



European IPR Helpdesk

Broszura Informacyjna

Audyt własności intelektualnej: Odkrywanie potencjału

Twojej firmy

Lipiec 2016

Wstęp	2
1. Czym jest audyt własności intelektualnej?	2
1.1 Dlaczego audyt własności intelektualnej jest ważny?	3
1.2 Rodzaje audytu własności intelektualnej	4
2. Planowanie audytu.....	4
2.1 Tworzenie zespołu i określanie ról	5
2.2 Zakres audytu	6
2.3 Przydział czasu i budżetu	6
3. Przygotowanie do audytu własności intelektualnej	7
4. Przeprowadzenie audytu własności intelektualnej.....	9
4.1 Główne problem badawcze audytora.....	9
4.2 Analiza SWOT	11
4.3 Wycena własności intelektualnej	12
5. Raport z audytu własności intelektualnej	13
5.1 Rezultaty audytu własności intelektualnej	13
5.2 Odczytywanie wyników	14
Lista kontrolna w ramach audytu własności intelektualnej (przykład)	15
Przydatne dokumenty	18

Wstęp

Bez wątpienia, jednym z pierwszych kroków na drodze do sukcesu na arenie globalnej dla dzisiejszych firm jest świadomość ich zasobów intelektualnych.

Wartości niematerialne, takie jak zasoby ludzkie, wiedza i własność intelektualna (IP), stanowią znaczną część wartości firmy – często nawet większą niż wartość środków trwałych, takich jak grunty, pojazdy, maszyny etc. Chociaż wartości niematerialne firmy nie są bezpośrednio dostępne dla klientów końcowych, to rzeczywiście mogą one stanowić trzon przedsiębiorstwa i być jednym z kluczowych elementów osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa.

Jednak z uwagi na brak „fizycznej postaci” tych aktywów, ich identyfikacja nie jest łatwa, a tym samym ich efektywne wykorzystanie w działalności firmy nie jest intuicyjne. W identyfikacji wartości niematerialnych oraz określeniu ich wartości w firmie, kluczową rolę odgrywa audyt własności intelektualnej (Audyt IP).

Audyt IP odgrywa znaczącą rolę w wyjaśnianiu kwestii własnościowych, ocenie wartości własności intelektualnej, skutecznym zabezpieczaniu praw własności intelektualnej, a także unikaniu długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, zapobiegając naruszeniom praw osób trzecich. Audyt własności intelektualnej pomaga również w organizacji kultury w firmie zorientowanej na własność intelektualną.

Niniejsza broszura informacyjna ma na celu dostarczenie podstawowych informacji o audycie własności intelektualnej – w jakim celu się go przeprowadza i w jaki sposób należy go zrealizować.

1. Czym jest audyt własności intelektualnej?

Audyt własności intelektualnej to systematyczny, gruntowny przegląd **posiadanych aktywów intelektualnych, nabytych i używanych przez przedsiębiorstwo** w celu ustalenia ich statusu prawnego, wartości, potencjalnego ryzyka związanego z ich stosowaniem oraz posiadanych środków do ich ochrony i efektywnego wykorzystywania.

Formalny audyt własności intelektualnej służy dwóm głównym celom: (1) identyfikacji i ocenie aktywów własności intelektualnej, (2) przewidywaniu i zarządzaniu ryzykiem, które można powiązać z portfoliem własności intelektualnej przedsiębiorstwa.



Podczas audytu własności intelektualnej oceniany jest cały portfel aktywów intelektualnych. Są to aktywa:

- posiadane i używane przez firmę,
- posiadane, ale nieużywane przez firmę,
- posiadane przez osoby trzecie, ale używane przez firmę (np. poprzez licencjonowanie),
- nabyte przez firmę od innych podmiotów.

1.1 Dlaczego audyt własności intelektualnej jest ważny?

Audyt własności intelektualnej jest istotnym narzędziem w rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ pomaga w:

- lepszym identyfikowaniu i monitorowaniu całego portfela aktywów własności intelektualnej: poprzez zidentyfikowanie, jakie wartości niematerialne posiada firma, które z nich są używane oraz nieużywane, określenie właścicieli tych aktywów, etc.
- lepszym zabezpieczeniu własności intelektualnej poprzez zasugerowanie efektywnych i najwłaściwszych dróg do ochrony posiadanych aktywów własności intelektualnej
- skutecznym wykorzystywaniu własności intelektualnej poprzez wykazanie czy własność intelektualna jest efektywnie eksploatowana oraz przez wskazanie niewykorzystywanych i/lub nieużywanych aktywów własności intelektualnej¹
- stworzeniu efektywnej struktury administracji własności intelektualnej, poprzez określenie wytycznych dla zarządzania własnością intelektualną
- dostosowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną do strategii rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie możliwych niespójności
- ustalaniu wartości aktywów własności intelektualnej, poprzez pomoc w wycenie tych aktywów w celu poznania "dodatkowej" wartości przedsiębiorstwa
- przewidywaniu możliwych zagrożeń oraz zarządzaniu nimi, poprzez określenie czy aktywa własności intelektualnej przedsiębiorstwa naruszają prawa osób trzecich lub czy osoby trzecie naruszają prawa posiadane przez firmę
- redukcji kosztów, poprzez umożliwienie zmniejszenia kosztów utrzymania dla „przestarzałych” aktywów własności intelektualnej oraz pomoc w unikaniu kosztownych i żmudnych działań sądowych w przypadku naruszania praw osób trzecich

¹ Niewykorzystywanie pewnych aktywów własności intelektualnej może stanowić strategię biznesową firmy oraz strategię zarządzania własnością intelektualną. Więcej informacji na temat wykorzystywania i strategicznego nieużywania patentów w małych i średnich przedsiębiorstwach można znaleźć w artykule [Biuletynie nr 18 European IPR Helpdesk](#).

- pielegnowaniu kreatywności i wynalazczości, poprzez rozwijanie mechanizmów wsparcia innowacyjności oraz zachęcanie do tworzenia własności intelektualnej.

1.2 Rodzaje audytu własności intelektualnej

W zależności od celów audytu, możemy wyróżnić dwa typy audytów własności intelektualnej²:

Audyt ogólny własności intelektualnej: audyt uniwersalny zarysowujący ogólny, ale dość obszerny obraz aktywów własności intelektualnej firmy. W tym rodzaju audytu badany jest szczegółowo portfel własności intelektualnej jako całość oraz podejście do zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstwa. Ogólny audyt własności intelektualnej może stanowić fundamentalny krok do zmiany podejścia w zarządzaniu własnością intelektualną wewnątrz firmy.

Audyt właściwy własności intelektualnej: ogólnie znany jako „**IP due diligence**”. Ten rodzaj audytu ma węższy zasięg i skupia się na identyfikacji i ocenie wybranych najistotniejszych aktywów własności intelektualnej.

Audyt „IP due diligence” jest najczęściej przeprowadzany w kontekście:

- Przejęcia, połączenia lub joint ventures w celu określenia podstawy do oceny ryzyka i wartości istotnych aktywów własności intelektualnej w proponowanym przejęciu lub sprzedaży.
- Transakcji finansowych w celu określenia wpływu aktywów własności intelektualnej na transakcje finansowe dotyczące własności intelektualnej, takich jak zakup akcji, zabezpieczenia, pierwsze oferty publiczne, etc.
- Cesji lub licencjonowania własności intelektualnej w celu zapewnienia informacji o portfelu własności intelektualnej dla potencjonalnego cesjonariusza lub licencjodawcy, poznania ewentualnych restrykcji oddziałujących na używanie własności intelektualnych.
- Wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek w celu oszacowania możliwych zagrożeń naruszenia praw osób trzecich lub kwestii swobody działania połączonych z nowym produktem lub usługą.
- Bankructwa i zwolnienia, itp., w celu zabezpieczenia praw własności intelektualnej na wypadek bankructwa, zwolnień pracowniczych, itp.

2. Planowanie audytu

Plan audytu własności intelektualnej określa obszary badania poprzez przedstawienie wytycznych dla całego procesu audytu. Plan powinien prezentować

² W literaturze fachowej wspomina się o trzech rodzajach audytu własności intelektualnej: (i) audyt ogólny, (ii) audyt „due diligence” w określonym celu, (iii) audyt o ograniczonym celu. Dla ułatwienia, typy audytu zostały skategoryzowane w dwóch grupach. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować trening WIPO z serii [„IP Panorama”](#).

obowiązki każdego członka zespołu biorącego udział w audycie, zakres audytu, wymagany termin i przypisany budżet.

2.1 Tworzenie zespołu i określanie ról

Audyt własności intelektualnej jest pracą zespołową i powinien być przeprowadzony przez osoby odpowiednio do tego przygotowane, mające świadomość znaczenia własności intelektualnej oraz znające środowisko przedsiębiorstwa. Dla wszystkich uczestników zespołu może być pomocne szkolenie z podstaw audytowania własności intelektualnej³.

Oczywiście wybór uczestników zespołu zależy od zakresu audytu. Bardzo ważne jest jednak, żeby zespół składał się z pracowników działów powiązanych w jakikolwiek sposób z własnością intelektualną, czyli badania i rozwój, produkcja, marketing, sprzedaż oraz zasoby ludzkie. Ponadto, istotnym jest, aby radca prawny firmy (jeśli firma takiego posiada) był zaangażowany w audyt⁴.

Aby audyt był skuteczny zaleca się, aby zespołem realizującym kierowała osoba odpowiedzialna za własność intelektualną w firmie lub członek personelu, który posiada wyspecjalizowaną wiedzę na ten temat. Audytorem może być również osoba z zewnątrz w zależności od zakresu audytu i przydzielonego budżetu, a także preferencji firmy.

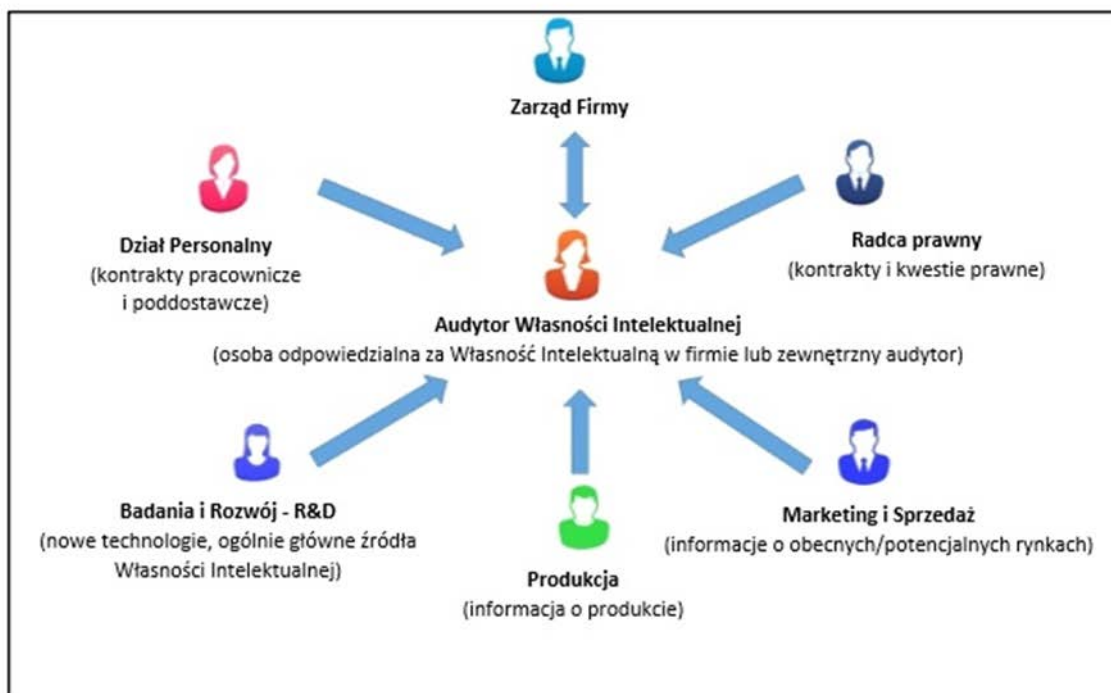


Zespół audytujący może, ale nie musi, mieć w swoim gronie także ekspertów z zewnątrz specjalizujących się w tej tematyce. Jeśli tak jest, przed rozpoczęciem audytu, zarówno wszyscy pracownicy firmy tworzący zespół audytujący, jak i eksperci zewnętrznymi, powinni podpisać umowę o zachowaniu poufności.

³ Można np. przesłuchać sesje treningowe i seminaria internetowe dostępne na stronie European IPR Helpdesk. Należy kliknąć [tutaj](#).

⁴ Przykłady zawarte w niniejszej broszurze informacyjnej bazują na fikcyjnej firmie składającej się z różnych departamentów.

Przykład zespołu audytującego własność intelektualną w firmie:



2.2 Zakres audytu

W zależności od rodzaju przeprowadzanego audytu, ważne jest ustalenie zakresu audytu, który powinien odzwierciedlać postawiony cel badania, np. dla audytu „IP due diligence” dla nowych produktów firmy, audyt może być ograniczony do oceny potencjalnego ryzyka związanego z naruszeniem cudzych i/lub zabezpieczeniem własnych praw własności intelektualnej. Niemniej jednak, w ogólnym audycie własności intelektualnej, wszystkie etapy audytu, od identyfikacji aktywów po zarządzanie ryzykiem, powinny zostać zaplanowane i przeprowadzone.

Jasno określony zakres audytu przyczynia się do jego pełnego zrozumienia przez członków zespołu audytującego, co gwarantuje ich większe zaangażowanie.

2.3 Przydział czasu i budżetu

Przeprowadzenie audytu własności intelektualnej powinno być postrzegane jako projekt wymagający zaangażowania różnych działów firmy i wielu osób.

W celu zakończenia badania w rozsądnym czasie, zalecane jest przygotowanie szczegółowego harmonogramu audytu i zapewnienie, że każda zaangażowana osoba jest świadoma ustalonego limitu czasowego.

Dodatkowo, budżet przeznaczony na audyt powinien być wcześniej zaplanowany i ustalony. Powinno się także założyć ewentualny wzrost budżetu, w przypadku potrzeby profesjonalnego z zewnątrz wsparcia na jakimś etapie audytu.



Przeprowadzenie audytu własności intelektualnej powinno być postrzegane jako wewnętrzny projekt w firmie. Jak wszystkie projekty, zakres audytu, czas i budżet powinny być z góry ustalone i zaakceptowane przez kierownictwo i wszystkich członków zespołu audytującego.

3. Przygotowanie do audytu własności intelektualnej

Audyt własności intelektualnej to przegląd portfela własności intelektualnej wraz z istotnymi procedurami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, a służącymi pozyskiwaniu i zabezpieczeniu praw własności intelektualnej. Dlatego też, przed wykonaniem audytu, istotne jest zebranie informacji i dokumentacji odnośnie wszystkich aktywów własności intelektualnej przy pełnej współpracy wszystkich członków zespołu audytującego oraz wybranych działów i pracowników firmy.




Należy mieć na uwadze, że etap przygotowawczy w ramach audytu własności intelektualnej jest często dość długi i pracochłonny, przez co członkowie zespołu mogą stracić „zainteresowanie” samym audytem. Należy mieć także na uwadze, że informacje i dokumenty przygotowane przez inne działy firmy mogą być niepełne, co może wydłużyć całą procedurę lub ją zdecydowanie utrudnić. W celu przewyciężenia tych zagrożeń, ważne jest przygotowanie ostatecznego harmonogramu audytu, tak, aby zadania i obowiązki całej grupy były odpowiednio ustalone i zaplanowane w ściśle określony sposób (określając terminy, cele audytu, zakres obowiązków i odpowiedzialności itp.).

Poniższa tabela może być pomocna w celu ustalenia, jaki rodzaj informacji powinien być zebrany z jakiego działu ⁵.

⁵ Dokumenty i informacje wymienione w tabeli nie są wyczerpujące.

Osoba odpowiedzialna/ Funkcja ⁶	Informacje do zebrania
 <p>Zarząd Firmy</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Struktura zarządu firmy (informacje o zarządzie, udziałowcach, etc.) ✓ Strategia firmy zawierająca cele biznesowe ✓ Polityka własności intelektualnej
 <p>Manager Własności Intelektualnej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktywa własności intelektualnej: Patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, zgłoszenia nazwy domen, prawa autorskie, know-how, informacje poufne, publiczne ujawnienia, etc. oraz daty zgłoszeń (dla zarejestrowanych praw), ich zasięg geograficzny, opłaty za utrzymanie. ✓ Aktywa własności intelektualnej prawnie niezabezpieczone powinny również być brane pod uwagę ✓ Wykorzystywane przez firmę aktywa własności intelektualnej: rodzaje, właściciele i obszary użytkowania, wyjaśnienie słuszności ich wykorzystywania w przypadku licencjonowanie etc. ✓ Niewykorzystywane aktywa własności intelektualnej: rodzaje, powody ich niewykorzystywania ✓ Strategia własności intelektualnej firmy
 <p>Radca Prawny</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprawy naruszeń: Informacje o trwających/zakończonych postępowaniach gdzie własność intelektualna firmy była/jest naruszona i/lub gdy firma jest oskarżana o naruszenie praw innych. ✓ Kontrakty dot. własności intelektualnej: Przeniesienie własności, koncesjonowanie, franchising, porozumienia joint venture, inne kontrakty w odniesieniu do własności intelektualnej, jak i umowy o nieujawnieniu informacji, umowy o przekazaniu materiałów, umowy konsorcjum, kontrakty BiR, umowy konsultingowe ✓ Informacje o prawach własności intelektualnej dla obecnych/docelowych rynków
 <p>Marketing i Sprzedaż</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informacje o obecnych/potencjalnych rynkach ✓ Informacje o konkurentach: Identyfikacja konkurentów, ich produktów etc. ✓ Informacje o ujawnieniach informacji na targach, prezentacje firmy, ogłoszenia, broszury, etc.

⁶ Nazwy funkcji są tylko przykładami wskazującymi, że każda struktura firmy może być inna.

 <p>Produkcja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informacje o produkowanych produktach / usługach firmy, zestawienia danych, specyfikacje etc.
 <p>B&R</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Strategia BiR ✓ Informacje o technologiach będących w opracowaniu ✓ Informacje o ujawnieniach informacji w publikacjach naukowych ✓ Raporty BiR
 <p>Dział Personalny</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Struktura Działu Personalnego firmy: schemat organizacyjny, akcjonariusze, partnerstwo ✓ Umowy zatrudnieniowe, umowy podwykonawcze etc.

4. Przeprowadzenie audytu własności intelektualnej

4.1 Główne problem badawcze audytora

Po stworzeniu zespołu i pozyskaniu podstawowych informacji można rozpocząć przeprowadzanie audytu własności intelektualnej.

Zazwyczaj główny audytor rozpoczyna pracę od stworzenia szczegółowej listy kontrolnej, tak aby nie pominąć żadnego istotnego elementu audytu. Przykładowa lista kontrolna stanowi załącznik na końcu opracowania.

Audyt może być przeprowadzony przy użyciu różnych technik audytorskich. Musi to być jednak wyraźnie zdefiniowane podczas planowania audytu i członkowie zespołu powinni być poinformowani o metodzie, która zostanie zastosowana. Każda z podanych niżej metod (lub ich kombinacji) może być dowolnie zastosowana w zależności od zakresu audytu, wielkości firmy, kultury firmy oraz przeznaczonego budżetu i czasu:

- Kwestionariusze online
- Bezpośredni wywiad z personelem zarządzającym, kluczowymi pracownikami i użytkownikami procesu własności intelektualnej
- Analiza kontraktów, umów etc.
- Przegląd prac laboratoryjnych i związanych z nimi rejestrów badań,
- Przegląd dokumentów komputerowych
- Analiza istotnych dokumentów zebranych podczas fazy przygotowania i podczas wywiadów.

Należy pamiętać o tym, że celem audytu własności intelektualnej jest zidentyfikowanie aktywów własności intelektualnej w firmie oraz zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami związanymi z tymi aktywami. W zależności od wybranej metody przeprowadzania audytu, główne obszary zainteresowania audytora powinny być następujące:

Zasoby własności intelektualnej ⁷	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czy aktywa własności intelektualnej znajdują się w wykazie kompletnych zasobów? ✓ Czy wszystkie aktywa własności intelektualnej firmy są chronione? ✓ Czy właściciele aktywów własności intelektualnej są zidentyfikowani i czy są jakieś problemy dotyczące własności? ✓ Czy są aktywa własności intelektualnej wykorzystywane przez firmę, ale należące do osób trzecich? ✓ Czy uzyskano prawo do legalnego ich użytkowania (np. poprzez umowę licencyjną)?
Wykorzystywanie i zabezpieczenie	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czy wszystkie zarejestrowane aktywa własności intelektualnej są wykorzystywane? Jeśli nie, czy istnieje możliwość licencjonowania lub przeniesienia własności na inne podmioty? ✓ Czy opłaty za kolejne okresy ochrony są systematycznie wnoszone? ✓ Czy firma chroni w jakiś sposób niezarejestrowane aktywa własności intelektualnej? ✓ Czy ochrona aktywów własności intelektualnej obejmuje wszystkie docelowe kraje? ✓ Czy firma posiada niewykorzystane aktywa własności intelektualnej i czy istnieje uzasadnienie ich niewykorzystania?
Prawo i kontrakty ⁸	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czy wszystkie umowy dotyczące własności intelektualnej nadal obowiązują? ✓ Czy wszystkie kontrakty dotyczące własności intelektualnej rejestrowane są w ramach właściwych organów (urzędy patentowe, etc.)? ✓ Czy umowy o nieujawnianiu informacji (NDAs) zostały podpisane z pracownikami/osobami trzecimi⁹?

⁷ Więcej informacji na temat własności intelektualnej można znaleźć w broszurze informacyjnej European IPR Helpdesk „Wiedza, autorstwo i własność” („Inventorship, Authorship and Ownership”) znajdującej się [tutaj](#).

⁸ Więcej informacji na temat umów dotyczących własności intelektualnej można znaleźć w przewodniku European IPR Helpdesk „Przewodnik dotyczący komercjalizacji własności intelektualnej” („IP Guide to Commercialisation”) znajdującym się [tutaj](#).

⁹ Więcej informacji na temat własności intelektualnej można znaleźć w broszurze informacyjnej European IPR Helpdesk „Umowa o zachowaniu poufności: narzędzie biznesowe” („Non-disclosure agreement: a business tool”) znajdującej się [tutaj](#).

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czy w umowach nie ma jakichś niedopatrzeń / luk prawnych? ✓ Czy istnieją zidentyfikowane przepisy prawa własności intelektualnej w umowach o pracę? ✓ Czy istnieją prawne kwestie dotyczące umów, czy lokalne przepisy dotyczące własności intelektualnej i prawa konkurencji?
Naruszenie i egzekwowanie¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czy firma narusza prawa własności intelektualnej innych osób? ✓ Czy istnieją kwestie związane z naruszeniem przez osoby trzecie aktywów własności intelektualnej firmy?
Zarządzanie własnością intelektualną	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czy istnieje zidentyfikowana i skuteczna strategia, zintegrowana z odpowiednimi politykami w zakresie własności intelektualnej? ✓ Czy w firmie jest określony poziom świadomości w zakresie własności intelektualnej?

4.2 Analiza SWOT¹¹

Na podstawie zebranej dokumentacji i uzyskanych informacji powinna zostać przeprowadzona szczegółowa analiza aktywów własności intelektualnej przedsiębiorstwa.

Ocena ta może być w przeprowadzona przy wykorzystaniu różnych metod; jednakże polecana jest analiza SWOT, która wyraźnie ujawnia silne strony, słabości, możliwości i zagrożenia związane z audytowanymi aktywami własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Wyniki z analizy SWOT prowadzą do rozwijania pełniejszej świadomości w firmie i pomagają zarówno w planowaniu strategicznym, jak i podejmowaniu decyzji.

Poniżej przedstawiono krótki przykład analizy SWOT w ramach audytu własności intelektualnej dla przykładowej firmy:

¹⁰ Więcej informacji na temat własności intelektualnej można znaleźć w broszurze informacyjnej European IPR Helpdesk „Obrona i egzekwowanie prawa własności intelektualnej” („Defending and enforcing IP”) znajdującej się [tutaj](#).

¹¹ Z punktu widzenia kwestii związanych z aktywami własności intelektualnej.

SILNE STRONY

- Wysoki poziom świadomości dotyczący własności intelektualnej
- Brak spornych kwestii własnościowych, dzięki zastosowaniu odpowiednich form ujawniania wynalazku
- Ochrona własnych kluczowych rozwiązań
- Regularne monitorowanie możliwych naruszeń na rynkach zagranicznych

SŁABE STRONY

- Wiele zgłoszeń patentowych zostało odrzuconych z powodu braku potencjału innowacyjnego
- Strategia własności intelektualnej przedsiębiorstwa polegająca tylko na patentach i znakach towarowych (ochrona). Do chwili obecnej nie złożono żadnych wniosków o ochronę wzoru przemysłowego
- Brak systematycznego monitoringu odnośnie ujawnień publicznych
- Niektóre patenty wygasły z powodu braku opłat za utrzymanie - niewystarczający monitoring aktywów własności intelektualnej

SZANSE

- Zdecydowane możliwości w zakresie badań i rozwoju stanowią podstawę dla tworzenia nowych rozwiązań własności intelektualnej
- Otwartość na licencjonowanie nieużywanych aktywów własności intelektualnych
- Brak ochrony własności intelektualnej przez głównego konkurenta na np. rynku tureckim
- Decyzja sądu francuskiego w sprawie unieważnienia patentu konkurencji

ZAGROŻENIA

- Specyfika chińskiego prawa własności intelektualnej i konkurencyjność środowiska na rynku chińskim
- Nielegalne zastosowania zarejestrowanego znaku firmy ABC Ltd dla produktów firmy (brak umowy licencyjnej)
- Dwie z podstawowych umów licencyjnych wygasną w ciągu najbliższego roku
- Postępowanie w sprawie o unieważnienie dotyczące znaku towarowego firmy (tymczasowy zakaz używania znaku towarowego przez firmę)

4.3 Wycena własności intelektualnej

Chociaż wycena własności intelektualnej nie jest typową częścią audytu, to w ramach wielu audytów (np. audyty dla przejęć i fuzji) stanowi ona integralny element całego procesu audytowego.

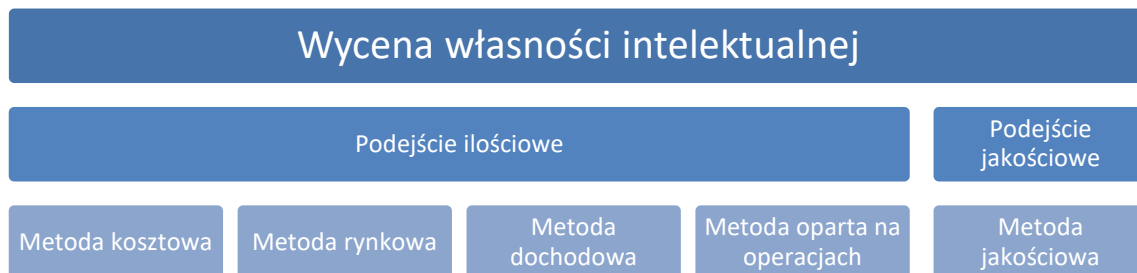
Właściwe wycenienie korzyści, które mogą wynikać z posiadanych zasobów własności intelektualnej wymaga oceny¹²:

- kosztu opracowania alternatywnych aktywów własności intelektualnej w celu spełnienia tych samych lub porównywalnych potrzeb rynkowych,
- szybkości z jaką dany rynek wartościuje i dewaluuje wartość tego typu aktywów,

¹² Wg IP Panorama, WIPO, by uzyskać dostęp do pełnego filmu szkoleniowego proszę kliknąć [tutaj](#).

- tantiemów płaconych za podobne aktywa,
- rynkowego rozpoznania składników aktywów,
- kosztów takiego rozpoznania.

Różne podejścia do wyceny własności intelektualnej są stosowane w ramach oceny portfela własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Z reguły są one dzielone na dwie kategorie wyceny jakościowej i ilościowej^{13,14}.



5. Raport z audytu własności intelektualnej

Po zakończeniu audytu, zalecane jest, aby zespół audytujący przedstawił rezultaty kierownictwu wraz z zaleceniami w postaci raportu.

Jednym z głównych celów prezentacji raportu dla kierownictwa jest możliwość wyłomaczenia rekomendowanych zmian odnośnie zastanego stanu zarządzania własnością intelektualną, jak również zaproponowanie nowych kroków procesowych (jeśli takowe są).

5.1 Rezultaty audytu własności intelektualnej

Po zakończeniu audytu własności intelektualnej w raporcie powinny zostać przedstawione i zaprezentowane trzy główne elementy (wraz z prezentacją zaleceń i działań, które należy podjąć):

- Wykaz własności intelektualnej¹⁵: zawierający szczegółowe informacje o każdym aktywie, takie jak właściciel czy rodzaj aktywa, inwestor/ twórca, kiedy aktywo powstało lub zostało nabyte (i jeśli aktywo zostało nabyte – warunki przeniesienia praw własności), utrzymanie w mocy lub egzekwowanie praw, data wygaśnięcia lub odnowienia aktywa. Uzyskana baza danych praw własności intelektualnej pozwoli przedsiębiorstwu na wyraźne zidentyfikowanie i skuteczne śledzenie zarówno zakresu jak i statusu jego portfela aktywów własności intelektualnej.

¹³ Więcej informacji na temat wyceny własności intelektualnej można znaleźć w broszurze informacyjnej European IPR Helpdesk „Wycena własności intelektualnej” (“Intellectual Property Valuation”) znajdującej się [tutaj](#).

¹⁴ Sprawdź także sekcję Często Zadawane Pytania (FAQ) w zakresie wyceny własności intelektualnej.

¹⁵ Podstawowy przykład wykazu własności intelektualnej jest podany na stronie 17.

- Analiza SWOT: pokazująca silne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia dla przedsiębiorstwa odnośnie jego praktyk w zarządzaniu własnością intelektualną.
- Wycena własności intelektualnej zawierająca informacje o finansowej i/lub jakościowej wartości omawianych aktywów własności intelektualnej.

5.2 Odczytywanie wyników

Na podstawie ustaleń zespołu audytowego, audytor powinien przedstawić zarys stanu własności intelektualnej przedsiębiorstwa, opisać i ocenić ewentualne zastane defekty związane z własnością intelektualną, zaproponować konkretne działania zaradcze oraz przeanalizować, czy aktywa własności intelektualnej służą strategicznym celom firmy.

Rezultaty audytu własności intelektualnej prowadzą do przeglądu aktywów własności intelektualnej i struktury zarządzającej tymi aktywami. Dlatego też, raport z audytu własności intelektualnej może być traktowany jako przewodnik do ponownej ewaluacji aktywów własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz narzędzie umożliwiające wykorzystanie własności intelektualnej w realizacji założeń strategicznych firmy.

W związku z faktem, iż audyt własności intelektualnej kładzie znaczący nacisk na weryfikację przynależności aktywów własności intelektualnej, może on ujawnić niedociągnięcia w wykorzystywaniu praw osób trzecich (np. prawa licencyjne). Bez odpowiedniego korzystania z praw licencyjnych firma może napotkać poważne problemy prawne w ramach korzystania z własności intelektualnej osób trzecich.

Audyt może ujawniać również strony trzecie (np. pracowników lub podmioty zewnętrzne), które mogą mieć roszczenia do praw własności intelektualnej firmy (np. patent) i mogłyby wykorzystywać te prawa bez uprzedniej zgody kierownictwa firmy. Audyt własności intelektualnej również pomaga firmom w podejmowaniu odpowiednich kroków w sytuacjach ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie. Raport z audytu powinien w takich sytuacjach sugerować odpowiednie działania mające na celu zaprzestanie naruszania praw własności intelektualnej firmy przez inne podmioty.

Biorąc pod uwagę fakt, że aktywa własności niematerialnej i prawnej stale zyskują na znaczeniu, dobrze przeprowadzony audyt własności intelektualnej dostarcza cennych informacji, które zabezpieczają przedsiębiorstwo przed wszelkimi poważnymi konsekwencjami prawnymi i zawiera zalecenia, w jaki sposób firma może i powinna wykorzystywać swoje oraz cudze prawa własności intelektualnej w celu zapewnienia bezpiecznego i trwałego rozwoju.

Lista kontrolna w ramach audytu własności intelektualnej (przykład)¹⁶

1. Spis aktywów własności intelektualnej
 - 1.1 Przyznane i oczekujące patenty/ wzory użytkowe, etc.
 - 1.2 Zarejestrowane i oczekujące wzory przemysłowe
 - 1.3 Zarejestrowane i oczekujące znaki towarowe
 - 1.4 Domeny internetowe
 - 1.5 Prawo autorskie
 - 1.6 Informacje poufne zawierające tajemnice handlowe i know how
 - 1.7 Topografie produktów półprzewodnikowych/ układy scalone
 - 1.8 Prawa hodowców roślin

2. Weryfikacja przynależności wykazanych aktywów własności intelektualnej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo.

3. Zakres geograficzny ochrony własności intelektualnej.

4. Wykorzystywanie posiadanych aktywów własności intelektualnej
 - 4.1 Weryfikacja obszaru wykorzystania aktywów własności intelektualnej
 - 4.2 Niewykorzystywane aktywa własności intelektualnej oraz uzasadnienie ich niewykorzystywania
 - 4.3 Wykaz aktywów własności intelektualnej, które nie są wykorzystywane w firmie i dla których brak na to uzasadnienia

5. Inne wykorzystywane aktywa własności intelektualnej (niebędące własnością firmy)
 - 5.1 Weryfikacja praw własności
 - 5.2 Analiza swobody działania, prawa dostępu, ograniczenie praw

6. Wynalazki i wzory przemysłowe
 - 6.1 Wynalazca i projektant
 - 6.2 Formy ujawniania wynalazków i wzorów przemysłowych

7. Znaki towarowe
 - 7.1 Strony zaangażowane w tworzenie i wybór wzoru, który będzie wykorzystany jako znak towarowy i proces zatwierdzania znaku
 - 7.2 Ocena produktów i usług, które są chronione w ramach znaku towarowego

8. Inne aktywa własności intelektualnej
 - 8.1 Obsługa innych aktywów własności intelektualnej

¹⁶ Niniejsza lista nie jest wyczerpująca i powinna być traktowana jedynie jako przykład.

9. Przegląd i własności intelektualnej i procedura zgłaszania
 - 9.1 Przegląd własności intelektualnej
 - 9.2 Kryteria aplikacji / zgłaszania własności intelektualnej
 - 9.3 Przygotowanie aplikacji
 - 9.4 Monitoring sytuacji do czasu przyznania ochrony
 - 9.5 Opłaty za ochronę lub odnowienie

10. Zarządzanie własnością intelektualną
 - 10.1 Strategia i polityka zarządzania własnością intelektualną, dostosowanie do strategii biznesowej firmy
 - 10.2 Zgodność aplikowania o ochronę własności intelektualnej ze strategią własności intelektualnej firmy

11. Zarządzanie kontraktami/umowami
 - 11.1 Dostępność kontraktów
 - 11.1.1 Licencjonowanie/Licencje krzyżowe/Franchising
 - 11.1.2 Umowy Joint Venture
 - 11.1.3 Umowy o zachowaniu poufności z pracownikami/umowy pracownicze
 - 11.1.4 Umowy o zachowaniu poufności z osobami trzecimi
 - 11.1.5 Umowy o transferze materiałów
 - 11.1.6 Umowy konsorcjum
 - 11.1.7 Kontrakty na badania i rozwój
 - 11.1.8 Umowy konsultingowe
 - 11.1.9 Inne umowy związane z własnością intelektualną
 - 11.2 Sprawdzenie klauzul umownych i ich ważność

12. Egzekwowanie / Naruszenia
 - 12.1 Poprzednie przypadki naruszeń
 - 12.2 Zagrożenia wynikające z naruszania praw osób trzecich
 - 12.3 Zagrożenia związane z naruszeniami osób trzecich dotyczące praw własności intelektualnej przedsiębiorstwa
 - 12.4 Potencjalne rozwiązania dla przypadków naruszeń

Przykład zasobów własności intelektualnej przedsiębiorstwa XYZ Ltd.

Typ	Nazwa/Tytuł	Numer	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Data złożenia/Utworzenia	Wygaśnięcie/Odnowienie	Właściciel	Wynalazca/Projektant/Twórca/Autor	Zasięg geograficzny	Status	Użycie	Notatki	Wartość
Patent	P1	EP 123456	Wewnętrzny	07.01.1997	07.01.2017	XZY. Ltd.	Wynalazca 1, wynalazca 2, wynalazca 3	Patent europejski	Przyznany	Używany		ok. 500000 euro
Patent	P2	WO 123456	Wewnętrzny	25.03.2014	25.03.2034	XZY. Ltd.	Wynalazca 4	Francja, Włochy, Bułgaria, Turcja	W trakcie rozpatrywania	Używany	pozytywny wynik tzw. Searchu	nie dotyczy
Patent	P3	FR 654321	Zewnętrzny	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.	Wynalazca 5	Francja	Przyznany	Używany	Licencja wyłączna we Francji tylko dot. obuwia razem z licencjonowanym tm4	100000 euro
Wzór przemysłowy	D1	123456	Wewnętrzny	12.06.2004	12.06.2019	XZY. Ltd.	Projektant 1, projektant 2	Wzór wspólnotowy	Zarejestowany	Używany	Trzecie odnowienie w 2019 r.	ok. 100000 euro
Znak towarowy	Tm 1	11111	Wewnętrzny	13.04.1995	13.04.2025	XZY. Ltd.		Europejski znak towarowy	Przyznany	Używany		ok. 200000 euro
Znak towarowy	Tm 2	22222	Wewnętrzny	31.01.2015	31.01.2025	XZY. Ltd.		Europejski znak towarowy	Odwolanie	Używany	odwołanie w toku (EUIPO)	nie dotyczy
Znak towarowy	Tm 3	33333	Wewnętrzny	23.10.2015	23.10.2017	XZY. Ltd.		Niemcy	Opublikowany	Nie używany	do licencjonowania	20000 euro
Znak towarowy	Tm 4	44444	Zewnętrzny	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.		Francja	Zarejestowany	Używany	Licencja wyłączna we Francji tylko dot. obuwia razem z licencjonowanym p3	50000 euro
Nazwa domeny	d1	d-000001	Wewnętrzny	1.02.1996	1.02.2020	XZY. Ltd.			Zarejestowany	Używany		nie dotyczy
Prawo autorskie	c1	c-000001	Wewnętrzny	10.12.2005		XZY. Ltd.	Autor 1		Zarejestowany	Używany		nie dotyczy

Przydatne dokumenty

Zobacz także:

- Broszura informacyjna "IP due diligence: ocenianie wartości i ryzyka wartości niematerialnych" <http://www.iprhelphelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Due-Diligence>
- Broszura informacyjna "Wynalazczość, autorstwo i własność" <http://www.iprhelphelpdesk.eu/Fact-Sheet-Inventorship-Authorship-Ownership>
- Broszura informacyjna "Umowa o zachowaniu poufności: narzędzie biznesowe" <http://www.iprhelphelpdesk.eu/Fact-Sheet-Non-Disclosure-Agreement>
- Broszura informacyjna on "Ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej" <http://www.iprhelphelpdesk.eu/Fact-Sheet-Defending-and-Enforcing-IP>
- Broszura informacyjna "Wycena własności intelektualnej" <http://www.iprhelphelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Valuation>
- Przewodnik European IPR Helpdesk „Przewodnik dotyczący komercjalizacji własności intelektualnej” http://www.iprhelphelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide_Commercialisation.pdf
- „Użycie europejskich patentów w dużych i małych przedsiębiorstwach”, artykuł Paolo Giuri i Salvatore Torrisi, opublikowany w biuletynie nr 18 European IPR Helpdesk http://www.iprhelphelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IPR_Bulletin_No18_1.pdf#page=2
- Klip treningowy z audytu własności intelektualnej „IP Panorama”, WIPO <http://www.wipo.int/multimedia-video/en/sme/multimedia/flash/10/>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczące własności intelektualnej:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Telefon: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

O NAS

European IPR Helpdesk ma na celu podniesienie świadomości na temat własności intelektualnej (IP) i praw własności intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezpośrednie porady i szkolenia z tego zakresu dla obecnych i potencjalnych uczestników projektów finansowanych przez UE. Dodatkowo, European IPR Helpdesk dostarcza wsparcia w zakresie własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw negocjujących lub wnioskujących o projekty w ramach współpracy międzynarodowej, szczególnie współpracując z Enterprise Europe Network. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Infolinia: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na zapytania z zakresu własności intelektualnej do trzech dni roboczych. Kontakt poprzez rejestrację na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub fax.

Strona internetowa: Na stronie można znaleźć obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat różnych aspektów własności intelektualnej i jej zarządzania, zwłaszcza w zakresie specyficznych kwestii związanych z własnością intelektualną w kontekście programów badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej usługi można śledzić najnowsze wiadomości w temacie własności intelektualnej i przeczytać artykuły ekspertów oraz studia przypadków, subskrybując biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IPR Helpdesk zaprojektowano katalog szkoleń składający się z dziewięciu różnych modułów. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone są o e-mail na adres training@iprhelpdesk.eu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

European IPR Helpdesk to projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji (Grant Agreement) nr 641474. Projekt jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Pomimo tego, że niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wsparcia finansowego Unii Europejskiej, jego zawartość nie powinna być uważana za oficjalne stanowisko EASME lub Komisji Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani żadna z osób reprezentujących EASME lub Komisję Europejską, nie jest odpowiedzialna za skutki wykorzystania zawartości niniejszego dokumentu. Pomimo starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, European IPR Helpdesk nie gwarantuje poprawności ani kompletności zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Członkowie konsorcjum European IPR Helpdesk nie są odpowiedzialni i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za skutki użytkowania zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Wsparcie udzielone przez European IPR Helpdesk nie powinno być uważane za poradę prawną ani doradztwo.

Niniejsza broszura informacyjna została przetłumaczona przez Panią Agnieszkę Turyńską z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, partnera Enterprise Europe Network, w ramach współpracy z European IPR Helpdesk jako Ambassador. Tłumaczenie jest oparte na materiałach dostarczonych bezpłatnie przez European IPR Helpdesk. European IPR Helpdesk nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek modyfikacje lub utratę znaczenia treści wynikających z tego tłumaczenia.

© Unia Europejska (2016)