizacijam, založnikom in izdelovalcem podatkovnih baz).

Za avtorska dela, ki nastanejo v delovnem razmerju (delavec jih ustvari pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca), se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni s pogodbo drugače določeno. Po preteku navedenega roka pripadajo pravice na takem avtorskem delu delavcu, pri čemer lahko delodajalec zahteva ponovni izključni prenos pravic ob plačilu primerne nadomestila¹⁹. Časovna omejitev ne velja za računalniške programe, razvite v okviru delovnega razmerja – avtorska pravica je v tem primeru na delodajalca prenesena izključno in neomejeno²⁰.

KNOW-HOW IN POSLOVNE SKRIVNOSTI [1]

Skupek praktičnih informacij, ki izhajajo iz izkušenj in preizkušanja

Know-how, ki je že precej uveljavljen izraz za določeno strokovno znanje in izkušnje, pomeni skupek praktičnih informacij, ki izhajajo iz izkušenj in preizkušanja. Te so zaupne (tj. niso splošno znane ali zlahka dostopne), bistvene (tj. pomembne in uporabne pri proizvodnji pogodbenih izdelkov) in določene (tj. dovolj razumljivo opisane, da je mogoče preveriti, ali izpolnjujejo merili zaupnosti in bistvenosti)²¹. Tako znanje, ne le zato, ker je skrito ali vsaj zaupno, prispeva k nastajanju drugih oblik intelektualne lastnine, s tem pa podjetje povečuje konkurenčno prednost na trgu.

Naj tu omenimo še tehnične izboljšave, ki so tehnične in druge novosti ali njihove izboljšave, s katerimi se dosegajo večja storilnost, boljša kakovost proizvodov ali storitev, prihranek pri materialu

19 101. člen ZASP.

20 112. člen ZASP.

21 Glej 2. b člen Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani.

ali energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljša varnost pri delu in podobno.

Tehničnih izboljšav kot takih (praviloma) ni mogoče zavarovati s pravicami intelektualne lastnine. Pa vendar JRO spodbuja ustvarjanje vsakršnih inovacij in njihov nadaljnji razvoj, ki lahko vodi do nastanka kompleksnejših stvaritev; po Pravilniku se lahko nagradi tudi oseba, ki ustvari tehnično izboljšavo.

Vsakršno znanje in/ali tehnologijo, ki morda še ni opredmeteno, lahko pa predstavlja ali vsaj pripomore h konkurenčni prednosti v primerjavi z obstoječim in znanim stanjem tehnike, ne nazadnje pa vodi tudi do nastanka novega izuma, videza izdelka ipd., je treba varovati pred prezgodnjim razkritjem. Pomembno je, da svojo (potencialno) intelektualno lastnino pravno zavarujemo in jo do vložitve prijave za pridobitev pravnega varstva ohranimo zaupno ter jo z ustreznimi oznakami in ravnanjem varujemo kot poslovno skrivnost.

ŽLAHTNITELJSKA PRAVICA [3]

Zavarujejo se lahko sorte vseh vrst rastlin

Postopek za zavarovanje nove sorte in pridobitev žlahtniteljske pravice je določen z Zakonom o varstvu novih sort rastlin (ZVNRS), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zavarujejo se lahko sorte vseh vrst rastlin. Pri zavarovanju novih vrst rastlin se uporablja postopek preizkušanja ali je nova sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva (t.i. RIN). Sorta je nova, kadar je semenski material v prometu v Sloveniji ali drugi državi EU največ 1 leto ali 4 leta v tretjih državah (6 let pri lesnatih rastlinah) pred vložitvijo prijave za varstvo. Sorta se mora vsaj v eni od lastnosti jasno razlikovati od drugih, splošno znanih sort iste vrste. Lastnosti sorte morajo biti izenačene in se z razmnoževanjem ne smejo spreminjati. Ime sorte mora omogočiti razločevanje sorte od katerekoli druge znane sorte iste vrste.

Za vsako sorto, ki izpolnjuje pogoje vsebinske ustreznosti, se na podlagi rezultatov preizkušanja sorte na polju in v laboratoriju opravi strokovna presoja z namenom, da se:

- preveri, ali sorta spada v sistematsko enoto, to je rastlinski rod ali vrsto, ki je navedena v prijavi;
- ugotovi, ali je sorta različna, izenačena in nespremenljiva (RIN);
- pripravi uradni opis sorte, če sorta izpolnjuje pogoje iz zgornjih dveh alinej.

Varstvo nove sorte je po svoji vsebini, v smislu varstva avtorskih pravic na področju žlahtnjenja rastlin, podobno varstvu patentov.

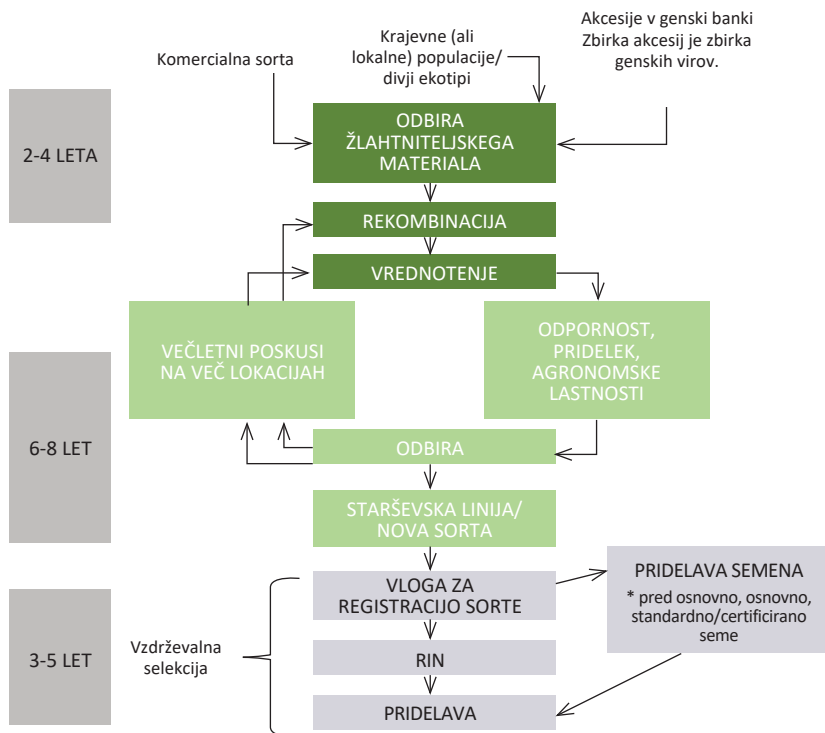
Žlahtniteljska pravica v delovnem razmerju

V primeru, da je žlahtnitelj zaposlen pri pravni osebi in so medsebojne pravice in obveznosti urejene s pogodbo, se upravičenost do pridobitve ugotavlja v skladu s to pogodbo. V primeru, da takšna pogodba ni sklenjena, se uporabljajo določbe Zakona o izumih iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na patente.

Pravno zavarovanje žlahtniteljske pravice

Zavarovanje sort v Sloveniji je možno na podlagi Zakona o varstvu novih sort rastlin – ZVNSR (nacionalni sistem). Od vstopa v EU dalje, pa velja v Sloveniji tudi sistem varstva sort rastlin Skupnosti (Community plant variety protection system). Žlahtnitelj se mora odločiti ali bo pridobil žlahtniteljsko pravico (vložil prijavo) na nacionalni ravni ali na EU ravni.

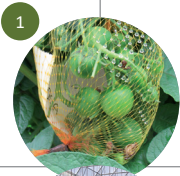





Postopek razvoja in zaščite nove rastlinske sorte







Slika 10: Postopek žlahtnjenja – razvoj in zaščita nove rastlinske sorte, povzeto po: www.euroseeds.eu


*Predosnovno seme je najvišja kategorija semena, ki ga pridelava vzdrževalec sorte v vzdrževalni selekciji in je praviloma namenjeno le za semensko pridelavo (za nadaljnje razmnoževanje). Osnovno seme je pridelano iz predosnovnega semena. Certificirano seme je pridelano iz osnovnega semena in je namenjeno pridelovalcem kmetijskih rastlin. Povzeto po RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Primer postopka žlahtnjenja krompirja na KIS

Žlahtnjenje krompirja po letih	1. leto	2. leto	3. leto	4. leto
Vrsta dela	izbira starševskih rastlin	saditev na opeko, križanja	setev sejancev, presajanje	saditev gomoljev na polje, 1. leto
Število kombinacij križanja		60	60	60
Število klonov		50.000 semen	20.000	10.000
Število rastlin na klon			1	1
Pregled lastnosti, ki jih odbiramo			odpornost proti krompirjevemu virusu Y, tolerantnost na herbicid, oblika, velikost gomoljev	oblika, število in izenačenost gomoljev, očeš, barve mesa in kožice, napake gomoljev 
Način odbire in metode umetne okužbe			umetna infekcija z virusom PVY, škropljenje s herbicidom, izločanje občutljivih rastlin 	vizualna izbira kvalitativnih lastnosti
Klonsko razmnoževanje semena na polju – št. rastlin				
Ohranjanje zdravega semena, izvori v mrežniku – število rastlin				
Razmnoževanje semena »in vitro«, razmnoževanje na polju – število rastlin				
Preskusi za registracijo in RIN ter potrditev nove sorte				
Trženje				

Žlahtnjenje krompirja po letih	5. leto	6. leto	7. leto	8. leto
Vrsta dela	saditev gomoljev na polje, 2. leto	saditev gomoljev na polje, 3. leto	saditev gomoljev na polje, 4. leto	saditev gomoljev na polje, 5. leto
Število kombinacij križanja	50	30	20	15
Število klonov	700	200	50	25
Število rastlin na klon	4	5	10	18
Pregled lastnosti, ki jih odbiramo	kvalitativne lastnosti: enako kot v prejšnjem letu, pridelok in skladiščenje, jedilna kakovost, odpornost proti krompirjevi plesni	kvalitativne lastnosti: enako kot v prejšnjem letu, pridelok in skladiščenje, jedilna kakovost, odpornost proti krompirjevi plesni	spremljanje lastnosti kot v prejšnjem letu, krompirjeva plesen	spremljanje lastnosti kot v prejšnjem letu, krompirjeva plesen 5
Način odbire in metode umetne okužbe	vizualna odbira kvalitativnih lastnosti, ocena pridelka, bolezní, ugotavljanje prisotnosti R genov odpornih proti krompirjevi plesni z molekulskimi markerji, kuhanje ter prva ocena jedilnosti	kvantitativno vrednotenje pridelka, bolezní, ugotavljanje prisotnosti R genov odpornih proti krompirjevi plesni z molekulskimi markerji, ocena kuhanega krompirja po metodi EAPR, cvrtje: pomfrit	enako kot v prejšnjem letu, preskušanje primernosti za kuhanje, pečenje in cvrtje (pomfrit) po EAPR-skali	enako kot v prejšnjem letu, preskušanje primernosti za kuhanje, pečenje in cvrtje (pomfrit) po EAPR-skali
Klonsko razmnoževanje semena na polju – št. rastlin	4	5	36	220
Ohranjanje zdravega semena, izvori v mrežniku – število rastlin	2	2	5	15
Razmnoževanje semena »in vitro«, razmnoževanje na polju – število rastlin	4		5	
Preskusi za registracijo in RIN ter potrditev nove sorte				
Trženje				

Žlahtnjenje krompirja po letih	9. leto	10. leto	11. leto	12. leto
Vrsta dela	saditev gomoljev na polje, 6. leto	saditev gomoljev na polje, 7. leto	saditev gomoljev na polje, 8. leto	saditev gomoljev na polje, 9. leto
Število kombinacij križanja	8	4	2	1
Število klonov	10	4	2	1
Število rastlin na klon	4 x 72	5 x 72/tri poskusna mesta	5 x 72/tri poskusna mesta 50 za RIN	5 x 72/tri poskusna mesta 50 za RIN
Pregled lastnosti, ki jih odbiramo	postavitev sortnega poskusa in poskusov za zgodnost, odpornost proti virusnim boleznim in plesni, jedilna kakovost	postavitev sortnega poskusa in poskusov za zgodnost, odpornost proti virusnim boleznim in plesni, jedilna kakovost	postavitev sortnega poskusa in poskusov za zgodnost, odpornost proti virusnim boleznim in plesni, jedilna kakovost	postavitev sortnega poskusa in poskusov za zgodnost, odpornost proti virusnim boleznim in plesni, jedilna kakovost
Način odbire in metode umetne okužbe	odbira lastnosti po predpisani metodi za registracijo sort	odbira lastnosti po predpisani metodi za uradne preskuse	odbira lastnosti po predpisani metodi za uradne preskuse	odbira lastnosti po predpisani metodi za uradne preskuse
Klonsko razmnoževanje semena na polju – št. rastlin	1.100	2.200	2.200	10.000 (0,18 ha)
Ohranjanje zdravega semena, izvori v mrežniku – število rastlin	10	10	10	
Razmnoževanje semena »in vitro«, razmnoževanje na polju – število rastlin	6 	prenos zdravih rastlin v <i>in vitro</i> , 5 rastlin	množenje rastlin <i>in vitro</i> , 500 rastlin 6	IS - TC - saditev v plastenjak, 500 rastlin
Preskusi za registracijo in RIN ter potrditev nove sorte		Preskusi za registracijo, 1. leto	Preskusi za registracijo, 2. leto in RIN-testi, 1. leto	Preskusi za registracijo, 3. leto in RIN-testi, 2. leto
Trženje				7

Žlahtnjenje krompirja po letih	13. leto	14. leto	15. leto	16. leto
Vrsta dela	saditev gomoljev na polje, 10. leto	saditev gomoljev na polje, 11. leto	saditev gomoljev na polje, 12. leto	saditev gomoljev na polje, 13. leto
Število kombinacij križanja				
Število klonov				
Število rastlin na klon				
Pregled lastnosti, ki jih odbiramo				
Način odbire in metode umetne okužbe				
Klonsko razmnoževanje semena na polju – št. rastlin	E - 40.000 (0,7 ha)	A - 55.000 (1 ha)		
Ohranjanje zdravega semena, izvori v mrežniku – število rastlin				
Razmnoževanje semena »in vitro«, razmnoževanje na polju – število rastlin	IS – saditev na polje, 2.000 rastlin	IS – saditev na polje, 15.000 rastlin (0,3 ha)	SE 1 – saditev na polje, 2 ha	SE 2 – saditev na polje, 5 ha - 150 ton semena
Preskusi za registracijo in RIN ter potrditev nove sorte	UVRSTITEV NA SLOVENSKO IN EVROPSKO SORTNO LISTO			
Trženje				

Slika 11: Žlahtnjenje krompirja na KIS²²

04.

POSTOPEK PRIJAVE IN PREVZEMA TER TRŽENJA SLUŽBENEGA IZUMA NA JRO

[1] dr. Vojka Žunič (KI), David A. Fabjan (KI), Tomaž Bizjak (KI), dr. Irena Hreljac (KI), [2] mag. Jure Vindišar (NIB), Alenka Tomšič (NIB), [3] dr. Špela Stres (IJS), dr. Levin Pal (IJS) [4] Peter Alešnik (UM), dr. Maruška Čuš (UM), Špela Erlač (UM), Noles Jovanovič Slana (UM), dr. Tina Mesarič (UM), Maja Sušec (UM), [5] Urša Jerše (UL), dr. Marijan Leban (UL), Nina Smerdu (UL), Miha Rajh (UL), Teja Stamač (UL)

PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ NA JRO V SLOVENIJI [3]

Na posameznih javnih raziskovalnih institucijah v Sloveniji delujejo pisarne za prenos tehnologij, ki imajo lahko različna imena:

FIŠ	Pisarna za prenos znanja in tehnologij
IJS	Center za prenos tehnologij in inovacij
KI	Pisarna za prenos znanja
KIS	Pisarna za prenos tehnologij in znanja
NIB	Pisarna za prenos tehnologij
UL	Pisarna za prenos znanja
UM	Služba za prenos znanja in tehnologij
UP	Center za razvoj in prenos znanja

V tem poglavju vse pisarne za prenos tehnologij naslavljamo s skupno oznako "TTO pisarna".

PRAVILNIKI ZA OBRAVNAVO IZUMOV NA JRO [3]

Izvedbo postopkov intelektualne lastnine na JRO določa ustrezen PRAVILNIK (in je lahko na različnih institucijah različno poimenovan):

FIŠ	Pravilnik o upravljanju z izumi iz delovnega razmerja Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
IJS	Pravilnik o postopku prevzema službenih izumov
KI	Pravilnik o inovacijah
KIS	Pravilnik o izumih
NIB	Pravilnik o izumih
UL	Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani
UM	Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru
UP	Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem

Pravilniki podrobneje urejajo:

- Postopek obravnavanja izumov zaposlenih
- Postopek prevzemanja in upravljanja službenih izumov
- Postopek v zvezi s prostimi izumi
- Varstvo pravic intelektualne lastnine
- Gospodarsko izkoriščanje izumov
- Spodbujanje inovativne dejavnosti, vključno z nagrajevanjem izkoriščenih izumov
- Vodenje evidence in administrativnih postopkov
- Varstvo pravic izumiteljev in način reševanja sporov

GLAVNI KORAKI POSTOPKA OD IDEJE DO TRŽENJA IZUMA [1]

Nastanek izuma

Izumi nastanejo v laboratoriju ali doma, v pisarni ali na prehodu, v službenem času ali doma ...

Neformalen pogovor o odkritju

Uraden postopek prijave izuma se začne, ko izumitelj inovacijo opiše glede na vprašanja v obrazcu Obvestilo o izumu oziroma inovaciji in izpolnjeno prijavo odda sodelavcem v TTO pisarni, kjer izumitelju nudijo tudi vso pomoč pri izpolnjevanju Obvestila.

Prijava inovacije

Opis izuma mora biti sestavljen tako, da je razumljiv strokovnjaku s področja do te mere, da ga lahko uporabi. Za pripravo patentne prijave se lahko uporablja material za bodoči članek, npr. uvodni opisi, razlaga metode ter slike in grafi, navadno z bistveno manj podrobnim opisom predhodnega znanja in brez poglobljene diskusije. Bistven je tehnični opis izuma s primeri. Ko pripravljamo slikovni material, moramo upoštevati, da pri patentni prijavi lahko uporabljamo le črno-bele slike in grafe.

Raziskovalec predstavi izum

TTO pisarna posreduje Obvestilo o izumu Komisiji za inovacije. Sledi vabilo izumitelju in srečanje s Komisijo, kjer s kratko predstavitvijo izumitelj predstavi svoj izum.

Prevzem izuma

Sklep o prevzemu službenega izuma sprejme vodstvo JRO (formalno direktor ali rektor) glede na mnenje Komisije za inovacije. Rok za njegovo odločitev je tri mesece od obvestila o izumu.

Proces zaščite izuma

Za pripravo dokumentacije zaščite izuma je odgovorna TTO pisarna. V sodelovanju z njo, se raziskovalec pogovori o vseh možnih uporabah izuma in pripravi dovolj podroben opis. Po potrebi TTO pisarna vključi v pripravo dokumentacije tudi zunanje patentne zastopnike, ki pripomorejo h kvalitetnejši patentni prijavi.

Trženje

TTO pisarna skupaj z izumiteljem pripravi tehnološko ponudbo, ki pomaga pri predstavitvi ekonomskega potenciala izuma in jasno opredeli tehnično bistvo izuma. Izumitelj pomaga pri trženju s posredovanjem informacij o podjetjih in drugih povezavah, ki jih je pridobil med raziskavo in so lahko potencialni koristniki novega znanja.

POMEMBNO: Pred pogovori s poslovnimi partnerji je vedno pomembna sklenitev dogovora o nerazkrivanju podatkov (angl. "Non-Disclosure Agreement, NDA"). Vse potrebne obrazce za sklenitev takega dogovora izumitelji lahko dobijo v TTO pisarni.

SPECIALISTIČNA PRAVNA PODPORA [4]

TTO pisarna nudi podporo pri pripravi pogodb in drugih pravnih aktov v zvezi s pravicami industrijske lastnine.

Sporazum o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA)

Sporazum o nerazkrivanju zaupnih informacij (angl. non-disclosure agreement ali NDA) je sporazum, ki ureja zaupno izmenjavo informacij med dvema ali več strankami. Ti sporazumi so pomembni, kadar želite zagotovilo, da vaše zaupne informacije, znanje ali rezultati raziskav, ki jih razkrijete tretjim osebam za potrebe dodatnega razvoja ali komercializacije, ostanejo tajni do dogovorjenega trenutka (npr. vložitev patentne prijave).

V primeru, da morate razkriti podrobnosti vaše ideje ali izuma tretjim osebam, vam TTO pisarna v okviru specialistične pravne podpore lahko pomaga pri pripravi ustreznih sporazumov o nerazkrivanju informacij.

V njem je dogovorjena obljuba neke osebe, da ne bo uporabila ali drugim razkrila podatkov o vašem znanju in tehnologiji. Sporazum o nerazkrivanju lahko pripomore k varovanju izuma v vseh fazah njenega razvoja – ne glede na to, kakšne oblike pravice intelektualne lastnine že imate, pa tudi po tem, ko je vaš izum že na trgu. Poudariti je potrebno še, da sporazumi o nerazkrivanju preprečujejo drugim le razkrivanje natančno določenih in neznanih skrivnosti, za katere lahko izvedo le od vas. Vsi podatki, ki so že splošno znani, so vsakomur na voljo za nadaljnjo uporabo, četudi je bil sklenjen sporazum o nerazkrivanju.

Sporazum o raziskovalnem projektu

Zaradi velikega interesa za neko domensko področje s strani industrije, gre pri raziskavah v sodelovanju z gospodarstvom ponavadi za projekte, pri katerih gre za pogodbe večjih vrednosti, trajanje raziskav je daljše, uporabnost rezultatov raziskav oziroma sami rezultati raziskav pa niso povsem definirani. Sklenitelj takšne pogodbe s strani JRO mora poskrbeti, da se v pogodbo vključijo tudi ustrezni dogovori, ki bodo omogočili uveljavitev prihodkov iz naslova

IL. Vnaprejšnji dogovor ob sklenitvi pogodbe, ki JRO odreče pravice iz naslova plačila po učinku ustvarjene IL, ni dopusten. Odstopanja od zgornjega načela so možna le ob pisnem soglasju rektorja JRO. Pri sklepanju pogodb, s katerimi podjetja financirajo raziskovalno delo na JRO, so sklenitelji dolžni vselej zagotoviti vsaj neodplačno nekomercialno uporabo pravic IL, ki so predmet pogodbe in ne pripadajo JRO, za pedagoške in znanstvene potrebe zaposlenih na JRO.

Sporazum o skupnem oziroma o pogodbenem sodelovanju

V primeru pogodbenega raziskovanja je s strani podjetja izražen interes, da JRO opravi raziskave manjših vrednosti in praviloma v krajšem trajanju. Raziskovalci specifično znanje, tehnologije in opremo JRO uporabijo, da rešijo konkreten izziv podjetja. Za podjetje so rezultati pogodbenega raziskovanja zelo pomembni, odvisno od dogovora, pa se ponavadi pripravljene rešitve obravnavajo kot poslovna skrivnost (ni mogoče objavljati rezultatov raziskav v znanstvenih člankih). Kljub temu, da predvidoma iz takšnega sodelovanja ne izide nova IL, je pomembno, da sklenitelj takšne pogodbe s strani JRO poskrbi, da se v pogodbo vključijo ustrezni dogovori (npr. pri skupnem raziskovalnem projektu ostane imetništvo nove IL stranki, ki jo je ustvarila, vendar se lahko prednostno prenese ali odstopi drugim strankam na podlagi nove pogodbe, ki enakovredno odraža interese strank, naloge in finančne ali druge prispevke v projektu). Dogovori v sklopu skupnega oziroma pogodbenega sodelovanja ne sme vplivati na imetništvo obstoječe IL.

Licenčna pogodba

Imetništvo pravice nad patentom ali skritim znanjem lahko JRO uporabi tudi tako, da pravico koriščenja tega znanja podeli drugemu subjektu z licenčno pogodbo. Pogoji sklenitve so odvisni od širine zaščite in uporabnosti znanja ter interesov podjetja. Tipično govorimo o ekskluzivni ali neekskluzivni ter o časovno omejeni ali neomejeni pravici uporabe.

Pogodba o prodaji izuma

V primeru, da je podjetje zainteresirano za odkup znanja JRO v celoti, se to uredi s pogodbo o prodaji izuma.

Pogodba z odcepljenim podjetjem

Znanje je v posameznih primerih razvito do take mere, da je moč razbrati njegov komercialni potencial, vendar pa financiranja za

nadaljnji razvoj do produkta/storitve ni mogoče pridobiti po ustaljenih poteh financiranja JRO. V tem primeru je smiselno, da raziskovalci/izumitelji s soglasjem JRO in pomočjo TTO pisarne ustanovijo novo, odcepljeno podjetje, in z JRO za rabo znanja v lasti JRO sklenejo ustrezno pogodbo.

FORMALNI POSTOPEK ZAŠČITE IZUMA [1]

Zaščita intelektualne lastnine in podelitev patenta

Poizvedba o stanju tehnike / Pregled stanja tehnike

Pred prijavo patenta se z namenom ocene novosti izuma in inventivnosti rezultatov raziskav, izvede poizvedbo o stanju tehnike, ki jo v sodelovanju z izumitelji pripravijo v pisarni TTO. S poizvedbo se lažje določi novost, možen obseg zaščite in se hkrati dobi prvi vpogled v nabor možnih strateških partnerjev za trženje.

Priprava patentne prijave

TTO pisarna v sodelovanju z izumiteljem in patentnimi zastopniki pomaga pri pripravi prijave izuma za patent ter nudi podporo v postopkih za zaščito izumov.

V internem postopku patentne prijave izumitelj v sodelovanju s sodelavci TTO pisarne pripravi opis izuma s slikami v ustreznem formatu za patentno prijavo. Orišejo se patentni zahtevki (angl. "claims"). Osnutek prijave se pošlje izbranemu patentnemu zastopniku, ki prijavo pregleda in dopolni. Naloga patentnega zastopnika je priprava kvalitetnih patentnih zahtevkov, ki določajo obseg zaščite izuma. Pri pripravi patentnih zahtevkov stremimo k temu, da v enem patentu ščitimo čim več izmed sledečih kategorij:

- sam produkt (napravo, snov),
- postopek za pridobivanje produkta, njegovo uporabo in
- tehnologijo, ki je potrebna za izvedbo.

Vložitev prve patentne prijave

TTO pisarna sama ali preko patentnega zastopnika na izbranem patentnem uradu predloži dokumentacijo, ki obsega zahtevo za podelitev patenta, skupaj s predlogom patentne prijave (povzetek, opis dosedanjega stanja tehnike, opis izuma, patentne zahtevke in skice). Ko je patentna prijava oddana, se ta datum zabeleži kot t. i. prednostni datum (angl. "priority date"). Novost izuma se preverja samo do prednostnega datuma. Patentni urad uradno objavi celoten patent 18 mesecev po prijavi, vendar lahko izumitelji vsebino izuma javno objavijo takoj po prijavi in pridobitvi prednostnega datuma. Kljub uspešno vloženi patentni prijavi se je dobro predhodno posvetovati o razkrivanju podrobnosti izuma tretjim osebam. Za vložitev patentne prijave lahko izberemo katerikoli nacionalni, regionalni ali mednarodni patentni urad. Odločitev o tem, kje bomo prijavo vložili, je povezana s strategijo trženja izuma in s sredstvi, ki so na voljo za financiranje zaščite. Patentno strategijo (kako in kje zaščititi izum) določijo skupaj izumitelji, TTO pisarna in Komisija za inovacije. Ker je prva prijava pomembna predvsem zaradi zagotavljanja prioritetnega datuma, je lahko prva prijava izuma vložena tudi na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vložitvi sledi formalni preizkus, s katerim se preverja, ali je dokumentacija zares ustrezna in popolna.

Širitev patente zaščite na dodatne države – do 12 mesecev od prve prijave

V naslednjih 12-ih mesecih lahko kadarkoli vložimo patentno prijavo tudi v drugih državah oz. drugih patentnih uradih. Vsaka prijava, ki bo vložena v tem času, bo imela prednostni datum prve prijave patenta. Tako imamo leto dni časa za odločitev, v katerih državah je smiselno pridobiti patentno zaščito; ta čas lahko še dodatno podaljšamo za 18 mesecev z vložitvijo mednarodne poizvedbe in mednarodnega predhodnega preizkusa za potrebe patentnega varstva (angl. "Patent Cooperation Treaty, PCT"). Daljše časovno obdobje nam omogoča podrobno preverjanje tržnega potenciala, navezovanje stikov in potencialno usklajevanje zaščite s poslovnimi partnerji. Poleg mednarodnega urada za intelektualno lastnino obstajajo tudi regionalni patentni uradi, ki združujejo postopke preverjanja in podelitve patenta za posamezna geografska območja. Od regionalnih uradov je za JRO zagotovo najbolj pomemben Evropski patentni urad, ki omogoča enoten administrativni postopek za okrog 40 držav članic Evropske patentne organizacije (EPO).

Trenutno velja, da podeljen evropski patent še ne velja na celotnem območju EPO, ampak se je ob podelitvi treba posebej odločiti za

države, kjer bo patent potrjen. V pripravi je t. i. unitarni evropski patent, ki bo omogočal enkratno podelitev evropskega patenta v 26 članicah EU (vse članice EU razen Španije in Hrvaške). Pričetek veljave unitarnega evropskega patenta je odvisen od ratifikacije držav članic, pri čemer je bilo pogojeno, da morajo omenjeno pogodbo ratificirati Nemčija, Združeno Kraljestvo in Francija. Trenutno niso izpolnjene osnovne zahteve za vpeljavo unitarnega evropskega patenta, med drugim tudi zaradi izstopa Združenega Kraljestva iz EU.

Javna objava patentne prijave – 18 mesecev po prvi prijavi

Po preteku 18 mesecev od prednostnega datuma, postane patentna prijava javno dostopna in se objavi v podatkovnih zbirkah, ki so dostopne na spletu. Pred tem je predmet patentne prijave skrivnost, če v vmesnem času že niste objavili znanstvenega članka. Patentna prijava je običajno prvo javno razkritje izuma, v primeru industrijskih izumov pa pogosto tudi edina.

Preverjanje novosti patentne prijave in vsebinski preizkus

Na različnih patentnih uradih poteka postopek preizkusa patentne prijave na različne načine. Na EPO je v roku nekaj mesecev od vložitve narejena prva poizvedba o stanju tehnike, ki jo naredi izkušeni preizkuševalec s področja izuma, ki vsebuje oceno novosti in reference o najbolj podobnih rešitvah. Temeljita poizvedba o stanju tehnike je lahko pokazatelj, kako verjetna bo kasnejša podelitev patenta. Prvi poizvedbi sledi vsebinski preizkus, kjer se izkušeni patentni preizkuševalci še bolj podrobno poglobijo v predlagano patentno prijavo. V tem procesu je z njimi možen dialog, pri čemer je zelo priporočljivo, da komunikacijo opravi izkušeni patentni zastopnik. Pogosto je od njihove veščine odvisen končni obseg patenta.

Podelitev patenta

Če se preizkuševalci odločijo za podelitev patenta, začne ta odločitev veljati od dneva prednostnega datuma. Posamezni uradi so medsebojno neodvisni, zato lahko postopek v različnih državah poteka različno dolgo, z različnimi odločitvami. Vendar ima že veliko držav sklenjene sporazume, ki medsebojno usklajujejo rezultate preizkusa in tako pospešijo postopek.

Po podelitvi patenta začne teči ugovorni rok, v času katerega lahko tretje stranke (običajno konkurenca) ugovarjajo podelitvi in predložijo dokaze, zakaj patent ne bi smel biti podeljen. Ugovorni postopek poteka na patentnem uradu. Po končanem ugovornem roku je edina

možnost razveljavitve patenta tožba za razveljavitev, ki se vloži na pristojnem sodišču in zato prinaša precej višje stroške postopka kot ugovor na patentnem uradu.

STROŠKI PRISTOJBIN, VZDRŽEVANJE PATENTA IN PATENTNE STRATEGIJE [1]

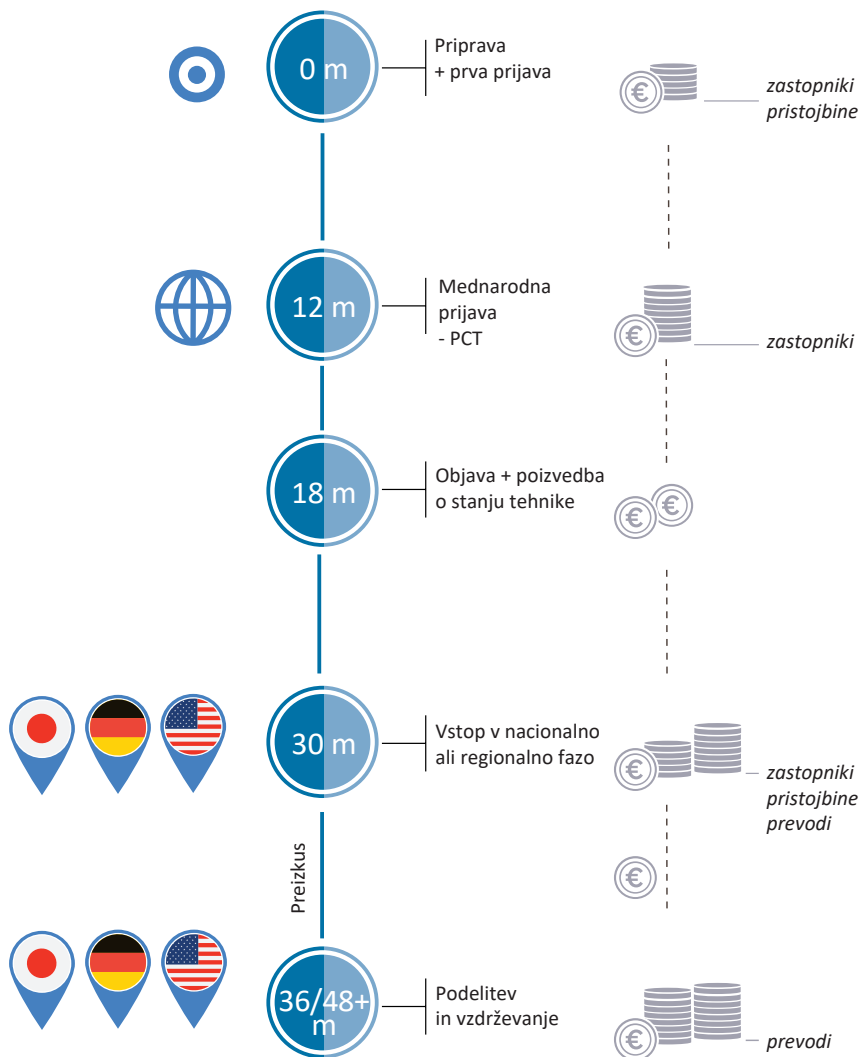
JRO-ji v Sloveniji imajo v lasti sveženj nacionalnih patentov, ki so nastali v procesu zaščite intelektualne lastnine. Vsak nacionalno podeljen patent velja ekskluzivno samo na geografskem območju tiste države, kjer je bil podeljen. Za vsak patent je treba na letni ravni plačevati pristojbine, sicer se veljavnost patenta prekine. Maksimalno dovoljeno trajanje patenta je do 20 let od vložitve patentne prijave.

Zaradi stalnega tehnološkega razvoja se sicer le redki patenti podaljšujejo do polne življenjske dobe. Povprečno vzdrževanje zaščite patenta traja navadno med 8 in 9 let. Stroške pristojbin si članice/odseki izumitelja ter izumitelji delijo na različne načine, tudi odvisno od ocenjenega tržnega potenciala izuma. Če poskusi trženja patenta v nekaj letih ne prinesejo rezultatov, potem Komisija za inovacije oz. TTO pisarna vodstvu JRO predlaga opustitev patenta. Pri takem poteku imajo izumitelji priložnost za celotni prevzem lastništva patenta in hkrati prevzem stroškov nadaljnega vzdrževanja zaščite.

Na sliki desno je prikazana shema ene izmed možnih patentnih strategij s prikazom časovnice (osrednja črta), pomembnih dogodkov in shematsko prikazano višino in vrsto stroškov. Levo od časovnice je prikazano možno sosledje geografskega načrta prijavljanja. Prikazana strategija je običajna za raziskovalne inštitucije, saj tipično vključuje prvo prijavo na uradu, ki omogoča pridobitev prioritetne pravice in ima nizke prijavnne pristojbine (kot npr. Slovenija).

Po letu dni, ko je dobro ocenjen komercialni potencial vložene patenta, vendar še ni dokončnih dogovorov, običajno sledi vložitev mednarodne prijave (PCT), ki omogoča 18-mesečni zamik odločanja o končnem številu držav, kjer bo patent prijavljen. Možnih strategij je sicer veliko, odvisne so od razpoložljivih sredstev in prioritet.

Navadno se išče ravnovesje med pomembnostjo hitrosti pridobitve patentne zaščite in podaljšanjem časa za določitev geografskega obsega patentne zaščite.



Slika 12: Shema ene izmed možnih patentnih strategij²³

23 Prenos znanja na Kemijskem inštitutu: priročnik za raziskovalce / [urednik David A. Fabjan ; avtorji David A. Fabjan, Irena Hreljac, Tomaž Bizjak]. - Ljubljana : Kemijski inštitut, 2019

POSTOPEK PRIJAVE IN PREVZEMA SLUŽBENEGA IZUMA NA PRIMERU INSTITUTA "JOŽEF STEFAN" [3]

Zaposleni na Institutu "Jožef Stefan" (IJS) svoje vodstvo o nastalih izumih obvestijo prek enotne vstopne točke Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT) ali pa s pravilnikom predpisano dokumentacijo za razkritje izuma naslovijo neposredno na direktorja IJS, od koder je ta, če je popolna, posredovana Komisiji za Industrijsko Lastnino (KIL), sicer pa v dopolnitev raziskovalnim odsekom in CTT.

CTT je vključen v vse faze postopka od priprave obrazca za prijavo izuma, priprave obvestila delodajalcu o izumu, priprave predloga patentne prijave, pregleda stanja tehnike ter mnenja o novosti izuma, pregledov stanja trga, do iskanja primernih zastopnikov, strokovnjakov s področja tehnike in končne prijave izuma. CTT opravlja nosilstvo in koordinacijo pri aktivnostih v zvezi z gospodarskim izkoriščanjem službenih izumov.

Pred razkritjem službenega izuma CTT v sodelovanju z izumitelji s soglasjem vodje enote izpolni Obrazec za razkritje izuma, ki vključuje podatke o izumiteljih in njihovih prispevkih k nastanku izuma, splošne podatke o izumu, morebitnih predhodnih objavah, razvojni stopnji tehnologije, uporabni vrednosti izuma, podjetjih in osebah, morebitno zainteresiranih za uporabo izuma ter pisno izjavo izumiteljev in vodje enote o avtorstvu izuma.

Strokovna gradiva, prejeta s strani izumiteljev, CTT preoblikuje v osnutek patentne prijave, ga dopolni s podatki o znanem stanju tehnike in doda predloge patentnih zahtevkov v mednarodno standardiziranem formatu uradov za zaščito intelektualne lastnine. Popolna dokumentacija za razkritje službenega izuma je nato oddana Komisiji za Industrijsko Lastnino na IJS.

Komisija za Industrijsko Lastnino (KIL) je od odsekov IJS in CTT ločeno strokovno telo - ima predsednika in šest članov, sodelavcev IJS, z ustreznimi znanji in izkušnjami s področja industrijske lastnine, katerih sestava zagotavlja primerno zastopanost področij iz dejavnosti IJS. KIL za vsak obravnavan izum dodatno imenuje dva recenzenta, ki s svojim strokovnim poznavanjem pokrivata ožje področje, v katerega spada prijava izuma.

KIL na podlagi gradiv z odsekov IJS in CTT poda ločeno oceno o novosti, inventivnem nivoju in industrijski uporabnosti (izvedljivosti) izuma, mnenje o stopnji prevzema službenega izuma (neposredni, posredni, prosti) ter vrsti zaščite. Na osnovi strokovne ocene KIL direktor sprejme končno odločitev (sklep) o prevzemu službenega izuma.

Pred prvo vložitvijo patentne prijave na kateremkoli uradu za zaščito intelektualne lastnine CTT skladno s postopkom gospodarskega izkoriščanja službenih izumov na IJS zagotovi: (i) Načrt komercializacije in Mnenje o vrsti zaščite intelektualne lastnine (patent, znamka, model, skrito znanje...) ter geografskih območjih zaščite na podlagi pregleda stanja tehnike in trga; (ii) Pogodbo o deljenem imetništvu izuma, če je izum nastal v sodelovanju več organizacij / podjetij/posameznikov; (iii) knjigovodsko ustrezno registracijo izuma kot ne-opredmetenega sredstva; (iv) so-financiranje stroškov zaščite intelektualne lastnine s projektov CTT, če so projektna sredstva na voljo; (v) predlog izbire urada za zaščito intelektualne lastnine; (vi) predlog izbire patentnega zastopnika in (vii) pooblastilo patentnemu zastopniku.

CTT je aktivno vključen tako v komercializacijo službenih izumov kot tudi v postopke nagrajevanja izumiteljev IJS po uspešni komercializaciji izumov. Skladno s Pravilnikom o postopku prevzema službenih izumov na IJS izumitelji prejmejo nagrado v višini 1/3 prihodkov z naslova komercializacije izumov.

POSTOPEK PRIJAVE IN PREVZEMA SLUŽBENEGA IZUMA NA PRIMERU KEMIJSKEGA INŠTITUTA [1]

Za vse izume, pri katerih je sodeloval redno zaposleni ali zunanji sodelavec KI, je treba obvestiti Pisarno za prenos znanja. V pisarni dobite navodila in pomoč pri ustrezni pripravi dokumentacije za uradno prijavo službenega izuma pri Komisiji za inovacije. Komisija naredi evalvacijo izuma ter poda predlog za prevzem službenega izuma in za vse nadaljnje postopke zaščite intelektualne lastnine. Na KI imamo s slovensko nacionalno zakonodajo usklajene in pripravljene vse potrebne pravilnike, obrazce in postopke, kar omogoča hitro in učinkovito zaščito intelektualne lastnine, izhajajoče iz dela javne raziskovalne organizacije.

Ko izum potrdi Komisija za inovacije in inštitut uradno prevzame službeni izum, Pisarna za prenos znanja nudi pomoč pri pripravi patentne prijave, poskrbi za izbiro ustreznih patentnih zastopnikov in sodeluje pri iskanju primernih partnerjev. Priprava dobre patentne prijave je zelo pomembna, saj je patent edini legalni način tržnega monopola za podjetja, ki imajo v lasti ekskluzivne licenčne ali patentne pravice. Komisija za inovacije izuma lahko tudi ne prevzame.

Po prevzemu izuma postane KI formalni lastnik izuma in je odgovoren za postopke in vse stroške zaščite izuma ter končno trženje patenta. Izumitelji sodelujejo s Pisarno za prenos znanja pri pripravi patenta in komunikaciji glede trženja za industrijske partnerje. Pri uspešnem trženju so izumitelji v skladu s pravilnikom KI upravičeni do inovacijskega prihodka. Izumiteljem pripada nagrada, ki znaša 30 % inovacijskega prihodka, ki ga tvorijo licenčnina ali prihodek iz prodaje intelektualne lastnine, povezane z izumom. To velja tudi v primerih, ko izumitelj ni več v delovnem razmerju s KI.

Če se inštitut ne odloči za prevzem ali nadaljevanje patentne zaščite, o tem pisno obvesti izumitelje, ki imajo v tem primeru priložnost prevzeti lastništvo izuma ter s tem povezane pravice in dolžnosti.

IZVEDBA POSTOPKOV INTELEKTUALNE LASTNINE NA PRIMERU NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO [2]

Izvedbo postopkov intelektualne lastnine na NIB določa NIB PRAVILNIK O IZUMIH.

Pravilnik podrobneje ureja:

- postopek obravnavanja izumov zaposlenih,
- postopek prevzemanja in upravljanja službenih izumov,
- postopek v zvezi s prostimi izumi,
- varstvo pravic intelektualne lastnine,

- gospodarsko izkoriščanje izumov,
- spodbujanje inovativne dejavnosti, vključno z nagrajevanjem izkoriščanih izumov,
- vodenje evidenc in administrativnih postopkov,
- varstvo pravic izumiteljev in način reševanja sporov.

Obvestilo o izumu

Izumitelj mora o vsakem izumu, ki ga je ustvaril v času trajanja pogodbe o zaposlitvi na inštitutu, brez odlašanja pisno obvestiti direktorja z obrazcem Obvestilo o izumu, skupaj s prilogami (opis izuma, publikacije in druga razkritja izuma). Če je izumiteljev več, morajo biti v obvestilu vsi navedeni. Inštitut v nadaljnjem postopku komunicira z izumitelji, navedenimi v obvestilu o izumu.

Popolno prevzeti službeni izum mora inštitut brez odlašanja prijaviti v Republiki Sloveniji za patent ali patent s skrajšanim trajanjem. Kot ustrezna prijava se šteje tudi prijava za patent ali drugo ustrezno pravico industrijske lastnine v tujini.

Če inštitut popolno prevzame izum in ga želi zaščititi s patentom, izumitelj v razumnem roku, kot je dogovorjen med izumiteljem in inštitutom, pripravi predlog patentne prijave, inštitut pa postopek prijave administrativno izvede. Inštitut je dolžan izumitelju omogočiti dovolj časa (v okviru delovnega časa) in mu po potrebi nuditi potrebno strokovno pomoč pri pripravi osnutka patentne prijave. Za izdelan predlog patentne prijave izumitelju pripada nagrada v višini 50 % povprečne mesečne bruto plače v RS v mesecu pred oddajo izdelanega predloga.

Inštitut prične postopek za odločanje o patentnih prijavih v tujini in vzdrževanju patentov pravočasno, s pozivom izumitelju, da poda mnenje o smiselnosti vložitev mednarodnih prijav oz. vzdrževanju patentov.

Za podeljen patent v Republiki Sloveniji pripada izumitelju nagrada v višini 100 %, v primeru podeljenega patenta v državah Evropske unije ali Združenih državah Amerike pa nagrada v višini 250 % povprečne mesečne bruto plače v RS v mesecu pred pridobitvijo patenta.

Stroški priprave in vložitve slovenskih, mednarodnih in tujih nacionalnih prijav ter vzdrževanja patenta bremenijo inštitut in

organizacijsko enoto izumitelja v enakih deležih (razmerje 50 % : 50 %).

Osnova za izplačilo nadomestil za izkoriščanje izuma je dohodek od izuma, od katerega pripada izumitelju(jem) 30 %, preostali del pa si delita organizacijska enota, v kateri je izum nastal (oz. vse enote, iz katerih so izumitelji, če jih je več, v sorazmernem deležu izumiteljev), in inštitut, v istem sorazmerju, kot sta (so) prispevala(i) pri kritju stroškov.

STORITVE SLUŽBE ZA PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ UNIVERZE V MARIBORU [4]

Pregled stanja tehnike

Služba za prenos znanja in tehnologij v sodelovanju z izumiteljem izvaja pregled stanja tehnike z namenom ocene novosti in inventivnosti rezultatov vaših raziskav.

Specialistična pravna podpora

Služba za prenos znanja in tehnologij nudi podporo pri pripravi pogodb in drugih pravnih aktov v zvezi s pravicami industrijske lastnine.

Priprava patentne prijave

Služba za prenos znanja in tehnologij v sodelovanju z izumiteljem in patentnimi zastopniki pomaga pri pripravi prijave izuma za patent in nudi podporo v postopkih za zaščito izumov.

Sporazum o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA)

Za vsebino glej str. 73 te brošure.

Sporazum o raziskovalnem projektu

Za vsebino glej str. 73 - 74 te brošure.

Sporazum o skupnem oziroma o pogodbenem sodelovanju

Za vsebino glej str. 74 te brošure.

Patentiranje službenega izuma

Postopku prevzema službenega izuma sledijo postopki varovanja industrijske lastnine:

- V primeru, da stroške prevzema službenega izuma v celoti financira ali izumitelj ali UM, torej je službeni izum prijavljen v skladu s 1. točko 7. člena Pravilnika, primarni izumitelj v sodelovanju s članico UM poskrbi za pripravo patentne prijave in v imenu UM vloži patentno prijavo. Prav tako pa ob podpori članice UM primarni izumitelj vodi celoten postopek patentiranja.
- Po prevzemu službenega izuma v skladu z 2. in 3. točko 7. člena Pravilnika, UM vloži prijavo za patent, ki jo skupaj z izumiteljem pripravi ustrezni patentni zastopnik. Služba za prenos znanja in tehnologij v procesu sodeluje na način, da aktivno (če so na voljo, tudi s finančnimi viri) pomaga pri uspešnem sodelovanju med izumiteljem in patentnim zastopnikom. Ko je prijava za patent pripravljena in vložena, Služba za prenos znanja in tehnologij skrbi tudi za nadaljevanje komunikacije med patentnim zastopnikom, uradom in primarnim izumiteljem. Po podelitvi patenta Služba za prenos znanja in tehnologij skrbi tudi za podaljševanje veljavnosti patentov.

FAZE PROJEKTA SKOZI PRIZMO UPRAVLJANJA S PRAVICAMI INTELEKTUALNE LASTNINE UNIVERZE V LJUBLJANI [5]²⁴

Ocena ideje

Treba je preveriti, ali je ideja nova in ali bo rezultate raziskav mogoče zavarovati in tržiti.

²⁴ Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, izvirno oblikovanje: Zavod Lupa design

Zbiranje partnerjev in prvi pogovori

Če ste v projektu razkrili svojo inovativno idejo, je priporočljivo, da že v fazi prijave projekta z bodočimi partnerji sklenete pogodbo, s katero se partnerji zavežejo k varovanju poslovne skrivnosti in sodelovanju pri projektu v primeru uspešne prijave. Pri tem si lahko pomagate z vzorcem, ki ga najdete na spletni strani IPRhelpdeska.

Pisanje projektnega predloga

Že v fazi prijave je treba razmišljati o tem, kaj so pričakovani rezultati, kako jih bomo zavarovali, uporabljali in razširjali. Jasen in konkreten načrt glede tega je pomemben tudi pri sami oceni kakovosti prijave.

Ureditev razmerij med partnerji, vezanih na pravice intelektualne lastnine

Temelj ureditve razmerij med partnerji predstavlja t. i. Grant Agreement. Ta med drugim določa, da:

- Rezultati pripadajo upravičencu, ki jih ustvari.
- Če rezultate ustvari več upravičencev skupaj, si delijo imetništvo na teh rezultatih – skupno imetništvo.
- Upravičenec mora zagotoviti, da se pravice tretjih oseb (podizvajalci) prenesejo nanj. V zvezi s tem bodite pozorni na to, da z morebitnimi osebami, ki niso zaposlene na JRO, kot so na primer študenti in gostujoči profesorji, sklenete pogodbo, v kateri si zagotovite prenos pravic na UL.

Natančneje se pravice med partnerji uredijo v konzorcijski pogodbi. Pri večini projektov si pomagamo z vzorcem DESCA.

V konzorcijski pogodbi natančno opredelimo predhodno znanje²⁵, ki ga vsak partner prinaša v projekt, ter režim dostopa do tega znanja, dodelitev imetništva in dostop do rezultatov projekta.

Tabela na desni opisuje običajen režim glede dostopa do predhodnega znanja in rezultatov:

²⁵ Kot predhodno znanje opredelite znanje, ki je nastalo pred projektom, v katerega vstopate, in je potrebno za implementacijo projekta, <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Background-in-H2020.pdf>.

	Predhodno znanje	Rezultati
Za izvedbo projekta	Brezplačno	Brezplačno
Za izkoriščanje lastnih rezultatov projekta	Pod poštenimi pogoji	Pod poštenimi pogoji

Zaključek projekta

Po zaključku projekta je pomembna identifikacija rezultatov, primernih za zavarovanje in nadaljnje izkoriščanje. V primeru, da se vam zdijo rezultati primerni za pravno zavarovanje in trženje, o tem obvestite TTO pisarno. Pomoč, ki vam jo Pisarna nudi v procesu zavarovanja in trženja rezultatov, je opisana v naslednjem poglavju.

Pomembno je, da rezultatov ne objavite javno pred vložitvijo patentne prijave oziroma pred izvedbo drugih ustreznih ukrepov, preden se ne prepričate, da niso primerni za zavarovanje.

V primeru skupnega imetništva rezultatov v Pisarni poskrbimo za sklenitev t. i. pogodbe o skupnem izumu.

05.

NEKAJ NASVETOV ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

[1] dr. Dolores Modic (FIŠ), dr. Ana Hafner (FIŠ), dr. Urška Fric (FIŠ),
[2] dr. Špela Stres (IJS), dr. Levin Pal (IJS), [3] Urša Jerše (UL),
dr. Marijan Leban (UL), Miha Rajh (UL), Teja Stamač (UL), Nina Smerdu (UL)

NEKAJ NASVETOV ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM [1]

Tako kot za posameznega izumitelja, tudi za JRO obstajajo številni razlogi, zakaj bi jih tehnološki transfer zanimal (moral zanimati). To so na primer: ustvarjanje družbenih učinkov, evidentiranje (aplikativnega) raziskovalnega uspeha, dvigovanje institucionalnega ugleda (izboljšanje profila JRO – kot podpora PR funkcijam znotraj organizacije), izboljšanje stikov z industrijo in drugimi deležniki v okolju, ustvarjanje ekonomskih učinkov (na lokalni in globalni ravni), pridobivanje prihodkov itd.

Vendar pa je lahko ukvarjanje s tehnološkim transferjem drag in zamuden proces. Drag, ker patenti sami po sebi predstavljajo predvsem strošek, hkrati pa so odstotki prenešenih patentov nizki (praktično povsod pod eno petino) in je kompenzacija teh stroškov negotova; zamuden, ker je potrebno veliko truda in potrpežljivosti, da a) najdemo partnerja ali pomagamo iz JRO odcepljenemu podjetju, da se postavi na noge, in b) da od črk na licenčni pogodbi pridemo do dejanskih rezultatov (bodisi tega, da pride produkt na trg ali da pridobivamo licenčnine itd.). Podpis licenčne pogodbe (pa že do te je težko priti) namreč ne zagotavlja nikakršnih finančnih ali družbenih učinkov! Ostane lahko samo gola črka na papirju in ves dotedanji trud je zaman (pri čemer, če smo se odločili za pot npr. ekskluzivne licence, hkrati do neke mere ustavljamo prosto diseminacijo znanja v korporiranega v predmetni izum).

Pri komercializaciji se je tako treba držati nekaj glavnih načel: a) na strateški ravni se odločiti, kaj so cilji komercializacije in kako se tehta med možnostmi, ki zasledujejo ene ali druge cilje, b) najprej skušati pokriti stroške, ki so že nastali v povezavi s komercializacijo določenega izuma, c) nikoli ne določiti maksimalnega prihodka, d) skleniti čim več licenčnih pogodb.

Kdaj patentirati?

"Patentirati je tvegano. Odločiti se ne patentirati je tvegano."²⁶

Za TTO in ostale vpletene, je vedno eno izmed bistvenih vprašanj, ali vložiti patentno prijavo ali ne. Hkrati pa je najti definitivni odgovor ravno tako zapleteno, kot nam lepo ponazarja že zgornja izjava, ki jo lahko najdemo v priročniku za IP (angl. Intellectual Property) menedžerje, ki ga je izdalo združenje univerzitetnih managerjev za prenos tehnologij AUTM.²⁷

Lita Nelsen (2007)²⁸, imenovana včasih tudi "baronica" tehnološkega transferja oziroma nedvomno ena izmed eminentov na tem področju z 20-letnim vodenjem pisarne za prenos tehnologij na MIT, predlaga, da se poišče odgovore (ali čim boljše približke odgovorov na naslednja vprašanja – njih zaporedje in vsebina so sicer vedno pogojeni s cilji, ki si jih je TTO zadal):

- Ali je verjetno, da bo ta izum dobil patent, z dovolj širokimi patentnimi zahtevki, ki bodo lahko zaščitili ne le manjšo spremembo obstoječe tehnologije, ampak bistveno prispevali k zaščiti izdelka ali proizvodne linije?
- Če bo patentiran, ali bo ta izdelek verjetno pritegnil pridobitelja licence ali naložbo za komercializacijo, ki se bodo tudi povrnili stroške patentiranja?
- Ali je patentiranje prava pot, ki vodi do čim večjih socialnih učinkov?

Odgovori na zgornja vprašanja so pogosto odvisni od poznavanja stanja tehnike, trga kot tudi od poznavanja inventorja in potencialnih posledic (družbeni potencialni vplivi, možnost stimuliranja lokalnega gospodarstva ipd.). Primerna ocena je sicer pogojena tako z zadostnimi spretnostmi in znanji, kot z dovoljšnjim časom. Za uspešno tako licenciranje kot patentiranje je ključnega pomena izmenjava znanja med zaposlenimi v TTO (kot tudi širše v organizaciji prek periodičnih sestankov) kot tudi sodelovanje med različnimi TTO.

²⁷ Kattinger in ostali, 2007. [AUTM (2018). About Technology Transfer. Dostopno na: <https://www.autm.net/autm-info/about-tech-transfer/about-technology-transfer>; AUTM Asia. (2018). Speakers. Dostopno na: <http://autmasia2017net.youdomain.hk/en/mr-takafumi-yamamoto>

²⁸ Lita Nelsen (2007), Evaluating Inventions from Research Institutions. V: Intellectual Property Management in Health and Agriculture Innovation: A Handbook of Best Practices (ur. Anatole Kratinger in drugi). Oxford: MIHR in Davis: PIPRA

Kdo je prevzemnik licence, je ključnega pomena.

Če boste bodisi kot zaposleni v TTO ali pa kot raziskovalec šli na kakšno delavnico o tehnološkem transferju in licenciranju, je ena prvih zadev, ki jih boste slišali, da je najpomembnejši element licenčne pogodbe ime prevzemnika licence. Od vašega pogodbenega partnerja je namreč v prvi vrsti odvisno, za kako uspešno se bo v končni fazi izkazala podpisana licenčna pogodba.

Tako je ena najpomembnejših nalog, da najdete primernega partnerja iz gospodarstva (ali drugega sektorja, da bo licenca tako dosegla večje učinke). Kdo je primeren partner, je marsikdaj odvisno od neposrednih ciljev, ki jih zasledujete, praviloma pa gre za partnerja, ki bo direktno in v čim večji meri izrabljajal predmet licence (in bo pripravljen za dorazvoj, če bo to potrebno itd.).

Partnerja je moč najti na različne načine:

- prek socialne mreže raziskovalca, ki je predlagal določenega prevzemnika licence;
- predvsem če ste izkušeni – prek lastne socialne mreže in mreže, ki je že na voljo v matični organizaciji (npr. partnerji drugih razvojnih pogodb ali prek povezave z omrežji investorjev, tehnoloških parkov ipd.)
- prek hladnega klicanja (angl. cold calling);
- prek mreže vaših kolegov v drugih TTO; ali
- prek t.i. portalov za ponudbo in povpraševanje po inovacijah (angl. matchmaking platform).

Bistveno je, da je predstavitev same tehnologije dobro in skrbno pripravljena

Slednji so lahko učinkoviti, a praviloma tisti boljši zahtevajo vstopno članarino, tako da je potrebna kritična masa tehnologij, primernih za ponudbe, da se zadeva izplača. Po drugi strani je učinkovitost tistih, ki nimajo na drugi strani močnih in številčnih partnerjev iz gospodarstva, praviloma nizka.

V vsakem primeru je bistveno, da je predstavitev same tehnologije dobro in skrbno pripravljena. Spodaj podajamo primer ponudbe za prvo patentno prijavo (slika 13).

Ob pripravi in pogajanju o podpisu licenčne pogodbe je pomembno, da ne vzamemo določb, ki bodo omogočale večje učinke, zgolj le kot "dodatek". V mnogih smislih (če imamo v mislih mnogokrat deklarirane cilje tehnološkega transferja v JRO ali pa če imamo v mislih, da bodo licenčne pogodbe le redko finančno izrazito dobičkonosne) so slednje lahko bistvo vašega licenciranja!

Seveda je najti "pravega" prevzemnika licence ex ante mnogokrat težavno. Ravno zaradi tega je pomembno, da določbe licenčne pogodbe omogočajo pisarni za prenos tehnologij vsaj nekoliko fleksibilnost. Kaj imamo v mislih? Gre za določbe, ki se nanašajo na mejnike in omogočajo nadzor nad potekom procesa, ki vodi v potencialno izrabo ali pa za določbe, ki omogočajo odstop od pogodbe, če določena dogovorjena postopanja niso uresničena.

Ena izmed debat, ki je posebej zanimiva, je tudi licenciranje t.i. patentnim škratom. Gre za podjetja, katerih poslovni model ni usmerjen v neposredno izrabo pridobljenih izumov, ampak v izrabo predvsem pridobljenih patentnih pravic kot takih. Večinoma se licenciranje patentnim škratom vidi kot negativno, a obstajajo tudi tisti, ki ugotavljajo, da ima lahko to vseeno pozitivne posledice v primeru, da je alternativa popolna neizraba patenta JRO. Tehnološke pisarne imejte to v mislih, raziskovalci pa se pogovorite s svojo pisarno za prenos tehnologij, kakšno je primerno postopanje v takih primerih.

Licensing opportunity

Warning system in motorcycles for emergency braking and monitoring following drivers

Field of use
 Motorcycling, traffic

Current state of technology
 Prototype

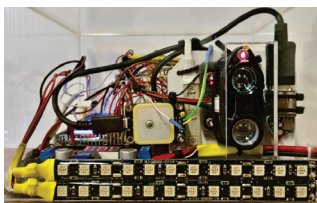
Patent status
 Patent pending (filing date:
 12.4.2018)

Publication
 in preparation

Developed by
 Faculty of Information Studies in
 Novo mesto
 Inventors: Matej Barbo,
 Blaž Rodič

Reference
 P-201800079

Contact details
 TTO FIŠ
 Phone: +386 59 08 20 62
 E-mail: TTO@fis.unm.si



Background

Motorcycle remains the most risky means of transportation per kilometer. A relatively large proportion of motorcycle accidents represent rear-end collisions. In an emergency, the brake light, considered the most important source of information, does not provide clear information of the motorcyclist's braking intensity to the following driver. On the other hand a motorcyclist is not sufficiently aware of the vehicles approaching from behind and is unable to warn following drivers of a potential rear-end collision.

Description of the invention

Invention implements accelerometer, GPS and Lidar to analyze motorcycle-driving conditions in real-time. In case of an emergency stop, system alerts following drivers with a dedicated flashing brake light. The system also monitors the speed of the following drivers. If a vehicle is approaching the stationary or slowly moving motorcycle with excessive speed, system warns of the motorcycle's presence with a dedicated flashing brake light.

Main advantages

The system increases the visibility of the motorcycle in critical situations for following drivers, increasing their available response time and reduces the chance of a collision, while warning the motorcyclist of the danger.

Slika 13: Primer ponudbe (po vzorcu, ki je določen s strani slovenskega Konzorcija za prenos tehnologij)

Vir: JRO KTT, 2018. (izvirno oblikovanje: Kontrastika d.o.o.) [Primer obrazca za tehnološko ponudbo Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Dostopno na: http://jro-ktt.si/wp-content/uploads/2018/07/KTT-Tehnoloska-ponudba_FIS.pdf]

Licencirati ali prodati?

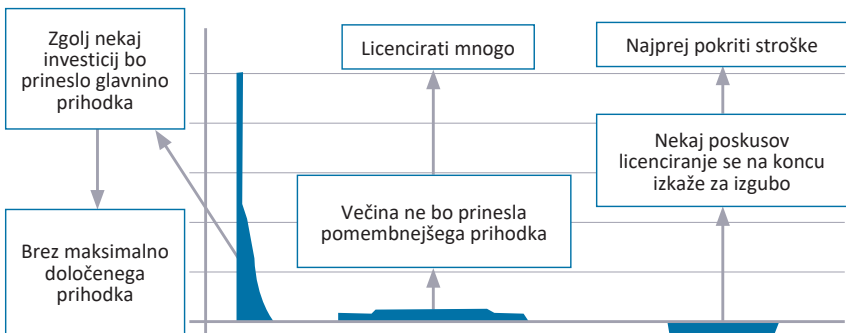
Če se posvetujete s strokovnjaki za prenos tehnologij, boste hitro slišali, da je prodaja patenta manj zaželena alternativa. Zakaj? Prvič, ker prodaja patenta pomeni dejansko "izgubo" pravic nad izkoriščanjem izuma, kar pomeni, da tudi, če se pridobitelj patenta odloči, da patenta ne bo uporabil, nimate pravnega mehanizma, ki bi vam omogočil vrnitev izuma (pri licenčni pogodbi so pogoste klavzule, ki omogočajo odstop od pogodbe v primeru da npr. pridobitelj licence ne dosega postavljenih mejnikov, določenih v pogodbi); drugič, ker je celoten prihodek, ki je potencialno dosežen, omejen samo na samo plačilo in praviloma ne omogoča udeležbe na "uspehu" izuma (seveda tudi pri licenčnih pogodbah to ni avtomatično, ampak prek obračunanih licenčnin – pri čemer je po našem zakonu pridobitelj licence zavezan, da poroča o tem, koliko jo izkorišča, in mora plačilo obračunati vsako leto, v kolikor je plačilo odvisno od obsega izkoriščanja predmeta licence). Navedeno za seboj potegne še en problem, in sicer, da mora pisarna za prenos tehnologij že vnaprej zelo dobro oceniti vrednost izuma. Slednje pa je težko in se s tem bojujejo tudi številni uslužbenci velikih patentnih uradov v sistemih kot je japonski, kjer so prodaje patentov dokaj pogoste. Nenazadnje so licenčne pogodbe tudi pogosto pospremljene s pogodbami o prenosu know-how oziroma s pogodbami o sodelovanju pri nadaljnjem razvoju. Torej licenčne pogodbe ne uporabljamo toliko za pridobivanje neposrednih dohodkov, ampak kot podporo ali dolgoročnemu sodelovanju ali pa pridobivanju donacij oz. sponzorstva. Prodajna pogodba je manj primeren instrument za doseganje teh ciljev.

Podobno velja za skupne patente. Če si zopet vzamemo kot primer Japonsko, lahko ugotovimo, da je približno 60 % univerzitetnih patentov t.i. skupnih patentov, kjer je eden izmed lastnikov univerza (ali fakulteta/inštitut), drugi lastnik pa podjetje. Navedeno omogoča univerzam prenos stroškov za patentiranje na partnerja, hkrati pa so zelo zaželeni s stališča doseganja dobrih kvantitativnih kazalnikov pisarn za prenos tehnologij. Navedeno na prvi pogled deluje izvrstno, saj kaže na veliko prepletenost akademske sfere z gospodarstvom. Vendarle pa mnogokrat v ozadju teh skupnih patentov ne stoji dejansko sodelovanje z industrijskim partnerjem, ampak izza tega stojijo drugi razlogi, ki mnogokrat niso neposredno povezani s predmetnim izumom. Če se odločate za skupni patent, je dobro, da je ta plod dejanskega sodelovanja, saj podatki kažejo, da je kasnejše licenciranje ali prodaja takih patentov izrazito težavna.

Najprej poskrbite za povrnitev stroškov in imejte v mislih dolgoročno ustvarjanje prihodkov!

*"Prenos tehnologij je slab/ušiv poslovni model."*²⁹

Patent predstavlja sam po sebi s finančnega vidika strošek. Stroški so povezani tako z njihovim nastankom kot tudi z vzdrževanjem. Licenčna pogodba omogoča ne le, da pravica do uporabe preide na nekoga s komplementarnimi resursi, ki bo pripomogel k temu, da bo tehnologija lahko prešla iz papirja v realnost, ampak tudi, da bodo stroški lahko povrnjeni na krajši ali daljši čas.

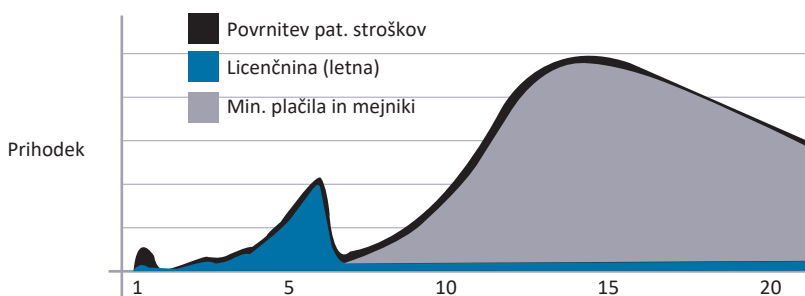


Slika 14: Vrednotenje patentov oz. licenčnine. Vir: Avtorice. (izvirno oblikovanje: Kontrastika d.o.o.)

Iz prakse so izrazito zanimivi primeri, ko je višina licenčnine nič. Licenčne pogodbe, sklenjene v gospodarstvu, včasih niso usmerjene v licenčnino, če si dajalec licence npr. obeta neke druge koristi in ne neposredno licenčnine za izkoriščanje izuma, ki je predmet licence. To je lahko morebiti dostop v določen konzorcij ali kaj drugega. Tudi "sreča" ob podpisu licenčne pogodbe za JRO izum je lahko kratkotrajna, v kolikor si obetate licenčnino, saj številne licenčne pogodbe v JRO sferi ne prinašajo dobička (na navedeno kaže raziskava ene izmed avtoric za Japonsko, podobno to kažejo

raziskave tudi za ZDA). Razlogov za to je več, eden izmed njih je, da ni bil izbran primeren pridobitelj licence in je leta namesto do razvoja, pridobil licenco za namen krepitve svojega strateškega položaja. Vaš patent pa je spremenil v t.i. polični ali speči patent (t.j. neizrabljeni patent).

Vrednotenje patentov oziroma določitev licenčnine (slika 14) je kompleksna problematika (v primeru licenciranja se namreč "vrednotenje" pogosto zrcali v primerni določitvi licenčnine in z njo povezane tehnologije). Finančni pogoji morajo odražati: stopnjo razvoja izuma, relativni delež izuma znotraj celotnega izdelka (ali procesa), potrebe po pridobitvi komplementarnih pravic intelektualne lastnine, potrebo po dokazovanju koncepta, dodatne potrebne naložbe itd. Včasih bodo finančni pogoji tisti del določb licenčne pogodbe, o katerih se bo moč pogajati, tudi na račun tega, da se izboljša druge določbe.



Slika 15: Pridobivanje ekonomskih koristi skozi daljše časovno obdobje
 Vir: Predelano po AUTM (iz Stevens, 2017) [AUTM Asia Valuation Course – HYPERLINK "<https://govori.se/zanimivosti/gorazd-lampic-podjetnistvo-je-ekipni-sport/>" "Valuing Your Technologies – Principles, Tools and Case Studies. HYPERLINK "<https://govori.se/zanimivosti/gorazd-lampic-podjetnistvo-je-ekipni-sport/>" Hong Kong: AUTM.]]

Poznamo številne tipe prihodkov iz licenčnih pogodb. Licenčnina v ožjem pomenu je praviloma letno določen znesek v odstotku od prihodkov (ali prodaje ali česa drugega) ustvarjenim z izrabo licenciranega izuma. Hkrati so druge pogosto uporabljene opcije: povrnitev stroškov, povezanih s patenti, plačila vezana na mejnike (recimo pridobitev dovoljenj itd.) ali pa tudi minimalna letna kompenzacija. Poleg tega je moč dogovoriti donacije ali sponzorstva (za konkretnega izumitelja-raziskovalca ali za fakulteto) in pa seveda

dodatne raziskovalne pogodbe (za nadaljnji razvoj konkretne invencije ali za drug namen). Vsekakor pa imejte v mislih spodnji graf, pripravljen s strani Združenja univerzitetnih managerjev za prenos tehnologij, ki nazorno kaže na to, kako poteka pridobivanje ekonomskih koristi prek dolgotrajnejšega obdobja (slika 15).

Start-up ni čudežni odgovor (ali kdaj podpiram izbiro start-up poti)

Izbira med odcepljenim podjetjem (start-upom) in licenco je velikokrat odvisna od elementov, ki so izrazito subjektivni, kot npr. ali je raziskovalec iz JRO sploh zainteresiran za to, da ustanovi odcepljeno podjetje ali pa po drugi strani, da nobeno obstoječe podjetje ni pripravljeno pristopiti k licenci.

Načeloma sicer velja, da so bolj primerne za ustanovitev start-upa tiste ideje, ki so bolj disruptivne (bolj revolucionarne), platformne (t.j. moč jih je uporabiti v več oblikah in/ali za več namenov), vsebujejo precej tacitnega znanja (t.j. potrebujejo velik dodatni vložek nekodificiranega znanja) in ustvarjajo močan položaj intelektualne lastnine. Tiste, bolj primerne za licenciranje obstoječim podjetjem, pa so predvsem inkrementalne invencije, ki jih podjetja zlahka vključijo v obstoječe izdelke ali procese, so primerne za potrebe njihovih strank, so skladne z obstoječim poslovnim modelom in so povezane z nizkim tveganjem dorazvoja (za več glejte tudi izvrstni vodič Rose in Patterson, 2016)³⁰.

Ustanovitev start-upov je zadnja leta izrazito popularna tudi, ko se od razvite invencije obeta družbene učinke, učinke povezane s trajnostnim razvojem ipd. Univerza Chalmers (Alange in Lundquist, 2013)³¹ je pripravila tudi priročnik, vezan na tovrstne ideje, kjer prikazujejo številne primere in prakse povezane z univerzitetnimi start-upi.

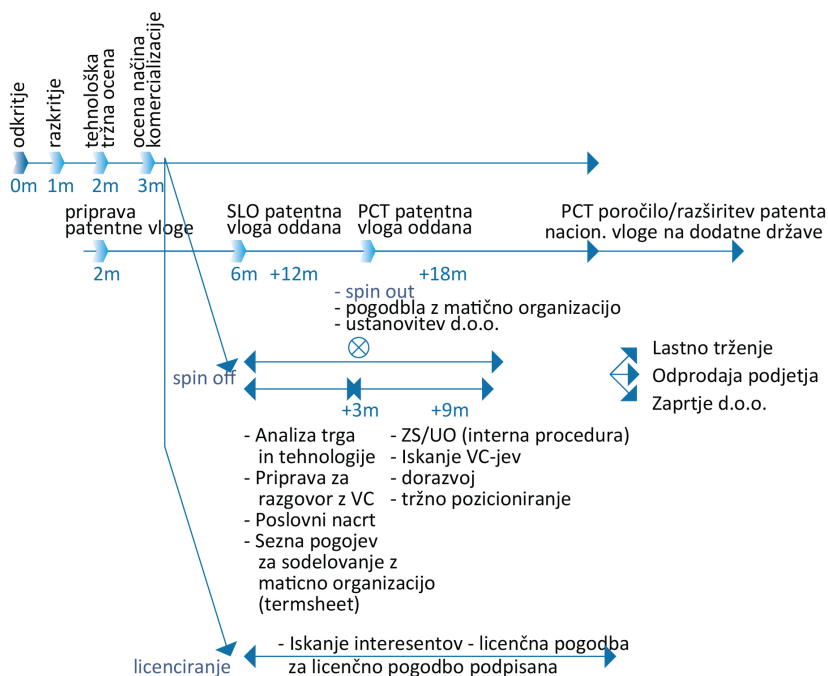
Ni pa odveč ponoviti še enkrat: poskusite podpreti predvsem tiste start-upe, kjer so raziskovalci iz JRO visoko motivirani, imajo potrebna komplementarna znanja ali pa so ta znanja pripravljena pridobiti ter so odprti za sodelovanje z osebami s komplementarnimi znanji.

³⁰ Rose in Patterson, 2016: Research to Revenue: A practical Guide to University Start-Ups. Chapel Hill: UNC.

³¹ Alange in Lundquist, 2013: Sustainable Business Development: Frameworks for Idea Evaluation and Cases of Realized Ideas. Gothenburg: Chalmers University Press.

NASVETI V FAZI ODLOČANJA ZA ZAŠČITO [2]

Osredotočili se bomo predvsem na nasvete v fazi odločanja za zaščito, saj je v tej fazi med izumitelji in njihovimi podpornimi ekipami narejenih največ napak, hkrati pa je to najbolj občutljiva faza upravljanja z intelektualno lastnino.



Slika 16: Prikaz različnih scenarijev uporabe intelektualne lastnine od nastanka do realizacije. Potek patentiranja glede na potek celotnega procesa – komercializacije znanja.³² (izvirno oblikovanje: Kontrastika d.o.o.)

Praviloma je zavarovanje pravic intelektualne lastnine smiselno le v primeru obstoja jasnega načrta komercializacije, vključno z izvedeno preliminarno analizo trga in identifikacijo ciljnih kupcev (pravic intelektualne lastnine, licence ali končnih produktov, lansiranih na trg v

okviru spin-off podjetja). Na tej osnovi naj bo tudi narejen terminski načrt zaščite intelektualne lastnine.

Na sliki na prejšnji strani je prikazano, kako bi lahko potekalo patentiranje, da bi z njimi imeli čim manj stroškov in čim večje možnosti za uspeh – cilj pa je prodaja patentne prijave, če to ni mogoče, patenta, licenciranje ali pa ustanovitev odcepljenega podjetja.

Ne nujno takoj po odkritju, vseeno pa kmalu po trenutku, v katerem se raziskovalec začne zavedati možnosti, da bi raziskovalni korak, ki ga je ravnokar opravil v neznano, lahko pomenil neke vrste novost ali priložnost na tržišču danes ali kadarkoli v prihodnosti, v znani ali povsem neznani smeri razvoja trga ter storitev in produktov na njem – to je trenutek, ko se raziskovalec odloči za razkritje izuma na matični javni raziskovalni organizaciji.

Neformalno razkritje izuma lahko raziskovalec opravi v pogovoru s svojim kolegom, nadrejenimi, kolegi v pisarni za prenos tehnologij, formalizira pa se ga v obliki prijave izuma pristojnim organom na javni raziskovalni organizaciji (direktorju, ustreznim komisiji za presojo, pisarni za prenos tehnologij). Formalna prijava obsega osnutek patentne prijave, ki ga izumitelj pripravi skupaj s pisarno za prenos tehnologij in obrazec za prijavo izuma, ki obsega podatke o izumiteljih, njihovih zaposlitvah, možni rabi po prvem občutku raziskovalcev in pisarne za prenos tehnologij, projektih, ki so raziskavo z danim rezultatom financirali, opremi, ki je bila pri tem uporabljena in druge administrativno – tehnične podatke.

Tipično ima po formalnem obvestilu javna raziskovalna organizacija tri mesece časa, da preuči prijavo in se do nje opredeli. Praviloma pride do prevzema izuma s strani javne raziskovalne organizacije, saj je le majhen delež izumov tak, da ne bi bili na noben način povezani z raziskovalcem, pogodbami, infrastrukturo raziskovalne organizacije. Med presojanjem raziskovalec in pisarna za prenos tehnologij dopolnjujejo osnutek patentne prijave, pripravi se tudi bolj podrobna ocena stanja tehnike ter načrt komercializacije, ki vsi služijo kot osnova za končno odločitev ne samo o tem, ali naj JRO prevzame breme imetništva pravic nad intelektualno lastnino, temveč tudi, na kakšen način naj potekajo nadaljnji koraki: predvidena smer komercializacije in njena predvidena časovna skala, glede na to pa izbira patentnega urada ter glede na to ter na tematiko izuma izbira patentnega zastopnika.

Identifikacija obstoječe intelektualne lastnine

Pred sklenitvijo pogodbe je priporočljivo, da vsaka stranka navede obstoječo intelektualno lastnino, ki jo je ustvarila oziroma pridobila v preteklosti in je relevantna za izvedbo predmetnega projekta. Obstoječo intelektualno lastnino vsake stranke, ki bo uporabljena pri izvedbi projekta, je nato priporočljivo izrecno navesti v pogodbi o sodelovanju oziroma konzorcijski pogodbi.

Pravice intelektualne lastnine, ki pripadajo tretjim osebam

V izogib morebitnim kršitvam je potrebno preveriti, ali imajo na intelektualni lastnini, s katero razpolaga katerakoli izmed strank in ki bo uporabljena pri izvedbi projekta, pravice tretje osebe – če jih imajo, je potrebno pravočasno ugotoviti, ali in pod kakšnimi pogoji je možna uporaba takšne intelektualne lastnine v okviru predmetnega projekta. Enako pomembno je ugotoviti, ali na tehnološkem področju, ki ga obsega predmetni projekt, že obstajajo rezultati, zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, predvsem s patenti. V ta namen je priporočljivo izvesti pregled ustreznih registrov, saj lahko obstoječa intelektualna lastnina resno ovira kasnejše izkoriščanje rezultatov projekta.

NASVETI PRI UREJANJU VEČPARTNERSKIH RAZMERIC – KONZORCIJSKIH POGODB [2]

Pogosto prihaja do sodelovanja večih partnerjev, tako na strani javnih raziskovalnih organizacij (več organizacij) ali podjetij (npr. v primeru povezanih podjetij). V pogodbo o sodelovanju oziroma konzorcijsko pogodbo je nujno vključiti določbe, ki urejajo lastništvo, dostop do in uporabo obstoječe intelektualne lastnine (intelektualne lastnine, ki je v lasti posameznega partnerja pred začetkom izvajanja

projekta – angl. background IP) ter nove intelektualne lastnine (intelektualne lastnine, ki je ustvarjena v okviru projekta – angl. foreground IP).

Obstoječa intelektualna lastnina

Lastnik tudi med in po izvedbi projekta ostane zgolj partner, ki mu je intelektualna lastnina pripadala pred sklenitvijo pogodbe.

Praviloma se določi, da naj vsak partner ostalim partnerjem na njihovo zahtevo podeli pravico dostopa do njegove obstoječe intelektualne lastnine, če je to potrebno za implementacijo projekta ali uporabo nove intelektualne lastnine.

Določi se lahko, da bo pravica dostopa do obstoječe intelektualne lastnine podeljena brezplačno ali pa pod poštenimi in razumnimi pogoji. Če je dostop do obstoječe intelektualne lastnine enega izmed partnerjev potreben za implementacijo projekta, se pravica dostopa praviloma podeli brezplačno. Kadar je dostop do obstoječe intelektualne lastnine ene izmed strank potreben kasneje za izkoriščanje rezultatov projekta, se pravica praviloma podeli odplačno pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Priporočljivo je določiti, da naj bo zahteva za podelitev pravice dostopa do obstoječe intelektualne lastnine v pisni obliki. Določi se lahko tudi, da za določeno vnaprej navedeno intelektualno lastnino obveznost podelitve pravice dostopa ne velja. Praviloma se določi še, da podelitev pravice dostopa do obstoječe intelektualne lastnine ne vsebuje pravice podelitve podlicenc tretjim osebam, mogoče pa se je dogovoriti tudi, da podelitev pravice dostopa do obstoječe intelektualne lastnine vsebuje tudi pravico podelitve podlicenc tretjim osebam. V slednjem primeru je možno določiti, da je podlicenco dovoljeno podeliti zgolj povezanemu subjektu.

Nova intelektualna lastnina

Za primer, ko je nova intelektualna lastnina rezultat dela zgolj enega izmed partnerjev, je mogoče določiti, da je nova intelektualna lastnina last samo tistega partnerja, ki jo je ustvaril (praviloma), ali pa, da je skupna last vseh partnerjev, ne glede na to, da jo je ustvarila zgolj en izmed njih.

Za primer, ko je nova intelektualna lastnina rezultat skupnega dela več partnerjev, je mogoče določiti, da je nova intelektualna lastnina skupna last partnerjev, ki so jo ustvarili (praviloma), ali pa, da je skupna last vseh partnerjev, ne glede na to, da so jo ustvarili le nekateri izmed njih.

Če je nova intelektualna lastnina last enega ali zgolj nekaterih partnerjev, se praviloma določi, da ta partner oziroma partnerji na zahtevo ostalih partnerjev le-tem podelijo pravico dostopa do nove intelektualne lastnine. Če je dostop do nove intelektualne lastnine potreben za samo implementacijo projekta, se pravica dostopa praviloma podeli brezplačno, kadar pa je dostop do takšne nove intelektualne lastnine potreben kasneje za izkoriščanje rezultatov projekta, pa se pravica dostopa praviloma podeli odplačno pod poštenimi in razumnimi pogoji. Praviloma se določi, da preostali partnerji na podlagi pridobljene pravice dostopa nimajo pravice podlicenc tretjim osebam, mogoč je pa tudi dogovor, v skladu s katerim je dovoljeno podeljevanje licenc zgolj povezanim subjektom.

Če imajo vsi partnerji skupno lastništvo nad novo intelektualno lastnino, se praviloma določi, da jo smejo vsi prosto uporabljati. V tem primeru se prav tako praviloma določi, da sme vsak izmed partnerjev podeljevati licence tretjim osebam, pri čemer mora predhodno obvestiti ostale partnerje. Praviloma se določi tudi, da mora partner v takšnem primeru ostalim partnerjem plačati pošteno in razumno nadomestilo.

Posebnosti Slovenije: pogodbeno sodelovanje

Prevladujoča potreba slovenskega gospodarstva po sodelovanju z znanstveno raziskovalno sfero je na področju pogodbenega sodelovanja. V slovenskih malih in srednje velikih podjetjih (MSP) so inovacijski procesi v delu, kjer ti procesi potekajo v navezavi z JRO, tesno povezani s pogodbenim sodelovanjem z JRO.

Konkurenčnost domačega gospodarstva je nedvomno odvisna od višine vloženi sredstev v raziskave in razvoj (študija DG Enterprise, 2011), vendar jasne povezave med višino omenjenega vložka in konkurenčnostjo podjetja na nivoju posameznega podjetja ne ugotavljajo. Namesto tega na vzorcu gazel v posameznem sektorju

ugotavljajo povezavo med konkurenčnostjo in kvaliteto upravljanja z inovacijami. Tudi podjetja sama menijo (ista študija), da sta prvi dve oviri pri doseganju konkurenčnosti na trgu (1) pomanjkanje financiranja za razvoj v posamezni fazi podjetja in (2) nezmožnost, da bi učinkovito upravljali s procesom inoviranja ("innability to manage innovation process efficiently").

V MSP navadno nimajo organiziranega lastnega razvojnega oddelka. MSP-ji navadno tudi ne vzdržujejo služb, ki nudijo podporo pri celostni obravnavi invencije ter njenem razvoju v inovacijo: npr. pri iskanju in upravljanju z idejami, razvoju inovacijskih projektov, pripravi strategije trženja in pri zavarovanju intelektualne lastnine, prihodu na trg, (doprinosa) rezultatih inovacije, ocenjevanju izvedenega inovacijskega projekta, predvidevanju in načrtovanju izboljšav ter novem iskanju idej, ki bi vključevalo tudi sistematično komunikacijo z raziskovalci z JRO. (Za definicijo ključnih elementov standardiziranega procesa in sistemov upravljanja z inovacijami in standardizacija CEN/TS 16555-1.)

Podobno raziskovalci na JRO ustreznih znanj iz strateške presoje in zaščite intelektualne lastnine ter znanj in časa, da bi sistematično iskali potencialne partnerje, navezovali stike z njimi, se pogajali in v končni fazi pripravljali pogodbe ter urejali ostale pravne in administrativne zadeve.

MSP-ji na eni strani imajo tehnične in druge strokovne probleme, ki jih ne znajo rešiti, in JRO na drugi strani rešitve, ki jih ne znajo ponuditi podjetjem. Obstajajo tudi tehnični in strokovni problemi, ki se jih MSP-ji ne zavedajo, in prav tako rešitve, za katere JRO-ji ne vedo, da za njih na trgu obstaja potreba. Včasih osebe s tehničnimi in strokovnimi problemi celo poznajo ustrezne strokovnjake z rešitvami in imajo predstavo, kako bi lahko potekalo sodelovanje, vendar nimajo razpoložljivih finančnih in kadrovskih virov za izvedbo nalog. Če do povezav pride, v pomembnem delu sodelovanj opazimo težave z urejanjem medsebojnih pravic kot posledico delne pravno-ekonomske predpriprave sodelovanja.

V zadnjih letih v MSP-jih in pri raziskovalcih na JRO narašča zavedanje, da je za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva nujno potrebno izboljševati obstoječe izdelke, optimizirati proizvodne procese z vpeljavo novih konkretnih tehničnih rešitev, iskati alternativne vire financiranja, poskrbeti za zaščito intelektualne lastnine, imeti korektne poslovne odnose s partnerji, poznati strokovnjake, ki imajo konkretne rešitve za probleme itd., vendar

brez ustrezne vsebinske podpore do hitre rasti količine sodelovanja ne pride.

Ker so MSP-ji v postopkih inoviranja povezani z JRO, pisarne za prenos tehnologij predstavljajo orodje, s katerim je mogoče sistematično povezovati JRO s slovenskimi gospodarskimi subjekti, še posebej MSP-ji, ter slednjim pri povezovanju nuditi podporo s področja inovacijskega managementa, kjer je to potrebno.

Posebnosti Slovenije: prodaja patentov in licenciranje

Slovensko gospodarstvo je v veliki meri nepripravljeno na trženje izumov v obliki odkupa patentov ali licenciranja patentov. Hkrati patent, ki ne generira ekonomske koristi (z izkoriščanjem ali preprečevanjem izkoriščanja), ne upraviči stroškov zaščite in je zato s tega zornega kota nesmiseln. Nekateri podatki kažejo, da je z industrijsko lastnino (vključno s patenti) mogoče povečati konkurenčnost gospodarstva in vrednost podjetij na globalnem trgu.³³ Na Kitajskem (kjer trženje patentov v domačem gospodarstvu podobno ni visoko prioriteta aktivnost) je število PCT prijav zraslo od leta 2000 do leta 2010 za skoraj 16-krat. V Sloveniji za 3-krat (začeli smo z 39 prijavi leta 2000), na Japonskem za 3.3-krat (32.000 prijav v letu 2010). Po podatkih "Global Competitiveness Report" se je Kitajska, ki je bila po indeksu GCI (Global Competitiveness Index) leta 2001 na 47. mestu (med takrat obravnavanimi 75 državami), dvignila na 26. mesto (med danes obravnavanimi 142 državami). Slovenija pa je z uvrstitve na 32. mesto leta 2001 padla na 57. mesto v poročilu iz leta 2012 (padec za 25 mest, predvsem zaradi slabih ocen v kategorijah "Labor market efficiency" - 102. mesto, "Financial market development" - 102. mesto, "Market size" - 80. mesto, po drugi strani pa se Slovenija glede kategorije "Technological readiness" umešča na solidno 32. mesto). Vendar v Sloveniji nismo veliki igralci na trgu intelektualne lastnine. Imamo znanost, v katero vložimo okrog 2 % BDP, približno polovico od tega iz javnih sredstev, kar od približno 51 mrd. EUR BDP³⁴ v letu 2010 znese okroglo 1 mrd. EUR ter torej kakšnih 500 mio. EUR javnih sredstev letno. Po nekaterih raziskavah (C.Stein, Ascencion) je kritična masa vloženih sredstev, ko pride do za patentiranje primernih prebojnih raziskav, 500 mio. EU na panogo na leto - nivo, ki ga v Sloveniji ne bomo kmalu dosegli.

³³ Da povezava nedvomno obstaja, dokazujejo posamezni primeri, npr. Primerjava porasta BDP ter števila PCT prijav Ljudske Republike Kitajske.

³⁴ <http://www.gfmg.com/gdp-data-country-reports/179-slovenia-gdp-country-report.html#axzz1dFezIKfW>

Glede na to, da določena področja slovenske znanosti dosegajo vrhunske rezultate, je smiselno ne glede na potrebe domačega gospodarstva (ki prvenstveno želi in že sodeluje z znanostjo preko pogodbenih raziskav) v patente vlagati premišljeno, znotraj področij znanosti, ki dosegajo vrhunske rezultate, s ciljem trženja doma in v tujini.

NASVETI PRI ISKANJU PRAVE VRSTE POGODBENEGA RAZMERJA [2]

Možnosti za ureditev razmerij med ponudnikom tehnologije in povpraševalcem je mnogo, odločitev za primerno je odvisna od tega, kaj je namen sodelovanja, čigava je intelektualna lastnina, s katero vstopamo v pogodbeno razmerje in kako nameravamo upravljati z intelektualno lastnino, ki bo predvidoma posledica sodelovanja.

Med možnosti štejemo:

- razvojno sodelovanje (development collaboration – joint research agreement ali collaboration agreement);
- razvojni servis (research services agreement);
- MTA (material transfer agreement);
- pogodba o sponzorskem plačilu raziskav (sponsored research agreement);
- svetovanje (consultancy agreement);
- NDA (non disclosure agreement);
- pogodbe o olajšanem dostopu do intelektualne lastnine (easy access IP agreement). Zaradi lažjega povezovanja vsebin ohranjamo v slikah tudi angleška poimenovanja.

V vseh omenjenih tipih pogodb nastopata vsaj dve stranki – javna raziskovalna organizacija in podjetje. V vseh primerih organizacija poseduje imetniške pravice do nekega seta intelektualne lastnine, ki je za podjetje zanimiv.

Javni zavodi, torej tudi univerze, fakultete in inštituti, so po 1. členu Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezanci za dostop do informacij javnega značaja. V primerih, ko gre za tržno dejavnost, štejejo za informacije javnega značaja predvsem nekatere informacije iz sklenjenih pogodb. Po 6.a členu ZDIJZ so vedno javni osnovni podatki iz teh pogodb, medtem ko lahko javni zavod glede preostale vsebine uveljavlja poslovno skrivnost (v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe). Med osnovne podatke štejejo: podatek o vrsti posla, podatek o pogodbenem partnerju (za pravno osebo naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pravne osebe, za fizično osebo osebno ime in kraj bivanja), pogodbeni vrednost in višina posameznih izplačil, datum in trajanje posla, enaki podatki iz aneksa k pogodbi.

Pri tipih pogodbe (1) razvojno sodelovanje (development collaboration – joint research ali collaboration agreement) in (2) razvojni servis (research services agreement) (sliki spodaj) ima obstoječo intelektualno lastnino na področju interesa praviloma tudi podjetje. Za razvojno sodelovanje se odločimo v primeru, da tako podjetje kot organizacija nameravata finančno in v obliki človeških virov vlagati v nadaljnji razvoj tehnologije, deliti pa si nameravata tudi novonastalo intelektualno lastnino ter koristi iz njenega izkoriščanja, na predhodno obstoječi intelektualni lastnini pa si organizacija in podjetje podelita vzajemne pravice do dostopa in rabe. Za razvojni servis gre v primeru, ko bo delo opravljeno v organizaciji, financiralo ga bo podjetje, ki bo tudi imetnik pravic iz novonastale intelektualne lastnine, navadno si organizacija izpogaja pravico do objavljanja po soglasju podjetja, dobi pravico do nekomercialne rabe novonastale intelektualne lastnine, na predhodno obstoječi intelektualni lastnini pa si organizacija in podjetje podelita vzajemne pravice do dostopa in rabe enako kot v primeru razvojnega sodelovanja.

Razvojno-raziskovalne pogodbe [3]

Glavna načela pri sklepanju razvojno-raziskovalnih pogodb z gospodarstvom:

- Pisna pogodba – pred kakršnim koli sodelovanjem s poslovnim partnerjem je treba skleniti pisno pogodbo o sodelovanju. V tej se med drugim določi, komu pripadajo pravice intelektualne lastnine, skladno s prispevki in finančnimi vložki pogodbenih strank.

- Tržne cene – JRO pri nastopanju na trgu upošteva zakonska določila, dobre poslovne običaje in ustaljene mednarodne prakse. Pri določanju cene upošteva tržne vrednosti, pazi, da ne podeljuje posrednih državnih pomoči in ne izkrivlja konkurence.
- Raziskovalni standard – zaposleni na JRO pri izvedbi raziskav upoštevajo etična pravila in standarde, ki veljajo za posamezno področje raziskovanja, vključno z Evropskim kodeksom ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti.
- Jamstvo – JRO načeloma ne jamči za rezultat raziskave, ampak se zaveže le, da bo raziskavo opravila v skladu z določili pogodbe. JRO rezultate raziskav prenaša na podjetja v stanju, kot so v času prenosa, brez jamstev za tehnično izvedljivost, komercialno uporabnost ali skladnost z industrijskimi standardi, razen če konkreten primer narekuje drugačen dogovor.
- Odgovornost za škodo – JRO ne odgovarja za izgubljene dobičke, ampak le za navadno škodo. Znesek, do katerega odgovarja s pogodbo, omeji na vrednost same pogodbe ali njen večkratnik.³⁵ JRO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo pogodbeni stranka ali tretje osebe utrpele zaradi uporabe, proizvodnje in prodaje proizvodov ter storitev, nastalih na podlagi univerzitetnega znanja.
- Zaupnost – JRO varuje poslovne skrivnosti poslovnih partnerjev ter z vso dokumentacijo in materiali, ki jih prejme s strani poslovnega partnerja za namen izvedbe raziskave, ravna z največjo možno skrbnostjo. JRO ne sme razkrivati, da sodeluje in na kakšnih tematikah sodeluje s poslovnim partnerjem, brez njegovega izrecnega dovoljenja.
- Obvestilo o izumu – zaposleni na JRO morajo TTO pisarno obvestiti tudi o izumu, ki nastane na podlagi razvojno-raziskovalne pogodbe, v kateri je določeno, da pravice intelektualne lastnine pripadajo poslovnemu partnerju. Pisarna poskrbi za prevzem službenega izuma in formalni prenos pravic na izumu na poslovnega partnerja.
- Pravica do objave – rezultati raziskav JRO morajo biti na voljo javnosti, kadar so raziskave financirane iz javnih sredstev. Za možnost objave si prizadevamo tudi, kadar opravimo raziskave v sodelovanju s poslovnim partnerjem. Seveda v tem primeru upoštevamo tudi obveznost varovanja partnerjevih poslovnih skrivnosti in po potrebi objavo odložimo do ustreznega zavarovanja rezultatov s pravicami intelektualne lastnine.

³⁵ Pri tem je treba paziti, da znesek, na katerega se omeji odgovornost, ne presega zavarovalne vsote za splošno odgovornost (po polici do leta 2021 ta znaša 200.000 EUR za osebe in 50.000 EUR za stvari).

- Minimalen prenos pravic intelektualne lastnine – JRO na podjetje prenese le tisto znanje, ki je bilo ustvarjeno na izrecno zahtevo podjetja, če je mogoče le na območju in industrijskem sektorju, ki je relevantno za podjetje, na drugih področjih pa obdrži pravice intelektualne lastnine in si prizadeva za njihov prenos v prakso. Priporočljivo je, da si JRO zadrži pravico do uporabe prenesenega znanja, če poslovni partner v določenem roku ne začne sam z njegovo uporabo (t. i. "anti-shelving" klavzula).
- Nadaljnje raziskave – JRO ne sme omejevati področja raziskav ter si tudi v primeru sodelovanj s poslovnim partnerjem zagotovi možnost uporabe rezultatov raziskav za interne raziskave in izobraževanje. Pri tem upošteva morebitne poslovne skrivnosti poslovnega partnerja.
- Prepoved prenosa predhodnega znanja – članice pri sklepanju razvojno-raziskovalnih pogodb s poslovnimi partnerji ne smejo na poslovne partnerje prenesti lastništva na pravicah, povezanih z obstoječim oziroma predhodnim znanjem.³⁶ Poslovnemu partnerju se lahko v okviru razvojno-raziskovalnega sodelovanja zagotovi le možnost uporabe predhodnega znanja za namen izkoriščanja rezultatov raziskav. Ker tudi taki dogovori pomenijo razpolaganje z intelektualno lastnino in lahko vplivajo na poznejše trženje intelektualne lastnine, je priporočljivo, da se pri pogajanjih vključi Pisarna, zlasti če je predmet predhodnega znanja izum oziroma patent.

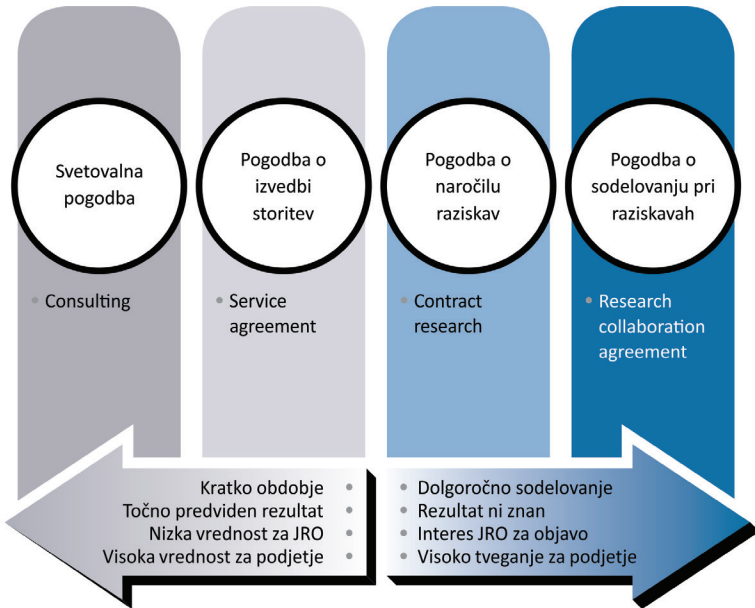
Ključni elementi razvojno-raziskovalnih pogodb

V vsaki pogodbi o razvojno-raziskovalnem sodelovanju je treba opredeliti nekatere ključne elemente, kot so:

- predmet in cilj raziskave,
- natančen opis projekta,
- rok za izvedbo del,
- višina in dinamika plačil,
- dostop do pravic intelektualne lastnine in pravila za njihovo dodelitev,

³⁶ Tretji odstavek 4. člena Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani.

- pravica do objave rezultatov raziskav,
- varovanje zaupnosti,
- odgovornosti in jamstva.



Slika 17: Vrste razvojno-raziskovalnih pogodb ³⁷

Svetovalna pogodba in pogodba o izvedbi storitev [3]

a) **Definicija:** V primeru svetovalnih pogodb in pogodb o izvedbi storitev gre za pogodbe, v katerih se članica/odsek/laboratorij s poslovnim partnerjem dogovori, da bo nudila storitve, povezane s specifično raziskovalno opremo, ekspertizo ali znanjem (npr. rutinske analize, orodja, ekspertna mnenja, svetovanje, izvedba delavnic ali izobraževanj), ta pa bo za te storitve plačal.

³⁷ Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, izvirno oblikovanje: Zavod Lupa design

b) Glavne značilnosti:

- Stroške storitve v celoti krije poslovni partner, ki je tudi lastnik rezultatov, kot so poročila, rezultati analiz, rezultati testov. Članica/odsek/laboratorij teh rezultatov ne sme objaviti ali kako drugače uporabiti brez predhodnega pisnega dovoljenja poslovnega partnerja.
- Po navadi ni predvideno, da bi v okviru takega sodelovanja prišlo do novega znanja. Če pride na primer do razvoja novih ali izboljšanja obstoječih analiznih metod, to znanje pripada članici/odseku/laboratoriju.
- Zaželeno je pridobiti pravico navajanja poslovnega partnerja kot priporočila z namenom dviga ugleda in pridobitve novih partnerstev.

Pogodba o naročilu raziskav [3]

a) Definicija: Pogodba, v kateri se JRO s poslovnim partnerjem dogovori, da bo zanj izvedla raziskavo na problematiki, relevantni za poslovnega partnerja, ta pa se zaveže, da bo za to storitev plačal in tako v celoti prevzame tveganje za uspeh.

b) Glavne značilnosti:

- Rezultati v celoti pripadajo poslovnemu partnerju, če ta v celoti plača raziskavo (primer določitve cene glej na strani 44).
- Partner ima pravico pravno zavarovati rezultate raziskav, JRO pa se obveže nuditi tehnično in vsebinsko pomoč.
- JRO si prizadeva pridržati pravico objave rezultatov. Včasih je mogoče, da poslovni partner zadrži objavo do pravnega zavarovanja rezultatov (ne več kot 6 mesecev) oziroma da partner objavo predhodno pregleda in zahteva izločitev posameznih delov, katerih objava bi razkrila njegovo poslovno skrivnost. Če poslovni partner ne želi, da se rezultati objavijo, naj se to odraža v višji ceni raziskave.
- JRO si vedno pridržuje pravico do nadaljnje uporabe rezultatov za interne namene in temeljne raziskave.

- V okviru takih pogodb ni dovoljeno prenašanje predhodnega znanja na naročnika. Če raziskava temelji na predhodnem znanju, je priporočljivo, da to znanje opredelite v pogodbi, skupaj s pravicami do njegove uporabe. To je pomembno tudi zato, da ne pride do spora o lastništvu na predhodnem znanju in da vam taka pogodba ne bi preprečevala uporabe predhodnega znanja tudi za druge naročnike. Če je predhodno znanje izum, ki je v lasti JRO, je pred podelitvijo kakršnih koli pravic v zvezi z izumom treba obvestiti Pisarno.
- JRO naj si prizadeva pridobiti pravico navajanja poslovnega partnerja kot priporočilo z namenom dviga ugleda in pridobitve novih partnerstev.

Če v pogodbi ni izrecno dovoljeno navajanje podjetja kot priporočilo, morate pred tem pridobiti soglasje poslovnega partnerja. Predvsem morate biti previdni pri navajanju vsebine raziskav, saj bi to lahko pomenilo razkritje poslovne skrivnosti partnerja.

c) Določitev cene

Cena je običajno stvar pogajanj s poslovnim partnerjem in je vedno odvisna od okoliščin primera. V nadaljevanju podajamo zgolj usmeritve in okvir, ki naj bo raziskovalcem in strokovnim službam v pomoč pri določanju cen. JRO si mora vedno prizadevati prejeti primerno plačilo za izvedbo storitev. To je pomembno ne le za to, da dobi ustrezno nagrado oziroma nadomestilo za svoje delo, ampak je to tudi obveznost JRO kot javne raziskovalne organizacije, ki se pretežno financira iz javnih sredstev. Pri poslovanju mora paziti, da storitve zaračunava po tržnih cenah, ne izkrivlja konkurence in da prek nje ne prihaja posredno do nedovoljenih državnih pomoči. V zvezi s slednjim je Evropska komisija dala natančnejša navodila v Okviru za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C 198/01). Komisija meni, da v primeru naročenih raziskav in raziskovalnih storitev ne gre za posredno državno pomoč, če raziskovalna organizacija svoje storitve zaračuna po tržni ceni.³⁸ Poslovni partnerji pri takih projektih prevzemajo celotno tveganje za uspeh projekta, saj se zavežejo, da bodo plačali polno ceno ne glede na to, da rezultat raziskave ni zagotovljen. Da se vsaj delno omili tveganje, je priporočljivo, da se dogovori naslednje:

³⁸ Več o tem v poglavju Okvirja za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C 198/01).

- Projekt se razdeli na faze. Poslovni partner po koncu vsake faze plača posamezno fazo in se o vstopu v naslednjo fazo odloči sproti glede na uspešnost že izvedenih faz.
- Cena raziskave se določi z nižjo maržo. Hkrati se dogovori nagrada v primeru, da ima rezultat raziskave značilnosti izuma in se partner odloči vložiti patent oziroma ko je patent podeljen (tak režim je priporočljiv tudi zaradi dodatne motivacije raziskovalcev za uspešnost projekta).
- Cena raziskave se lahko določi z nižjo maržo ali celo brez marže, če JRO-ju ostane neizključna pravica uporabe ali izključna pravica uporabe v določenih sektorjih industrije oziroma na določenih ozemljih. Seveda pa le, če je JRO-ju to v interesu z vidika nadaljnjega prenosa znanja.

d) *Primer določitve cene*

Pri izračunu končne cene se upoštevajo naslednje postavke³⁹ (odvisno od konkretnega primera):

Vrsta stroška	Pojasnilo
Stroški dela	Za osnovo se lahko vzame cena ARRS raziskovalne ure oziroma ekvivalent polne zaposlitve za tekoče leto. Strošek vključuje potrošni material in amortizacijo opreme.
Stroški materiala	Zaračunajo se, kadar gre za stroške, ki ne spadajo pod režijo (npr. nakup specifičnega materiala).
Drugi neposredni stroški	Stroški nakupa licenc za programsko opremo, stroški najema opreme, potni stroški itd.
Nadomestilo za izključen prenos IL (če se JRO vnaprej odpove vsem pravicam IL v korist podjetja)	10–30 % neposrednih stroškov
Končni znesek (vsota zgornjih postavk)	Določi se v EUR (brez DDV).
Predplačilo	Priporočljivo je, da se zahteva predplačilo, posebej za nakup specifičnega materiala za namen izvedbe raziskave oziroma za zunanje storitve.

³⁹ Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, izvirno oblikovanje: Zavod Lupa design

Pogodba o sodelovanju pri raziskavah [3]

a) Definicija: S to pogodbo se partnerji (dva ali več), ki imajo skupni cilj, zavežejo, da bodo izvedli konkretno raziskavo. Partnerji v ta namen združijo predhodno znanje, osebje in finančna sredstva ter si delijo tveganje za uspeh.

b) Glavne značilnosti:

- Največkrat so taki projekti financirani iz javnih sredstev (Obzorje 2020, Obzorje Evropa, aplikativni projekti ARRS itd.), ni pa nujno.
- Pomembno je, da se v pogodbi jasno opišejo predznanje in drugi vložki (finančni, stvarni, človeški viri), ki jih partnerji prinašajo v projekt. Na podlag tega se določi tudi ustrezen režim dostopa do predznanja in dodelitve imetništva ter dostopa do novonastalega znanja.
- JRO si pridrži pravico objave rezultatov. Včasih je mogoče, da partner zadrži objavo do pravnega zavarovanja rezultatov (ne več kot 6 mesecev) oziroma da partner pred objavo pregleda in zahteva izločitev posameznih delov, katerih objava bi razkrila poslovno skrivnost partnerja.
- JRO si ne glede na dodelitev pravic intelektualne lastnine pridrži pravico do nadaljnje uporabe rezultatov za interne raziskave in izobraževanje.

Kot raziskovalec morate pred objavo rezultatov projekta vedno presoditi, ali gre za rezultate, ki imajo komercialno vrednost na trgu ter bi jih bilo smiselno in mogoče zavarovati s pravicami intelektualne lastnine, preden jih javno objavite. Večkrat se zgodi, da izum zaradi predhodnega javnega razkritja ni več patentabilen (eden od pogojev, da lahko uspešno zavarujemo izum s patentom, je njegova novost).

c) Dodelitev pravic intelektualne lastnine

Tudi pri tovrstnih pogodbah lahko pride do izkrivljanja konkurence in podelitve posredne državne pomoči poslovnemu partnerju. Zato se je treba držati določil Okvirja za državno pomoč za raziskave

in razvoj ter inovacije (2014/C 198/01)⁴⁰. Poslovni partner lahko v celoti postane imetnik pravic intelektualne lastnine oziroma ima pravico njihove izključne uporabe, če v celoti plača stroške raziskave.

Če vsaka stranka krije svoje stroške, rezultati raziskav pripadajo tisti pogodbeni stranki, ki jih je ustvarila oziroma gre za skupno imetništvo, če je k nastanku prispevalo več partnerjev. Pravice intelektualne lastnine morajo biti dodeljene med posamezne partnerje tako, da odražajo njihove delovne sklope, prispevke in interese. Po tržnih pogojih⁴¹ se lahko imetništvo JRO na teh rezultatih prenese na poslovnega partnerja, pri čemer se cena zmanjša za morebiten prispevek poslovnega partnerja k raziskavi.

Včasih velja prepričanje, da lahko rezultati raziskav v celoti pripadajo poslovnemu partnerju brez ustreznega nadomestila, če je delo JRO (so)financirano iz javnih sredstev. Najbolj tipičen primer so aplikativni raziskovalni projekti (ARRS), pri katerih je zaradi vložka poslovnega partnerja to prepričanje še toliko bolj usidrano. Na tem mestu je treba poudariti, da za take projekte velja enako, kot če bi JRO raziskavo financirala z lastnimi sredstvi. Tudi tu velja splošno pravilo, da je vsak partner imetnik rezultatov, ki jih ustvari. Če jih partnerji ustvarijo skupaj, se pri določanju deleža imetništva upoštevajo prispevki, delovni sklopi in interesi partnerjev pri izvajanju projekta. Če želi poslovni partner imetništvo nad rezultati, ki deloma ali v celoti pripadajo JRO, mora te odkupiti po tržni ceni, zmanjšani za svoj finančni oziroma stvarni prispevek k nastanku teh rezultatov.

NASVETI ZA POGAJANJA [3]

a) Poslušanje in razumevanje

Pomembno je, da se s partnerjem odprto pogovorite ter da slišite in razumete njegove interese.

b) Spoznajte partnerja

Koristno je, da spoznate, kako poslovni partner deluje, kdo so njegovi tekmeci na trgu, kakšni so njegovi dolgo in kratkoročni cilji, kako je organiziran ...

40 Več o tem v poglavju 2.2.2 Okvirja za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacijeB (2014/C 198/01).

41 Več o tem v poglavju 2.2.2 (29. točka) Okvirja za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacijeB (2014/C 198/01).

c) Vaš motiv

Vedeti morate, kaj je vaš motiv za sodelovanje (zaslužek, znanstvena objava, dolgoročno partnerstvo ...).

d) Vaš doprinos

Vedeti morate, kaj prinašate v projekt, in to morate jasno določiti (predhodno znanje, uveljavljene strokovnjake, ugled, raziskovalno opremo ...).

e) Intelektualna lastnina

Režim glede dostopa in dodelitve pravic intelektualne lastnine mora ustrezati delovnim sklopom, prispevkom (finančnim, človeškim in drugim virom) in interesom partnerjev.

f) Sodelovanje s Pisarno

Za uspešnost pogajanj je priporočljivo tesno sodelovanje med Pisarno in raziskovalcem; slednji pozna projekt vsebinsko, Pisarna pa pozna pravo in ima pogajalske izkušnje. V sodelovanju je mogoče sestaviti dobro pogodbo. Raziskovalec mora poznati pogodbo, saj je odgovoren za njeno implementacijo.

g) Varovanje zaupnosti

Če pride v okviru pogajanj do potrebe po razkrivanju zaupnih informacij s strani poslovnega partnerja ali zaposlenih na JRO, je priporočljivo, da se predhodno sklene pogodba o varovanju zaupnosti podatkov.

Pisarna je vaš partner pri zasnovi in pregledovanju pogodb o razvojno-raziskovalnem sodelovanju z gospodarstvom. Priporočljivo je, da se na nas obrnete v zgodnjih fazah pogajanj, da imamo čim več informacij o projektu in da lahko čim bolje zaščitimo vaše interese.

EVROPSKI PROJEKTI [3]

Konzorcijske pogodbe, ki se sklepajo v okviru evropskih projektov Obzorje 2020 oz. Obzorje Evropa, so po svoji naravi pogodbe o sodelovanju pri raziskavah in zanje veljajo okvirji, ki smo jih tam opisali. Vseeno pa zaradi pogostosti evropskih projektov in številnih vprašanj, ki se raziskovalcem pojavljajo pri takem sodelovanju, na tem mestu podrobneje opisujemo celoten proces upravljanja s pravicami intelektualne lastnine na teh projektih.

Pri evropskih projektih je zelo velik poudarek na upravljanju s pravicami intelektualne lastnine kot orodju, ki omogoča izkoriščanje rezultatov raziskav. Namen teh projektov in tudi obveznost partnerjev je, da po koncu projekta poskrbijo za zavarovanje rezultatov s pravicami intelektualne lastnine, ko je to smiselno, upravičeno in mogoče. Partner mora zagotoviti tudi uporabo rezultatov za nadaljnje raziskave, za dejavnosti standardizacije, za razvoj novih produktov, storitev ali znanja oziroma da se prenesejo v prakso prek podelitve licence, prenosa pravic intelektualne lastnine ali ustanovitve odcepljenih podjetij.

Pogoji za uspešno prijavo in izvedbo projekta ter prenos rezultatov projekta v prakso so skrbno načrtovanje ter določitev politike in strategije upravljanja z intelektualno lastnino že v pripravljalnih fazah. Na naslednji strani prikazujemo različne faze projekta skozi prizmo upravljanja s pravicami intelektualne lastnine.

ZAKLJUČNA DELA ŠTUDENTOV [3]

Pogost način sodelovanja med JRO in poslovnimi partnerji je tudi sodelovanje v okviru zaključnih del študentov. Posebnost takega sodelovanja je, da je v razmerje vključen tudi študent, ki ima določene pravice in obveznosti. V nadaljevanju smo podrobneje razčlenili, kakšne so te pravice in kako se lahko uredijo taka razmerja, tako da se ustrezno upošteva namen takega sodelovanja. Ta je za študenta predvsem izdelava pisnega zaključnega dela študija in zaključek študija. Smiselno vam te informacije lahko koristijo tudi pri morebitnih drugih dejavnosti, ki so del na primer študijskega programa (seminarske naloge, tekmovanja itd.).

Pred vsakim takim sodelovanjem je priporočljivo, da se sklene tripartitna pogodba med JRO, poslovnim partnerjem in študentom, pri čemer vam Pisarna nudi pomoč. V taki pogodbi se med drugim določi:

- **da materialne in moralne pravice na zaključnem delu pripadajo študentu**

Obveznost zaključnih del študentov (diplomska naloga, magistrska naloga in doktorska disertacija) ureja statut ali pravilnik JRO. S tem, ko študent izdelava pisno zaključno delo študija, ustvari avtorsko delo, na katerem (pisni zaključni del študija) pridobi tudi moralne in materialne avtorske in druge pravice avtorja po samem zakonu.⁴²

- **da mora biti zaključno delo v celoti objavljeno**

Poslovni partner je tako vnaprej seznanjen, da bo določen študent v konkretnem primeru izdelal zaključno delo, ki bo v tiskani obliki dostopno v knjižnici JRO in Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK; v primeru doktorskih in znanstvenih magistrskih del) ter v elektronski obliki v Repozitoriju JRO. Prav tako je seznanjen, da se le izjemoma lahko odobri začasna nedostopnost dela (glej spodaj) v omejenem časovnem obdobju in da so sami zagovori pisnih zaključnih del študija javni. Zaradi tega ni priporočljivo, da pisna zaključna dela študija vsebujejo informacije in podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost (sicer bi bil lahko študent odškodninsko ali celo kazensko odgovoren za razkritje poslovnih skrivnosti).

- **komu pripadajo rezultati raziskav, opisani v zaključnem delu, in kdo jih ima pravico upravljati**

Zaključno delo je treba ločiti od samih raziskovalnih rezultatov, ki so opisani v delu in so lahko predmet varstva različnih pravic intelektualne lastnine, ki lahko v celoti ali delno pripadajo komu drugemu. Na primer, zaključno delo lahko vsebuje izum, k nastanku katerega so prispevali študent, poslovni partner (npr. ideja, podatki iz prakse) in tudi mentor ali drugo osebo na članici. Poleg tega je lahko kakšna od teh strank prispevala finančno (material), dala na voljo svojo opremo ipd. Vse te prispevke stranke ovrednotijo in se dogovorijo o delitvi imetništva na izumu. O pravici upravljanja in pravicah uporabe izuma se stranke dogovorijo s posebno pogodbo. Če rezultati raziskav niso pravno varovani in so javno dostopni, ima

⁴² V skladu s splošnim pravilom po 10. členu ZASP je avtor fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Ob tem opozarjamo, da na primer študent v skladu s 133. členom Statuta ob predložitvi zaključnega dela na JRO prenese pravico reproduciranja in pravico dajanja na voljo javnosti prek Repozitorija JRO.

poslovni partner (hkrati pa tudi tretje osebe) pravico neomejeno uporabljati te rezultate.

- **obveznost pravnega zavarovanja pravic pred objavo zaključnega dela (zagovor)**

Pomembno je, da se pred zagovorom zaključnega dela poskrbi za pravno zavarovanje izuma. Priporočljivo je, da v takih primerih čim prej obvestite Pisarno, da bo ta lahko pravočasno poskrbela za pravno zavarovanje. Če tega ni mogoče zagotoviti, je izjemoma mogoče zaprositi za začasno nedostopnost zaključnega dela v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebine.

VAROVANJE ZAUPNOSTI IN MATERIALOV [3]

Pogodba o varovanju zaupnosti podatkov

Pogodba o varovanju zaupnosti podatkov oziroma t. i. NDA (Non-disclosure Agreement) nam omogoča, da lahko svoje nezaščiteno znanje/ideje varno delimo z drugimi z namenom ocene interesa za skupno sodelovanje. S pogodbo sopogodbenu prepovemo, da bi naše znanje/idejo uporabljal brez našega dovoljenja ali razkrival nepooblaščenim osebam. Priporočljivo je, da se pogodba o varovanju zaupnosti podatkov podpiše vsakič, preden tretji osebi zaupamo informacije, katerih razkritje bi lahko JRO oziroma njenim poslovnim partnerjem povzročilo ekonomsko škodo oziroma s katero bi lahko ogrozili poznejše zavarovanje pravic intelektualne lastnine. Pomembno je, da s to pogodbo ne podeljujemo pravic intelektualne lastnine, vezanih na razkrite informacije.

Praktični nasveti za varovanje podatkov

a) *Varovanje podatkov*

Zagotoviti je treba fizično nedostopnost in informacijsko varstvo zaupnih podatkov. Zaupne dokumentacije ne puščamo na mizah v pisarni in ne nosimo zunaj pisarne, če to ni nujno za delovni proces. Občutljive dokumente v digitalni obliki zaščitimo z gesli.

b) Nerazkrivanje informacij

Pred sestankom, na katerem bi utegnili razkriti zaupne informacije, poskrbimo za podpis pogodbe o varovanju zaupnosti podatkov. Če tega nismo uredili pred sestankom, poskusimo to zagotoviti po sestanku z veljavnostjo za nazaj (od sestanka naprej).

c) Zapisnik

Na sestanku pišemo zapisnik, v katerem natančno opišemo, s katerimi zaupnimi informacijami smo seznanili nasprotno stranko.

d) Oznaka "ZAUPNO"

Če je le mogoče, dokumente, ki so zaupni, označimo s pripisom "ZAUPNO" oziroma "POSLOVNA SKRIVNOST".

e) Čim manj informacij

Nikoli ne razkrivamo več informacij, kot je treba. Na primer, namesto da razkrijemo vse podrobnosti svojega izuma ali know-howa, se osredotočimo na opis prednosti, ki jih tako znanje prinaša za poslovnega partnerja. Če bodo v nadaljevanju hoteli izvedeti več informacij, jih zaprosimo, da pred tem podpišejo pogodbo o nerazkrivanju informacij. Tudi v skupini sodelavcev zaupne informacije ohranimo v najožjem krogu, nujno potrebnem za izvedbo raziskave oziroma projekta.

Pogodba o izmenjavi materialov

Pogodba o izmenjavi materialov oziroma MTA (Material Transfer Agreement) nam omogoča varno izmenjavo materialov, kot so na primer celice, protitelesa, kemikalije ipd., z namenom izvedbe raziskave ocene interesa za skupno sodelovanje, ter testiranje materialov in ustvarjanje nove intelektualne lastnine. S tem preprečimo uporabo materialov za druge namene brez našega dovoljenja ali razkrivanje materialov, skupaj z zaupnimi informacijami v zvezi z lastnostmi materialov nepooblaščenim osebam oziroma javnosti. Pogodba se sklene, preden se tretji osebi pošljejo materiali oziroma druge stvaritve, ki jih je razvila JRO in jih ima v posesti ob sklepanju pogodbe. Po navadi se take pogodbe sklepajo med raziskovalnimi organizacijami, včasih pa tudi s podjetjem, kadar ta v procesu prenosa znanja ocenjuje material, predhodno zavarovan s pravicami intelektualne lastnine. Pomembno

je, da JRO s tako pogodbo ne prenese pravic intelektualne lastnine, ampak dovoli uporabo rezultatov le v raziskovalne namene oziroma za namen ocene možnosti sodelovanja oziroma prenosa pravic intelektualne lastnine na podjetje. JRO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala z uporabo izmenjanega materiala.

Nasveti za ravnanje z materiali poslovnih partnerjev

- Vsak tak material lahko predstavlja poslovno skrivnost in ga je treba temu primerno obravnavati.
- Prejemnik materiala mora na primernem mestu jasno označiti, da gre za poslovno skrivnost in komu material pripada.
- Prejemnik ne sme izvajati raziskav in analiz na materialu, če za to nima izrecnega dovoljenja, oziroma lahko to izvaja samo v obsegu, za katerega ima dovoljenje.
- Zaposleni brez izrecnega dovoljenja poslovnega partnerja ne sme razkriti nobenih informacij v zvezi z materialom tretjim osebam oziroma v publikacijah.

KAJ MORAM STORITI, KO SODELUJEM S POSLOVNIM PARTNERJEM?⁴³ [3]

PRED ZAČETKOM SODELOVANJA:

- poslovnim partnerjem sem sklenil pisno pogodbo o sodelovanju.
- Če je pred sklenitvijo pogodbe o sodelovanju prišlo do izmenjave zaupnih informacij, sem že med pogajanjem sklenil pogodbo o nerazkrivanju informacij.
- Za pomoč pri pogajanjih in pripravi pogodbe o sodelovanju sem se obrnil na TTO pisarno.
- Pogodba o sodelovanju izraža namen sodelovanja ter jasno opredeljuje pravice in obveznosti obeh strani.
- Cena, ki je določena v pogodbi, odraža tržno vrednost moje storitve.
- V pogodbi sem opredelil svoje predhodno znanje.
- Če je le mogoče, si JRO pridrži pravico objave rezultatov.

MED SODELOVANJEM:

- Skrbim za izvajanje pogodbe v skladu z dogovorjenimi roki (poročila, izdajanje računov itd.).
- V primeru nepredvidenih zapletov ali nezmožnosti izvedbe projekta takoj obvestim partnerja.
- Pazim na poslovne skrivnosti partnerja in jih delim samo s sodelavci, ki te informacije potrebujejo za izvedbo projekta, o varovanju poslovne skrivnosti pa jih večkrat opozorim.
- Uredil sem razmerja z zunanjimi sodelavci in študenti, ki sodelujejo na mojem projektu, in tako zagotovil prenos morebitnih pravic intelektualne lastnine na JRO.

**PO KONCU SODELOVANJA:**

Zaupne dokumente in materiale vrnem partnerju.



V skladu s pogodbo varujem poslovne skrivnosti partnerja tudi po prenehanju sodelovanja.



Partnerja navajam kot referenco samo v primeru pisnega dogovora.



Pred objavo rezultatov projekta presodim, ali gre za rezultate, ki imajo komercialno vrednost na trgu, in v tem primeru o njih obvestim Pisarno, ki poskrbi za pravno varstvo intelektualne lastnine, preden jih javno objavim. O nameravani objavi obvestim partnerja skladno z dogovorom v pogodbi.



Pisarno obvestim o izumu, ki nastane na podlagi sodelovanja, tudi če izum pripada partnerju.

06.

SPIN-OUT ALI SPIN-OFF ODCEPLJENA PODJETJA IN START-UP PODJETJA

dr. Špela Stres (IJS)

SPIN-OUT ALI SPIN-OFF ODCEPLJENA PODJETJA IN START-UP PODJETJA

V slovenščini nimamo povsem ustreznih izrazov za oba tipa odcepljenih podjetij, tako da uporabljamo kar v svetu uveljavljene angleške izraze. V splošnem gre v primeru spin-out podjetij za povezavo do matične organizacije, temelječo na osnovi licenčnih razmerij (podjetje je v 100 % lasti investitorjev, od katerih je vsaj en družbenik raziskovalec v delovnem razmerju na JRO), v primeru spin-off podjetij pa za lastniški delež matične organizacije v novem podjetju na podlagi vložka intelektualne lastnine in/ali kapitalskih vložkov. Novonastalo start-up podjetje pa je podjetje, nastalo na podlagi ideje, katere nastanek ni neposredno povezan z javnimi sredstvi ter lastniki podjetja niso zaposlitveno povezani z JRO (so npr. študenti).

*Glavni namen
in cilj spin-off in
spin-out podjetij
je ustvarjanje
dobička s
komercializacijo
in gospodarskim
izkoriščanjem
inovacij*

Glavni namen in cilj spin-off in spin-out podjetij je ustvarjanje dobička s komercializacijo in gospodarskim izkoriščanjem inovacij (patentov, drugih pravic industrijske lastnine, nepatentabilnega know-how-a oziroma rezultatov raziskav), ki so v lasti JRO, za katere JRO sam nima interesa za nadaljnjo komercializacijo. Spin-out ali spin-off pa ni podjetje, ki komercializira inovacije, katerih JRO ni prevzel, ne glede na to, če je podjetje bilo (so)udeleženo pri njihovem nastanku.

Pri udejanjanju spin-off in spin-out podjetij sodelujejo nosilci inovacije (raziskovalci) iz JRO. Vsakršno drugačno opravljanje gospodarske dejavnosti raziskovalca izven delovnega časa ali udeležba v gospodarski družbi (kot družbenik, delničar, ipd.) izven definicije spin-off ali spin-out podjetja, pomeni kršitev konkurenčne prepovedi v 37. členu Zakona o delovnih razmerjih.

Slovenija v času od osamosvojitve še ni uspela doreči postopkov na področju ustanavljanja odcepljenih podjetij v JRO; ustanovitev spin-off podjetij v okviru JRO je pravno nemogoča, ustanovitev spin-off podjetij v okviru Univerz je praktično izredno težko uresničljiva (ustanovitelj bi bila Vlada RS, kar je v praksi težko izvedljivo), spin-out podjetja pa se že ustanavljajo, vendar postopke ovirajo nedorečena interna pravila v JRO.

Primernost oblik podjetij v posameznih primerih

Spin-out podjetja so prevladujoča oblika v večjih raziskovalnih okoljih in močnih blagovnih znamkah znanja (kot je npr. Massachusetts Institute of Technology - MIT), kjer takšna mlada podjetja zlahka najamejo drago opremo za prvo fazo razvoja ter jim že dejstvo, da izhajajo iz uglednega tehnološkega okolja, zagotavlja dobro konkurenčno izhodišče. V primeru licenčnega odnosa do že vzpostavljenega večjega podjetja pa navadno ne pride do ustanavljanja novega spin-out podjetja, ampak so le vzpostavljeni licenčni odnosi.

Glavni element licenčnega odnosa med dajalcem licence in koristnikom licence je licenčna pogodba.

Glavni element licenčnega odnosa med dajalcem licence in koristnikom licence je licenčna pogodba. Ta mora vsebovati jasna določila, kdo posreduje komu kaj (podrobno definirana tehnologija). Določene morajo biti omejitve glede dovoljenega teritorija koriščenja tehnologije in namen uporabe tehnologije. Definirane morajo biti tudi garancije dajalca licence in odgovornosti koristnika licence. Določena mora biti višina licenčnine z načinom obračunavanja (od prometa, dobička, fizičnega obsega, pavšal ...), uvajalno obdobje. Določena mora biti možnost odkupa tehnologije in pogoji vstopa drugih investitorjev. Smiselna je tudi določitev specifik, ki so pomembna za konkreten primer, kot so nadaljnje razvojno sodelovanje, najem opreme, uporaba logotipa JRO itd. Obenem je pomembno, da JRO izven licenčne pogodbe definira notranjo delitev licenčnine znotraj JRO (organizacija kot celota, oddelki, avtorji, skrbnik pogodbe).

Spin-off podjetja so prevladujoča oblika v manjših okoljih, kjer je potrebno zaradi pomanjkanja drugih opcij urediti razmerja med novonastalim podjetjem in matičnim laboratorijem glede deljene uporabe opreme (podjetje opremo in prostore na JRO lahko uporablja npr. v nočnem času ali ob vikendih) in v primerih, ko mlado podjetje izhaja iz relativno neznane JRO in si z JRO skupaj na trgu ustvarjata ali izboljšujeta konkurenčni položaj ter drug drugemu dajeta zavetje ter krepita blagovno znamko svojega znanja.

Zahteven praktičen izziv je formiranje ustreznih lastniških deležev v spin-off podjetjih. V primeru manjših JRO se običajno uporablja model z največ 49 % lastniškim vložkom JRO, preostanek pa je razdeljen med vlagatelje kapitala, zaslužne pri dosedanem delu pri ustanovitvi podjetja, in vlagatelje pričakovanega prihodnjega dela za podjetje. Praviloma je ob nižji pričakovani donosnosti višji lastniški delež JRO in obratno, obstaja tudi matematični model za orientacijski izračun optimalne višine deleža. V primeru ustanovitve spin-off podjetja lahko nastane težava pri nagrajevanju sodelavcev JRO sokreatorjev inovacije, katero komercializira spin-off, kadar ti niso solastniki spin-off podjetja.

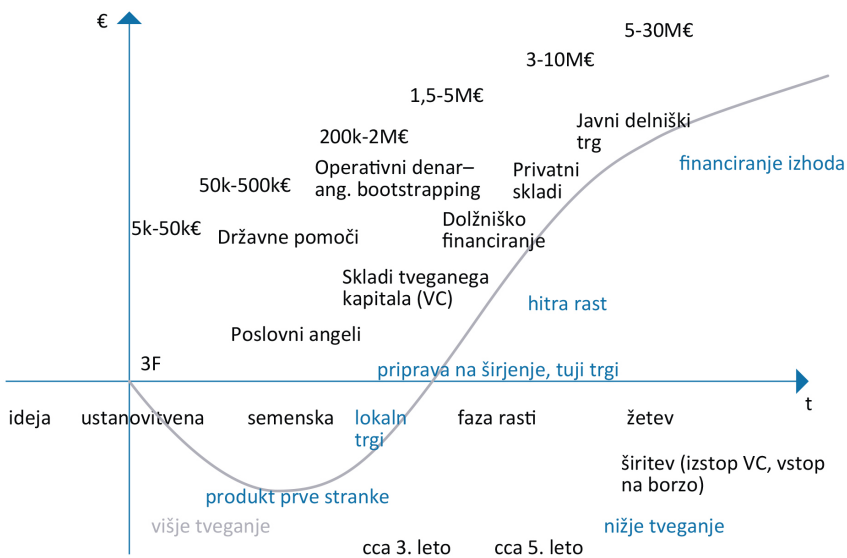
Primerjavo prednosti in slabosti obeh načinov ustanavljanja odcepljenih podjetij iz JRO najdemo v tabeli spodaj.

Preglednica 4: Primerjava pozitivnih in negativnih strani dveh različnih načinov ustanavljanja podjetij iz javnih raziskovalnih organizacij - spin-out in spin-off.

LICENCA	SPIN-OFF
večja transparentnost ni mešanega lastništva in problemov s pristojnostmi v upravljanju	manjša transparentnost (medsebojne relacije), mešano lastništvo – vmešavanje JRO v upravljanje podjetja, vpliv na agilnost podjetja
manj tveganja prihodek od licence (fee) takoj in delež od prodaje (royalty)	dolg čas do prvega prihodka (če sploh - tveganje) potreben dodaten kapital
manj napora za licencodajalca upravljanje v rokah izkušenih	zahteva veliko angažmaja vseh vpletenih
manjša povezanost z matično inst. (oprema, prostori, ljudje)	povezanost z matično JRO (oprema, prostori, ljudje)
IL ni v lasti podjetja (slabo za mlada podjetja, težave z nadgradnjo tuje IL)	IL je v lasti podjetja (dobro za financiranje, transparentna nadgradnja IL)
manj nadzora nad uporabo tehnologije	delež v podjetju ostane tudi po izteku "življenjske dobe" tehnologije
manjši prihodek za JRO, ves dobiček ostane podjetju	večji prihodek , odprta vrata za potencialni "jackpot"
manjši ekonomski vpliv	nova del. mesta , sodelovanje z JRO

Viri financiranja mladih odcepljenih podjetij

Mlado odcepljeno podjetje prehaja različne faze rasti (slika spodaj) od ideje, ustanovitve, semenske faze, faze rasti do žetve, pri čemer so v vsaki fazi na voljo različni viri financiranja poslovanja, dokler podjetje še samo ustvarja dovolj prihodkov na trgu. Zlasti začetek poslovanja do faze rasti je kritičen, podjetje šele prodira na trg in ima več stroškov kot prihodkov ter še slabo vzpostavljene notranje kompetence. Praviloma prihaja do paradoksalnega položaja: takrat, ko bi podjetje najbolj potrebovalo vlagatelje, so ti najmanj zainteresirani za vstop, ko pa podjetje uspe in vlagateljev ne potrebuje več tako zelo, pa je pri njih interes največji.



Slika 18: Prikaz potrebnega obsega financiranja glede na fazo razvoja mladega podjetja in tveganja pri tem.

Prvi vir financiranja je navadno lastniško financiranje ustanoviteljev na osnovi vložka prihrankov, zmanjšanih plač in osebnih dolžniških

virov ustanoviteljev (model 3F = Family, Friends, Founders), pri čemer je lastniške deleže potrebno določiti že na začetku in jasno definirati tudi ostala razmerja. Prednosti tovrstnega financiranja so lažje obvladovanje financiranja, obenem pa so lahko problem osebna finančna tveganja. Zlasti v zgodnjih razvojnih fazah je pomembno iskanje virov državne pomoči v obliki nepovratnih sredstev, gre za zelo dobrodošel vir financiranja zlasti s stališča ohranitve lastništva, ki pa je povezan z administracijo in potencialnimi omejitvami pri razvoju zaradi različnih razpisnih določil.

V relativno zgodnji fazi razvoja je za posebej perspektivna podjetja načeloma mogoče pridobiti vlaganje v podjetje s strani zasebnikov - poslovnih angelov, zlasti za panoge, kjer je mogoče pričakovati hitre donose (kot na primer v informacijski tehnologiji). Poslovni angeli so razen finančnega prispevka lahko koristni tudi zaradi svetovalne podpore pri vodenju podjetja ter zaradi različnih koristnih povezav na področju trženja in financ. Vendar pa je ta oblika financiranja v Sloveniji še zelo slabo razvita in poslovni angeli praviloma postavljajo zelo zahtevne pogoje za vstop ter pomenijo manjšo možnostjo naknadnih investicij, kar lahko predstavlja težavo za kapitalsko bolj zahtevna podjetja.

Na podoben način potekajo tudi vlaganja s strani skladov tveganega kapitala. Ti investirajo razpršene vložke investorjev v sklad, ki načeloma vlaga v visoko tvegane in pričakovano visoko donosne naložbe. Sklad lahko podobno kot poslovni angeli v naložbo tudi aktivno vstopi in podjetju koristi v smislu vodenja podjetja ter vzpostavljanja strateških povezav. Obenem pa pomeni odstop dela lastniških pravic skladu delno izgubo svobode in različne omejitve tudi glede razpolaganja z intelektualno lastnino. V Sloveniji je vlaganje s strani skladov tveganega kapitala posredno podprto tudi s kapitalskimi prispevki države v izbrane zasebne sklade tveganega kapitala oziroma v projekte tovrstnih vlaganj, v tujini pa obstajajo tudi različne druge sorodne vrste zasebnih investicijskih skladov, pri katerih je načeloma mogoče dobiti financiranje zlasti v fazi rasti poslovanja.

Pridobitev tujih investicijskih virov je mnogokrat povezano z neko referenco, kar pomeni, da tuji vlagatelji redko vstopijo v podjetje, kateremu niso zaupanja izkazali že lokalni vlagatelji, oziroma v podjetje, ki ni pridobilo kakšnega drugega priznanja.

Tipičen vir financiranja v zreli fazi rasti podjetja in izhodna strategija za vlagatelje tveganega kapitala je nastop na javnih delniških trgih.

Značilnosti pridobljenih finančnih sredstev podjetja imajo različne vplive na notranja razmerja med izhodiščnimi družbeniki; razpisna nepovratna sredstva in dolžniški viri ne spreminjajo lastniških razmerij, vložki 3F, poslovnih angelov in različnih skladov pa praviloma pomenijo vstop v lastniško strukturo ter posredno tudi v vrednost intelektualne lastnine JRO, iz katerega odcepljeno podjetje izhaja.

Vse raziskovalce vabimo, da se v primeru, da jih zanima ustanovitev odcepljenega podjetja, za več informacij in izpeljavo ustreznih postopkov oglasijo v TTO na matični organizaciji.

ZAŠČITA IN TRŽENJE TEHNOLOGIJ ZA RAZISKOVALCE IN PODJETJA

Zbornik prispevkov partnerjev Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Innovation
Collaboration

Technologies
Research

Vision
Knowledge

KONZORCIJ ZA PRENOS TEHNOLOGIJ IZ JRO V GOSPODARSTVO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Koordinator projekta:



Institut
"Jožef Stefan"
Ljubljana, Slovenija

Partnerji projekta:



Fakulteta za
informacijske študije
Faculty of information studies



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY



Univerza v Mariboru



KEMIJSKI INŠTITUT

Univerza v Ljubljani



Kmetijski inštitut Slovenije
Agricultural Institute of Slovenia



