

*Regulaminy zarządzania
własnością intelektualną
w szkołach wyższych w świetle
znowelizowanej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym*

PORADNIK



Autorzy:

dr Julia Chlebny – adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Maciej Czarnik – zastępca dyrektora Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków JCET, rzecznik patentowy

Krystian Gurba – zastępca kierownika Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), Uniwersytet Jagielloński

dr Justyna Ożegalska-Trybalska – adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński. Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ.

dr hab. Andrzej Szewc – prof. PŚk, dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej, kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej

Renata Zawadzka – kierownik Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, rzecznik patentowy

Redakcja:

dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Recenzenci:

dr hab. Urszula Promińska – prof. UŁ, kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Krzysztof Klincewicz – prof. UW, kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji w Katedrze Teorii Organizacji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Konsultacja:

Departament Innowacji i Rozwoju oraz Departament Legislacyjno-Prawny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

© Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015

ISBN 978-83-64698-28-6

Spis treści

Wykaz skrótów	6
Przedmowa	7
Wprowadzenie	9
Rozdział I	
<i>Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (wybrane zagadnienia)</i>	11
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy przepisów PSW określających model zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych	12
1.1. Zakres podmiotowy	12
1.2. Zakres przedmiotowy	13
1.3. Status i sytuacja prawna poszczególnych kategorii twórców (w świetle podmiotowego i przedmiotowego zakresu znowelizowanych przepisów PSW)	16
2. Podstawowe elementy nowego modelu zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych	20
2.1. Zasady dotyczące trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.	20
2.2. Sposoby komercjalizacji wyników	22
2.3. Regulaminy zarządzania własnością intelektualną.	22
3. Wyłączenia w zakresie stosowania ustawowego reżimu nabycia i zarządzania wynikami badań	23
4. Przepisy PSW jako <i>leges speciales</i> w stosunku do przepisów ogólnych	26

Rozdział II

<i>Wytyczne w zakresie tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych</i>	28
1. Obligatoryjne elementy regulaminu	29
1.1. <i>Prawa i obowiązki uczelni, pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej</i>	29
1.2. <i>Procedury notyfikacji</i>	36
1.3. <i>Zasady i procedury nabycia praw własności intelektualnej i komercjalizacji</i>	42
1.4. <i>Tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji</i>	46
1.5. <i>Zasady wynagradzania twórców-pracowników oraz podziału środków uzyskanych z komercjalizacji</i>	55
1.6. <i>Zasady i tryb przekazywania informacji o środkach z komercjalizacji oraz przekazywania środków z komercjalizacji</i>	61
1.7. <i>Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych</i>	63
2. Fakultatywne elementy regulaminu	64
2.1. <i>Słownik pojęć i definicji</i>	64
2.2. <i>Zasady zarządzania własnością intelektualną stanowiącą rezultat projektów wspólnych z podmiotami zewnętrznymi</i>	65
2.3. <i>Zasady funkcjonowania uczelnianych komisji lub pełnomocników ds. własności intelektualnej</i>	67

Rozdział III	
<i>Organizacja procesów komercjalizacji własności intelektualnej w szkołach wyższych.</i>	70
1. Ogólna charakterystyka infrastruktury organizacyjnej dedykowanej procesom komercjalizacji	70
2. Zasady powoływania i funkcjonowania uczelnianych spółek celowych	72
2.1. Spółki celowe – zasady powoływania.	72
2.2. Utworzenie spółki celowej	75
2.3. Procedura tworzenia spółek spin-off przy udziale spółki celowej.	76
2.4. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa	78
3. Zasady współpracy między spółką celową a centrum transferu technologii, centrum transferu technologii a uczelnianym inkubatorem przedsiębiorczości	79
Aneks	
<i>Rekomendowane załączniki do regulaminów</i>	81
Załącznik nr 1.	
<i>Wzór oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku badań naukowych* lub prac rozwojowych*</i>	82
Załącznik nr 2.	
<i>Propozycja zapisów umownych w umowie „bezwarunkowej” między Uczelnią a pracownikiem – Twórcą wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami</i>	84
Załącznik nr 3.	
<i>Wzór umowy z pojedynczym twórcą w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników (art. 86h ustawy)</i>	89
Załącznik nr 4.	
<i>Wzór umowy z zespołem twórców (współtwórcami) w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników</i>	92
Załącznik nr 5.	
<i>Wzór formularza notyfikacji informacji o wynikach badań</i>	96

Wykaz skrótów

- PWP** – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)
- PrAut** – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016)
- PSW** – Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
- UoPAN** – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.)
- UoIB** – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)
- Ustawa o NCBR** – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 616 z późn. zm.)
- Ustawa o NCN** – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.)
- UZFN** – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)
- UOPOR** – Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.)
- KC** – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)
- KPC** – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101)
- MNiSW** – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmowa

Szanowni Państwo,

Obowiązująca od 1 października 2014 roku nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198), nakłada na uczelnie obowiązek zmiany dotychczasowych postanowień regulaminów zarządzania własnością intelektualną. Urząd Patentowy, realizując swoją misję edukacyjną w zakresie upowszechniania wiedzy na temat ochrony dóbr niematerialnych, podjął się organizacji warsztatów dotyczących powyższych zagadnień z udziałem przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, administracji rządowej, jednostek naukowych oraz centrów transferu technologii. W efekcie został opracowany niniejszy Poradnik „Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Powstanie Poradnika nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób z różnych środowisk akademickich i instytucji. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Zespołowi Autorskiemu – dr Justynie Ożegalskiej-Trybalskiej, prof. Andrzejowi Szewcowi, dr Julii Chlebny, Renacie Zawadzkiej, Maciejowi Czarnikowi oraz Krystianowi Gurbie. Ich wiedza i doświadczenie wpłynęły na wysoki poziom merytoryczny oraz jasny przekaz treści zawartych w opracowaniu. Chciałabym również podziękować recenzentom Poradnika – prof. Urszuli Promińskiej oraz prof. Krzysztofowi Klincewiczowi – ich uwagi z kolei ukształtowały ostateczną wersję publikacji, jak również pozwoliły wzbogacić ją o dodatkowe, niezwykle istotne elementy. Podziękowania należą się również Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarówno za wsparcie merytoryczne na etapie dyskusji nad nowymi regulacjami oraz podczas tworzenia kolejnych części publikacji, jak również za wsparcie finansowe prac związanych z opracowaniem Poradnika. Jestem wdzięczna także Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za cenne rekomendacje dotyczące modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych i instytutach badawczych, które zostały uwzględnione w toku prac nad Poradnikiem.

Oddając w Państwa ręce Poradnik „Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”, wyrażam nadzieję, że będzie on pomocny przy aktualizacji regulaminów w poszczególnych uczelniach. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z zasadą *usus magister est optimus* – praktyka jest najdoskonalszym nauczycielem – przedstawione propozycje zostaną zweryfikowane i udoskonalone w praktyce. O przydatności nowych regulacji zdecyduje zatem ich stosowanie w szkołach wyższych. Życzę, by wszelkie praktyczne działania prowadzone w oparciu o nowe postanowienia regulaminów, przyczyniły się do zwiększenia liczby i efektywności procesów komercjalizacji w polskich uczelniach, których istotny element stanowi zarówno ochrona, jak i zarządzanie własnością intelektualną.

dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP

Wprowadzenie

Zarządzanie własnością intelektualną, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez jednostki naukowe stanowi ważną misję uczelni, wspieraną przez ustawodawcę prawnymi i organizacyjnymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej „PSW”).

Dokonana w lipcu 2014 r. kolejna nowelizacja PSW, która weszła w życie 1 października 2014 r., wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowych przepisach, regulujących procesy zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej generowanej w jednostkach naukowych wprowadzając m.in. nowy tryb nabycia przez pracowników praw do wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, komercjalizacji tych wyników oraz podziału środków z komercjalizacji.

Celem niniejszego Poradnika jest omówienie najważniejszych zmian ustawowych wprowadzonych nowelizacją PSW z 2014 r., które powinny zostać uwzględnione w wewnętrznych regulaminach jednostek naukowych, stanowiących obligatoryjne narzędzie regulowania zagadnień związanych z procesami zarządzania własnością intelektualną, w tym w szczególności kwestii dotyczących: nowego trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zasad podziału zysków z komercjalizacji, praw i obowiązków pracowników, studentów i doktorantów związanych z procesami komercjalizacji oraz organizacją tych procesów.

Z uwagi na powyższe założenie, Poradnik nie obejmuje przewidzianych w nowelizacji PSW zagadnień dotyczących polityki antyplagiatowej uczelni i archiwizacji prac dyplomowych, związanych z zagadnieniem ochrony praw autorskich, które zazwyczaj są regulowane na poziomie ogólnych zarządzeń obowiązujących na uczelni, w tym w regulaminach studiów. W Poradniku celowo pominięta została problematyka regulaminów korzystania z infrastruktury badawczej, do których wprowadzenia obligują uczelnie przepisy PSW. Autorzy założyli bowiem, że zasady udostępniania takiej infrastruktury nie stanowią kluczowego elementu strategii zarządzania własnością intelektualną, ale są domeną wewnętrznej polityki w zakresie dysponowania mieniem uczelni i stanowią przedmiot odrębnych regulacji uczelnianych.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym, wprowadzającym rozdziale zasygnalizowane zostały założenia ustawy, które wyrażone w bezwzględnie obowiązujących przepisach – muszą zostać uwzględnione przy tworzeniu lub nowelizacji regulaminów i nie mogą być przedmiotem swobodnych regulacji regulaminowych. Rozdział drugi, zasadniczy dla Poradnika, zawiera propozycje obligatoryjnych i fakultatywnych elementów regulaminu, wraz ze wskazówkami co do możliwych opcjonalnych rozwiązań, które w zależności od potrzeb konkretnej jednostki mogą być przyjęte w regulaminach oraz interpretacją poszczególnych przepisów PSW, z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dotyczących nowych rozwiązań ustawowych. Trzeci, uzupełniający rozdział poświęcono organizacji procesów komercjalizacji wyników badań w szkołach wyższych.

Praktyczne elementy Poradnika stanowią rekomendacje konkretnych rozwiązań prawnych oraz wzory załączników do regulaminu (przykładowo umowa z pracownikiem dotycząca przeniesienia praw do wyników badań i ich komercjalizacji).

*Redaktor
dr Justyna Ożegalska-Trybalska*

Rozdział I

Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (wybrane zagadnienia)

W celu prawidłowego wdrożenia nowego ustawowego modelu zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wyników badań przewidzianą w znowelizowanej PSW, w tym właściwego zredagowania regulaminów zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji pod kątem implementacji zasad ustawowych, niezbędne jest zrozumienie podstawowych założeń na jakich jest on oparty. Stąd, przed szczegółowym odniesieniem się do problematyki regulaminów, niezbędne jest:

- 1) określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu nowego reżimu nabycia praw do wyników, w tym statusu poszczególnych kategorii adresatów nowych praw i obowiązków związanych z procesami komercjalizacji;
- 2) wskazanie ustawowych wyłączeń stosowania znowelizowanych przepisów;
- 3) przedstawienie konstrukcji nabycia praw do wyników badań i prac rozwojowych, zasad zarządzania i komercjalizacji, w tym kwestii podziału zysków z komercjalizacji;
- 4) zasygnalizowanie zasad określających strukturę organizacyjną uczelni dedykowaną do wspierania i realizowania procesów komercjalizacji.

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy przepisów PSW określających model zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

1.1. Zakres podmiotowy – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

W celu właściwego zrozumienia założeń modelu zarządzania własnością intelektualną przewidzianego w przepisach nowelizujących PSW i inne ustawy konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie podmiotów, do których odnoszą się powyższe przepisy.

Zakres podmiotowy przepisów regulujących ten model należy ocenić w odniesieniu do dwóch kategorii adresatów:

1) jednostek, w których odbywa się tworzenie własności intelektualnej i prowadzone są procesy komercjalizacji

W tym zakresie adresatami przepisów PSW dotyczących zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wyników badań są:

- uczelnie publiczne
- uczelnie niepubliczne
- instytuty Polskiej Akademii Nauk
- instytuty badawcze

W znowelizowanych przepisach PSW przewidziane zostały odrębne zasady i obowiązki w odniesieniu do poszczególnych kategorii jednostek, co przedstawia poniższa tabela.

Zakres zastosowania przepisów PSW z punktu widzenia charakteru adresata	Podmiot – instytucja			
	Uczelnie publiczne	Uczelnie niepubliczne	Instytuty PAN	Instytuty badawcze
Zasady komercjalizacji pośredniej poprzez spółki celowe	Tak	Tak	Nie	Nie
Obowiązek uchwalenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną	Tak	Tak	Tak ¹	Tak ²
Zasady dotyczące trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych	Tak	Nie	Tak ³	Nie
Zasady dotyczące podziału zysków z komercjalizacji	Tak	Nie	Tak ⁴	Nie

¹ Zakres obowiązku określa art. 94a UoPAN.

² Zakres obowiązku określa art. 24 ust. 1a UoIB.

³ Zakres obowiązku określa art. 94c UoPAN.

⁴ Zakres obowiązku określa art. 94d-94e UoPAN.

2) twórców: pracowników, studentów, doktorantów

Na mocy nowelizacji PSW przewidziane zostały odrębne zasady i obowiązki w odniesieniu do poszczególnych podmiotów o różnym statusie: pracowników, studentów i doktorantów, co przedstawia poniższa tabela.

Zakres zastosowania przepisów PSW z punktu widzenia statusu adresata	Podmiot – twórca		
	Pracownicy	Studenci	Doktoranci
Obowiązek przekazywania uczelni publicznej informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami	Tak	Tak	Tak
Obowiązek zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami	Tak	Nie	Nie
Zasady dotyczące trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych	Tak	Nie	Nie
Zasady dotyczące podziału zysków z komercjalizacji	Tak	Nie	Nie

1.2. Zakres przedmiotowy – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Co do zasady, regulacja w PSW dotycząca zarządzania własnością intelektualną dotyczy przedmiotów praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, co potwierdza art. 86c ust. 1 ustawy, definiujący zakres wewnętrznych regulaminów dotyczących „zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej”. Przedmioty objęte tymi kategoriami praw należy określać zgodnie z definicjami zawartymi w PWP.

Wprowadzony nowelizacją PSW z 2014 r. szczególny tryb komercjalizacji i podziału zysków z komercjalizacji dotyczy jednak szczególnej, ustawowo wskazanej kategorii **wytworów intelektualnych powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy**. Są nim objęte wyłącznie:

- 1) **wyniki badań naukowych będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną lub odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny**

Katalog wskazanych w PSW „wyników badań naukowych” jest zamknięty i zawiera precyzyjne wyliczenie wytworów intelektualnych zaliczanych do tej kategorii. Poszczególne ka-

tegorie wytworów intelektualnych wskazanych w tym katalogu rozumieć należy zgodnie z przepisami PWP. Mogą one być zarówno rezultatem badań podstawowych, stosowanych, jak i przemysłowych.

2) wyniki prac rozwojowych

W przypadku prac rozwojowych brak jest enumeratywnego wyliczenia dóbr niematerialnych, które mogą powstać w ich wyniku, co oznacza, że katalog prac rozwojowych podlegających ustawowemu trybowi komercjalizacji może obejmować każdy wynik tych prac. Wydaje się, że określenie „prace rozwojowe” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 3 UZFN, jako „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług”. Jak wynika z powołanego przepisu, prace rozwojowe obejmują w szczególności tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, jednakże pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych. Oznacza to, że tego typu rezultaty nie są objęte definicją prac rozwojowych i nie podlegają ustawowemu trybowi komercjalizacji.

Nie można wykluczyć, że w zależności od celu tworzenia oraz etapu, w którym powstały, wyjątkowo w definicji prac rozwojowych będą się mieścić utwory w rozumieniu PrAut. Jak się wydaje, w zamierzeniu ustawodawcy, tryb ustawowej komercjalizacji przewidziany został zasadniczo dla przedmiotów praw własności przemysłowej a nie utworów czy przedmiotów praw pokrewnych.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z któryś z tych dóbr intelektualnych, należy przeanalizować, czy ich wytworzenie mieści się w zakresie prac rozwojowych, ponieważ w zależności od celu oraz etapu, w którym powstały, dobra te mogą być zakwalifikowane jako wyniki prac rozwojowych, o których mowa w art. 86d pkt 2 PSW.

Ponadto w każdym przypadku należy stwierdzić, czy dany rezultat stanowiący przedmiot praw autorskich nie jest utworem naukowym, podlegającym reżimowi z art. 14 PrAut. W takim przypadku zastosowanie znajdzie bowiem reguła ogólna określona w tym przepisie, zgodnie z którą autorskie prawa majątkowe do pracowniczego utworu naukowego przysługują pracownikowi, a nie uczelni. Choć ta kwestia nie jest wyraźnie przesądzona, wydaje się, że takie założenie jest zasadne w świetle art. 86c PSW, który nie modyfikuje ogólnych zasad nabycia praw do wytworów intelektualnych określonych w PrAut i PWP, ale zakłada istniejący stan prawny (tj. stan wynikający z przepisów ogólnych) w zakresie statusu praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W przypadku utworów naukowych, przepisy PrAut przewidują nabycie autorskich praw majątkowych do pracownicznych utworów naukowych przez pracownika, a nie uczelnię jako pracodawcę.

3) know-how związane z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych

Ustawowy reżim dotyczy także know-how związanego z wynikami badań i prac rozwojowych. Wobec braku jednolitej normatywnej definicji „know-how” na gruncie przepisów z zakresu własności intelektualnej, przy interpretacji tego pojęcia można posilkować się definicjami używanymi przez krajowego i unijnego ustawodawcę na potrzeby różnych aktów prawnych, przy czym w szerszy lub węższy sposób definiujących know-how. Przykładowo, w świetle regulacji podatkowych⁵ termin ten rozumiany jest szeroko i odnoszony do informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej. Węższe pojęcie know-how, uwzględniające jego poufny charakter, stosowane jest w aktach wykonawczych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów⁶ oraz w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11)⁷, gdzie jest ono rozumiane jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji oraz zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu i które zostały opisane w sposób pozwalający na weryfikację kryteriów niejawności oraz istotności.

Wydaje się, że na potrzeby interpretacji przepisów PSW zasadne jest przyjęcie definicji, zgodnie z którą know-how to **nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji oraz zarządzania.**

4) wszelkie informacje, utwory wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono oraz doświadczenia techniczne potrzebne do komercjalizacji (w zakresie obowiązku ich przekazania wraz z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych)

Należy zwrócić uwagę na ciążyący na pracowniku obowiązek przekazania uczelni dodatkowych informacji i utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, oraz doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji. Należy zastrzec, że nie oznacza to automatycznego nabycia przez uczelnię praw chroniących te wytwory, w sytuacji gdy przysługują one pracownikowi, czy też zastosowania w odniesieniu do takich wytworów trybu komercjalizacji, przewidzianego w art. 86e ust. 1 i 2 PSW. Ponieważ nowelizacja PSW nie wprowadziła zmian w przepisach ogólnych (w tym w art. 14 PrAut. dotyczącym podmiotu praw pracowniczych utworów naukowych), realizacja tego obowiązku przez pracownika nie rodzi żadnych skutków prawnych w zakresie przeniesienia praw i zmiany podmiotu uprawnionego w stosunku do takich utworów. Należy natomiast przyjąć, że jeżeli w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi powstały utwory inne niż utwory naukowe, zastosowanie znajdzie art. 12 PrAut.

W świetle prawa autorskiego należy przyjąć, że obowiązek ten może być zrealizowany przez pracownika, gdy:

- pracownik jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu, który przekazuje uczelni;
- uczelnia jest uprawniona jako pracodawca do utworu pracowniczego;
- w stosunku do egzemplarza przekazywanego utworu nastąpiło wyczerpanie prawa (tj. takiego, który wcześniej został wprowadzony do obrotu).

⁵ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.); ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

⁶ Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

⁷ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503).

Z punktu widzenia interpretacji art. 86d ust. 5 pkt 2 PSW, w którym mowa o przeniesieniu własności nośników, na których utrwalono utwór, należy przyjąć że obowiązek dotyczy tylko tych nośników, których właścicielem jest pracownik (np. płyty CD, na której utrwalone są wyniki badań itp.). Nie można zobowiązywać bowiem pracownika do przenoszenia własności rzeczy, do której prawo własności mu nie przysługuje.

Należy zaznaczyć, że choć ustawowy tryb nabycia i komercjalizacji dotyczy zasadniczo tylko: 1) pracowników uczelni publicznych, oraz 2) wymienionych wyżej kategorii wytworów intelektualnych tj. wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, to obowiązek przekazywania uczelni publicznej informacji o takich wynikach **nałożony został nie tylko na pracowników, ale także studentów i doktorantów**. W tym kontekście należy jednak wyraźnie podkreślić, że uczelnia nie nabywa ani na podstawie przepisów ogólnych, ani na podstawie PSW, praw do twórczości studentów i doktorantów, z wyjątkiem przypadku, gdy wynika to z wyraźnych umów zawartych przez uczelnię z takimi twórcami.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, celem nałożenia na studentów i doktorantów obowiązku notyfikacji wyników badań jest umożliwienie uczelni bieżącego monitorowania rezultatów prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych z udziałem tej kategorii twórców, aby w przypadku zainteresowania komercjalizacją mogła ona podjąć negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierzające do nabycia tych praw na podstawie odrębnych umów. Notyfikacje takie mogą być również niezbędne w celach informacyjnych lub statystycznych lub też np. w celu rozstrzygnięcia ewentualnej kwestii przysługiwania praw do wyników współtwórcom.

Niezależnie od tego czy student lub doktorant jest zainteresowany w danym momencie komercjalizacją, z uwagi na przysługujące tej kategorii twórców prawa – uczelnia jest zobowiązana w każdym przypadku do zapewnienia poufności przekazywanych i przechowywanych informacji uzyskanych w tym trybie od studentów i doktorantów. Studentowi lub doktorantowi będącemu twórcą, na zasadach ogólnych, przysługuje wyłączność decydowania o rozporządzaniu swoim prawem oraz prawo do wynagrodzenia. W tym kontekście ta grupa twórców nie może być na podstawie regulaminu zobowiązana do przeniesienia praw na uczelnię. Obowiązek taki nie wynika bowiem ani z przepisów ogólnych, ani PSW, natomiast może wynikać z odrębnej umowy zawartej z uczelnią.

1.3. Status i sytuacja prawna poszczególnych kategorii twórców (w świetle podmiotowego i przedmiotowego zakresu znowelizowanych przepisów PSW) – prof. Andrzej Szewc

1.3.1. Adresaci znowelizowanych przepisów

W art. 86-86h PSW wymieniono następujące kategorie osób fizycznych:

- 1) twórców w ogólności (art. 86c ust. 1 pkt 1 lit. b);
- 2) pracowników, studentów i doktorantów wszelkich uczelni, zarówno publicznych jak i niepublicznych (art. 86c ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt 1 lit. a);

- 3) pracowników uczelni publicznych (art. 86d-86h)⁸;
- 4) pracowników uczelni publicznych wchodzących w skład zespołu badawczego (art. 86g).

Jak z tego wynika, przepisy powyższe normują przede wszystkim **sytuację prawną twórców będących pracownikami uczelni publicznych**. Śladowo odnoszą się do twórców w ogólności, a więc także tych którzy nie są pracownikami, studentami lub doktorantami szkół wyższych, upoważniając jednak senaty uczelni publicznych oraz statutowe organy uczelni niepublicznych do określenia w regulaminach zasad wynagradzania ogólnie „twórców” bez wskazania konkretnych ich kategorii. Pomijają też twórców z uczelni niepublicznych, a w niewielkim stopniu normują sytuację prawną studentów i doktorantów uczelni publicznych. Z art. 86c ust. 2 pkt 2 PSW *in principio* wynika, że ci ostatni mają – na zasadach określonych w regulaminie zarządzania⁹ – przekazywać uczelni informacje o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. Z wyjaśnień udzielonych przez MNiSW wynika, iż obowiązek ten wprowadzono „m. in. w tym celu, aby uczelnia mogła podjąć skuteczne działania i negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierzające do pozyskania praw do tych wyników w celu ich ewentualnej komercjalizacji. Ponadto informacje takie mogą być również potrzebne dla celów informacyjnych lub statystycznych uczelni”.

W odniesieniu do tych kategorii twórców zastosowanie mieć będą przepisy ogólne, zwłaszcza zawarte w przywoływanych wcześniej ustawach PrAut, PWP, UOPOR (w przypadku, gdy wynikiem prac jest odmiana rośliny).

1.3.2. Własność pracowniczych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami

Zgodnie z uwagami poniżej przedmiotowy zakres pracowniczych wyników, podlegających ustawowemu trybowi nabycia praw i komercjalizacji, określono w art. 86d PSW. Należą do nich projekty wynalazcze stanowiące wynik badań naukowych, jednakże z wyłączeniem projektów racjonalizatorskich, jak również wyhodowane albo odkryte i wyprowadzone odmiany roślin, **oraz wszelkie wyniki prac rozwojowych**, w tym wyjątkowo utwory, z wyjątkiem utworów naukowych, do których prawa autorskie zgodnie z PrAut przypadają pracownikowi.

1.3.3. Obowiązki pracowników uczelni publicznych

Zgodnie z art. 86e ust. 5 PSW pracownicy uczelni publicznych są zobowiązani do:

- 1) **zachowania poufności pracowniczych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami**

Pojęcie „poufności” nie zostało w omawianej ustawie określone. Odrzucić należy myśl, iż jest ono tożsame z poufnością, o której mówi art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych¹⁰, gdyż prowadziłyby to do redundancji legislacyjnej (dwukrotna regulacja tego samego obowiązku). Przyjąć należy, iż chodzi tutaj o poufność wykraczającą poza zakres obo-

⁸ Podkreślić przy tym należy, że art. 86d nie zawęży kręgu pracowników uczelni publicznych do określonej ich kategorii, zatem będzie mieć zastosowanie do każdego pracownika uczelni publicznej, który w zakresie swoich obowiązków pracowniczych mieć będzie obowiązek pracy nad tworzeniem dóbr intelektualnych, a nie tylko do pracowników naukowych.

⁹ Stosownie do *verba legis* PSW – regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.

¹⁰ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228).

wiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w przywołanym przepisie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Uwzględniając to, że celem znowelizowanych przepisów PSW jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki (art. 86 ust. 1 PSW) i że zachowanie poufności, o której mowa w tych przepisach, ma chronić interesy poszczególnych uczelni, można uznać, że **sprzeczne z omawianym obowiązkiem będą takie zachowania pracownika, które zagrażą osiągnięciu tych celów lub narażą na szwank interesy uczelni**, jak w szczególności ujawnienie wyników badań i prac rozwojowych przed ich zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP, przedwczesne udostępnienie know-how potencjalnemu kontrahentowi itp. Wydaje się zasadne, aby w poszczególnych uczelniach ustalić wykazy ważniejszych rodzajów informacji występujących w zakresie działania tych uczelni, objętych obowiązkiem zachowania poufności.

2) przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez nich informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji

Obowiązek ten odnosi się tylko do pracowniczych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 86d PSW. Jest fragmentem szerszego przedmiotowo i podmiotowo obowiązku określonego w art. 86c ust. 2 pkt 2 PSW, obejmuje bowiem jeszcze obowiązek przekazywania uczelni informacji o środkach uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji tych wyników oraz przysługujących uczelni publicznej części tych środków. Pod względem podmiotowym obowiązek ten ciąży również na studentach i doktorantach uczelni publicznych. Zasady i tryb realizacji tych obowiązków określa senat uczelni publicznej w regulaminie zarządzania własnością intelektualną.

Zgodnie z art. 86e ust. 5 pkt. 2 pracownik co prawda jest zobowiązany do „fizycznego” przekazania tylko doświadczeń technicznych i to tylko tych, które są potrzebne do komercjalizacji wyników, ale należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 86 d i 86 e ust. 1-3 PSW pracownik jest tak czy inaczej zobowiązany do notyfikacji wszelkich wyników, łącznie z know-how, mogącym obejmować także doświadczenia techniczne.

- 3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników**
- 4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych**

Jak się wydaje, wskazane dwa pozornie kolidujące ze sobą obowiązki pracownika należy rozumieć w ten sposób, że z obowiązku współdziałania pracownika w procesie komercjalizacji wynika zakaz samodzielnego podejmowania działań komercjalizacyjnych w sytuacji, gdy prawa należą do uczelni (pracownik nie nabywa ich od uczelni). Chodzi tu zwłaszcza o takie działania, które mogą niweczyć nowość wynalazku, możliwość znalezienia inwestora itp. Przeciwnie, w celu możliwie najbardziej efektywnej komercjalizacji pracownik jest zobowiązany do współdziałania, w tym przekazania uczelni wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia procesów komercjalizacji, terminowego współdziałania w czynnościach wymagających jego udziału itp.

Omawiany przepis, *in fine*, określa czas trwania tych obowiązków, ustalając go na okres przysługiwania praw uczelni publicznej. Chodzi tutaj przy tym raczej nie o termin trwania praw wyłącznych, ale o 5-letni okres, o którym mowa w art. 86f ust. 4 PSW. Nałożenie tych obowiązków na czas trwania praw wyłącznych (wynoszący np. 20 lat w przypadku wynalazków, czy 30 lat w przypadku ochrony niektórych odmian roślin) byłoby bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków pracowników uczelni publicznej oraz obowiązków studentów i doktorantów w ramach procedur notyfikacji znajdują się w Rozdziale II.

2. Podstawowe elementy nowego modelu zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

2.1. Zasady dotyczące trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami

Najważniejszą zmianą w dotychczasowym modelu zarządzania własnością intelektualną, przewidzianą w znowelizowanej PSW, jest wprowadzenie w uczelniach publicznych **nowego, ustawowego trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych**.

Jednym z pierwotnych założeń projektu nowelizacji PSW z 2013 r. było stworzenie prawnych mechanizmów aktywizujących procesy wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, poprzez pozostawienie w rękach ich twórców-pracowników uczelni – majątkowych praw własności intelektualnej, co miało stanowić istotny impuls finansowy dla naukowców i motywację do aktywnych działań w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich badań. Rozwiązanie to, odmienne od przyjętej w prawie własności intelektualnej zasady nabycia praw do rezultatów pracy przez pracodawcę, a nie pracownika, określone zostało jako „uwłaszczenie naukowców”.

W odniesieniu do utworów pracowniczych, zasada ta znajduje wyraz w art. 12 PrAut, zgodnie z którym „jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”.

Podobne rozwiązanie przewiduje art. 11 ust. 3 PWP, który stanowi że „w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej”.

Ostatecznie w ustawie nowelizującej PSW przyjęto model, w którym **prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sposób pierwotny jako pracodawca nabywa uczelnia**, która jest jednak **ustawowo zobowiązana do przeniesienia praw na twórcę (twórców) w odpowiednim czasie od momentu notyfikacji, w przypadku gdy nie jest zainteresowana komercjalizacją** (art. 86e PSW). W tym kontekście nowe ustawowe zasady dotyczące nabycia praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych zasadniczo **nie zmodyfikowały reżimów pierwotnego nabycia praw do twórczości pracowniczej, określonych w przepisach ogólnych**.

Nowy tryb nabycia praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami określa art. 86d PSW. Polega on **ustawowym, czasowym ograniczeniu prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, uzyskanych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy**. Okres ten liczony jest **od momentu notyfikacji badań przez pracownika i wynosi 3 miesiące**. W tym okresie uczelnia powinna podjąć decyzję o komercjalizacji. W razie niepodjęcia takiej decyzji lub bezskutecznym upływie tego

terminu jest ona zobowiązana do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej umowy przeniesienia na niego tych praw za ustawowo określoną kwotę w wysokości **nieprzekraczającej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.**

W przypadku nieprzyjęcia oferty, prawa nadal przysługują uczelni, która od tego momentu może je swobodnie komercjalizować.

2.1.1. Zasady dotyczące podziału środków z komercjalizacji

Istotnym elementem nowego ustawowego trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych są określone ustawowo zasady podziału zysków z komercjalizacji takich wyników. Muszą one obligatoryjnie zostać uwzględnione w regulaminach zarządzania własnością intelektualną.

Dotychczas uczelnie miały swobodę w zakresie regulowania tej kwestii, najczęściej przyjmując w swoich regulaminach zasadę równego podziału środków z komercjalizacji pomiędzy uczelnię oraz pracownika-twórcę (50%:50%), przy czym różnie regulując wartość bazową, stanowiącą podstawę dla podziału.

Obecnie art. 86f PSW zobowiązuje uczelnie publiczne do stosowania ustawowych zasad w zakresie podziału środków uzyskanych z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, które nie mogą być modyfikowane na mocy regulaminów. Rozwiązanie ustawowe polega na:

- a) wskazaniu minimalnych progów procentowych partycypowania pracownika (zespołu badawczego składającego się z pracowników) w środkach uzyskanych z komercjalizacji dokonanej przez uczelnię (**nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej lub spółkę celową w następstwie komercjalizacji pośredniej**, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją),
- b) wskazaniu progów procentowych partycypowania uczelni w zyskach z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika (**25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji**, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika),
- c) zdefiniowaniu formuły kalkulacji wynagrodzenia, w tym zdefiniowaniu „kosztów związanych bezpośrednio w komercjalizacją”, jako kosztów o które pomniejszane są zyski z komercjalizacji,
- d) określeniu maksymalnego okresu trwania prawa pracownika do uzyskania korzyści z komercjalizacji.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW przywołany art. 86f ust. 1 PSW regulujący powyższe kwestie powinien być traktowany jako *lex specialis* w stosunku do art. 22 ust. 1 PWP, określającego zasady partycypowania twórcy w dochodach z tytułu korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego. Oznacza to, że w przypadku komercjalizacji wymienionych dóbr niematerialnych, pracownikowi przysługiwać będzie część środków określonych w art. 86f ust. 1 PSW, nie będzie natomiast przysługiwać mu „równoległe” wynagrodzenie na podstawie przepisów ogólnych przewidzianych w PWP.

Szczegółowe zasady podziału środków w kontekście rozwiązań regulaminowych są omówione w dalszej części Poradnika.

2.2. Sposoby komercjalizacji wyników

PSW rozróżnia dwa sposoby komercjalizacji: **komercjalizację bezpośrednią oraz komercjalizację pośrednią**. Poprzez „komercjalizację bezpośrednią” rozumiana jest *sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy* (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSW). „Komercjalizacja pośrednia” jest zdefiniowana jako *obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami* (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW).

PSW dedykuje obu formom komercjalizacji stosowną infrastrukturę organizacyjno-prawną oraz reguluje podział kompetencji w tym zakresie, pomiędzy:

- a) **uczelniane centra transferu technologii** – tworzone w celu komercjalizacji bezpośredniej, w formie jednostki ogólnouczelnianej działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – przez organ wskazany w statucie,
- b) **uczelniane spółki celowe** – tworzone w celu komercjalizacji pośredniej (lub komercjalizacji bezpośredniej w przypadku powierzenia jej zarządzania własnością intelektualną), wyłącznie w formie jednoosobowej spółki kapitałowej (art. 86a PSW).

Należy zaznaczyć, że w stosunku do wcześniejszego brzmienia art. 86a PSW, na tle którego istniały kontrowersje co do tego, czy uczelnie „mogą” czy „muszą” wyodrębnić w swoich strukturach spółkę celową, z aktualnego brzmienia tego przepisu wyraźnie wynika, że jest to możliwość, a nie obowiązek uczelni. Oznacza to, że te uczelnie, które z uwagi na swój charakter nie generują własności intelektualnej nadającej się do komercjalizacji pośredniej (innowacyjnych rozwiązań, wynalazków itp.), nie są zobligowane do tworzenia spółek celowych.

2.3. Regulaminy zarządzania własnością intelektualną

Obligatoryjnym narzędziem implementacji ustawowych zasad zarządzania własnością intelektualną, w tym w szczególności wynikami badań naukowych i prac rozwojowych przewidzianym w PSW oraz w przepisach o PAN i o instytutach badawczych, są wewnętrzne regulaminy zarządzania własnością intelektualną. Ustawowo zdefiniowany zakres obowiązkowych uregulowań, które muszą znaleźć się w tym wewnętrznym dokumencie - rozszerzony nowelizacją PSW z 2014 r. - jak również tryb jego uchwalenia określają odpowiednio:

- dla uczelni publicznych – art. 86c ust. 1 i 2 PSW;
- dla uczelni niepublicznych – art. 86c ust. 1 i 2 PSW;
- dla instytutów PAN – art. 94a UoPAN;
- dla instytutów badawczych – art. 24 ust. 1a UoIB.

Jak wcześniej wskazano – zakres ustawowych obowiązków, w tym kwestii, które powinny zostać przewidziane w wewnętrznym regulaminie jest różny w odniesieniu do wskazanych kategorii podmiotów. W pełnym zakresie ma on zastosowanie w odniesieniu do uczelni publicznych.

Wszystkie wskazane podmioty zostały zobowiązane do uchwalenia (instytuty) lub znowelizowania istniejących (uczelnie) regulaminów pod kątem nowych wymogów ustawowych w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 marca 2015 r.

3. Wyłączenia w zakresie stosowania ustawowego reżimu nabycia i zarządzania wynikami badań – Renata Zawadzka

Zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 86e ust. 4 PSW, ustawowy reżim nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych nie znajduje zastosowania w sytuacjach, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone były na uczelni, ale z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Aby lepiej zrozumieć zakres wyłączeń, należy wskazać, że badania naukowe i prace rozwojowe w uczelni publicznej mogą być prowadzone w ramach:

- działalności statutowej;
- projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
- projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
- projektów w ramach współpracy naukowej z zagranicą;
- projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych;
- programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki;
- odpłatnej działalności badawczej na rzecz podmiotów trzecich.

W ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, wyniki badań powstają najczęściej w ramach działalności statutowej, a w pozostałych wyżej wymienionych przypadkach, kiedy etat pracownika finansowany jest ze środków pochodzących z projektów, programów czy realizacji usług badawczych a aktywność pracownika jest objęta obowiązkami pracowniczymi, pracownikowi jest wypłacane dodatkowe wynagrodzenie (dodatek specjalny za wykonanie dodatkowych zadań, w tym dodatek do wynagrodzenia w oparciu o środki badawcze przyznane przez NCN, NCBiR lub KE). Skoro zatem artykuł 86d PSW mówi, że przepisy art.86e-86h ustawy stosuje się do wyników, które powstały w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy, zatem dotyczyć one będą tych wyników badań naukowych, które powstały w ramach działalności statutowej, a także powstałych w wyniku realizacji innych projektów, programów oraz prac i usług badawczych w których aktywność pracownika mieści się w ramach obowiązków pracowniczych. Przepis ten nie będzie obejmował wyników stworzonych w ramach działalności badawczej finansowanej ze źródeł publicznych ale nie mieszczących się w obowiązkach pracowniczych, a co za tym idzie wykonywanych w wyniku realizacji umów cywilno-prawnych.

W art. 86e ust. 1-3 PSW uregulowane zostały kwestie praw do wyników badań naukowych, o których mowa w art. 86d PSW. Określone zostało w jakich przypadkach prawo do wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami pozostaje przy uczelni, a w jakich sytuacjach prawo do tych wyników przejmuje pracownik. Przypadki, w których przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania, zostały wskazane w ust. 4 tego przepisu, zgodnie z którym ustawowy reżim nabycia praw i komercjalizacji nie ma zastosowania, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:

- 1) **na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy** (badania lub prace zleczone)

Wyłączenie to dotyczy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach odpłatnej działalności badawczo-rozwojowej. Jeśli w umowach o prace badaw-

cze lub rozwojowe przewidziano przeniesienie prawa do wyników tych prac oraz know-how związanego z tymi wynikami na inny podmiot niż uczelnia, nie znajduje zastosowania art. 86e ust. 1-3 PSW. W przypadku gdy w umowie nie zostanie przewidziane przeniesienie prawa, a więc pozostaną one przy uczelni – przepis ten będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wyniki powstaną w ramach umowy o pracę, a nie cywilnoprawnej. Dyskusyjną kwestią jest to, czy przepisy art. 86e ust. 1-3 PSW będą miały zastosowanie w przypadku, gdy w umowie zostanie przewidziana wspólność prawa. Wydaje się, że do części prawa będącego własnością uczelni, jeżeli wyniki powstaną w ramach umowy o pracę, a nie cywilnoprawnej – przepisy te będą miały zastosowanie.

- 2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami

Wyłączenie, o którym mowa w art. 86e ust. 4 pkt 2 PSW, w praktyce dotyczyć będzie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych w szczególności w ramach:

- a) projektów finansowanych przez **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.**

Nowelizując ustawę PSW ustawodawca wprowadził odpowiednie regulacje w ustawie o NCBR (art. 32 ust. 4) oraz NCN (art. 36 ust. 3). Wskazują one zamknięty katalog wyników badań naukowych do których stosuje się przepisy PSW oraz stanowią, że do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, dokonanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni, stosuje się przepisy PSW. Wobec powyższego do wyżej wymienionych dóbr intelektualnych, jeżeli powstaną one z wykorzystaniem środków z programów wsparcia NCBR i NCN, a prawo do tych wyników będzie przysługiwało uczelni – przepisy art. 86e ust. 1-3 PSW będą miały zastosowanie pod warunkiem, że ze środków z NCBR i NCN zostanie sfinansowany etat pracownika uczelni – twórcy wyników. W przypadku kiedy zasady przyznawania środków przewidywać będą wspólność prawa do wyników uczelni z innymi podmiotami, sytuacja będzie taka sama jak opisana w pkt 1). Należy jednak mieć na uwadze, że zasady dysponowania wynikami badań naukowych określone w konkretnych programach wsparcia NCBR i NCN mogą regulować kwestie praw w sposób odmienny niż w ustawie i w takich przypadkach to one będą miały rozstrzygające znaczenie.

- b) projektów w ramach współpracy naukowej z zagranicą, projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki.

Jeżeli wyniki badań naukowych powstaną w wyniku współpracy naukowej z zagranicą, projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, kwestie praw do nich regulowane są w zasadach przyznawania tych środków i w umowach z instytucją finansującą. Jeśli to uregulowanie będzie odmienne niż przewiduje PSW, czyli prawa do wyników nie będą przysługiwać uczelni – wówczas będą podlegały wyłączeniu na podstawie pkt 2). Jeśli prawa do wyników pozostaną przy uczelni – przepisy art. 86e ust. 1-3 PSW będą miały zastosowanie, pod warunkiem, że wyniki powstaną w ramach umowy o pracę, a nie cywilnoprawnej. W przypadku kiedy zasady przyznawania środków przewidywać będą wspólność prawa do wyników uczelni z innymi podmiotami, sytuacja będzie taka sama jak opisana w pkt 1).

Rekomendacja:

Aby łatwiej ocenić, czy do danych wyników badań znajduje zastosowanie art. 86e ust. 1-3 PSW, czy też podlegają one wyłączeniu na podstawie ust. 4 tego przepisu, należy w każdym przypadku uzyskać od twórców dokładne informacje dotyczące charakteru działalności i reżimu prawnego, w ramach którego powstały określone wyniki zgłoszone do komercjalizacji. Dlatego rekomendowane jest, aby w formularzu notyfikacji wyników znalazły się pytania, czy wynik powstał w ramach badań prowadzonych jako działalność statutowa, czy w ramach projektów, programów lub innej działalności, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zadać pytanie czy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych, czy też na podstawie umowy o pracę.



Należy zastrzec, że uczelnie w praktyce mogą finansować badania także z różnych innych źródeł, w tym korzystać z dodatkowych sposobów finansowania badań ze środków uzyskiwanych przez uczelnie w różnych obszarach, w tym finansowania badań ze środków publicznych. Mogą to być przykładowo środki na prace badawczo-rozwojowe, przekazywane przez resorty zdrowia, rolnictwa i spraw zagranicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa w ramach programów ministerialnych. Prowadzone w ramach takiego finansowania badania nie są prowadzone w ramach „odpłatnej działalności badawczej na rzecz podmiotów trzecich” i nie są klasycznymi badaniami zamawianymi, w których własność wyników badań jest przekazywana zamawiającemu (prawa własności intelektualnej pozostają przy uczelni), stąd nie podlegają wskazanym wyżej wyłączeniom.

4. Przepisy PSW jako *leges speciales* w stosunku do przepisów ogólnych – prof. Andrzej Szewc

Z uwagi na to, że znowelizowane przepisy PSW wprowadzają nowe zasady dotyczące nabywania i zarządzania prawami własności intelektualnej oraz podziału środków z komercjalizacji, niezależne od zasad wynikających z regulacji ogólnych (PrAut, PWP), dla właściwego sformułowania postanowień regulaminu niezbędne jest ustalenie relacji między tymi przepisami. W tym kontekście, zasadne jest szersze odniesienie się do tej kwestii.

W literaturze z zakresu teorii prawa „*lex generalis*” jest rozumiana jako **reguła powszechna**, *lex specialis* jako **reguła szczególna**, ustanawiająca wyjątki od reguły powszechnej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią objętych albo też skutki te w ogóle wyłączająca¹¹. Obowiązuje przy tym zasada, iż reguła szczególna ma pierwszeństwo przed regułą powszechną (ogólną) – *lex specialis derogat legi generali*.

Z uwagi na to, że głównymi przedmiotami regulacji zawartej w znowelizowanej PSW są projekty wynalazcze, z wyłączeniem projektów racjonalizatorskich (art. 86d PSW), przepisy PSW będą przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów PWP. Bliższa analiza wskazuje, że znowelizowane PSW wyłącza stosowanie przepisów PWP w następującym zakresie:

Po pierwsze, PSW różnicuje model organizacji spraw ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej w szkołach wyższych w porównaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi („przedsiębiorcami” w rozumieniu art. 3 PWP). Te ostatnie mogą swobodnie decydować, czy w ogóle będą regulować te sprawy, a także rozstrzygać o formie i metodach ich organizacji). Uczelnie tak daleko idącej swobody nie mają. PSW w art. 86-86b ściśle określa formy organizacyjne i zasady zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych. Mówi się o tym w innych częściach niniejszego Poradnika.

Po drugie, PSW nakłada na szkoły wyższe, zarówno publiczne jak i niepubliczne, obowiązek uchwalenia określonych dokumentów wewnętrznych (regulaminu zarządzania i regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, których treść kazuistycznie określa, zwłaszcza w przypadku uczelni publicznych art. 86c PSW). Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW nie muszą to być odrębne dokumenty, lecz mogą zostać połączone w jednym akcie prawnym. Niezależnie od tego uczelnia może dodatkowo uchwalić regulamin racjonalizacji (art. 7 w zw. z art. 3 ust. 2 PWP).

PSW modyfikuje także przedmiotowy zakres wyników twórczości pracowniczej. Z jednej strony ogranicza go tylko do wyników badań naukowych i prac rozwojowych będących rezultatem wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracownika uczelni publicznej, z drugiej – rozciąga go na know-how związane z tymi wynikami. W konsekwencji reżimowi prawnemu określonymu w art. 86e-86h PSW nie podlegają kategorie projektów wynalazczych, tradycyjnie zaliczane do pracowniczych, jak tzw. *Auftragserfindungen*, tzn. projekty dokonane w wyniku umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia), a także projekty dokonane przy pomocy przedsiębiorcy. Do nich zastosowanie mieć będą przepisy art. 11 ust. 3 i 5 PWP.

Przy okazji podkreślić trzeba różnicę terminologiczną pomiędzy przepisami obu ustaw. Art. 11 ust. 3 PWP do kategorii projektów pracowniczych zalicza tylko te projekty wynalazcze, które

¹¹ J. Nowacki, Z. Tabor, *Wstęp do prawoznawstwa*, Oficyna a Wolters Kluwer business, 3 wyd., 2007, s. 32.

powstały „**w wyniku** wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”, co w piśmiennictwie rozumiane jest bardzo rygorystycznie¹². Natomiast w art. 86d PSW *in fine* mówi się o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych „powstałych **w ramach** wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”, co jest pojęciem szerszym, tożsamym z używanym w dawniejszych przepisach określeniem wynalazków dokonanych „w związku z zatrudnieniem pracownika”.

W stosunku do twórców-pracowników uczelni publicznych, PSW wyłącza stosowanie przepisów art. 22 i 23 oraz 201 PWP, dotyczących wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze, w przypadku gdy podstawą tego wynagrodzenia są korzyści uzyskiwane z komercjalizacji tych projektów.

Ponadto uczelnia ograniczona została w swobodzie zawierania umów o przeniesienie praw do przysługujących jej wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, w przypadkach określonych w art. 86e ust. 2 PSW. *Primo*, uczelnia musi wtedy zaproponować pracownikowi (pracownikom) zawarcie takiej umowy. *Secundo* – umowa ta ma być „bezwarunkowa”¹³.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, „umowa bezwarunkowa” o której mowa w art. 86e ust. 2 PSW, to umowa, która nie zawiera warunku, o którym mowa w art. 89 i nast. KC. Chodzi tu o zakaz zawarcia w umowie takich warunków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na proces swobodnego podejmowania przez pracownika decyzji o nabyciu praw do stworzonych przez niego wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Tertio – nie może przenieść prawa nieodpłatnie, ani żądać wynagrodzenia odpowiadającego rynkowej wartości tego prawa, lecz musi zadowolić się wynagrodzeniem, które nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Jeżeli twórców jest dwóch lub więcej, kwota ta rozkłada się pomiędzy nich stosownie do wartości ich udziałów we współwłasności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami (art. 86g PSW).

Art. 86e ust. 5 PSW nakłada też na pracowników uczelni publicznych obowiązki, których PWP nie przewiduje. Zostały one omówione wyżej, w rozdziale I.

¹² W tym sensie, że projekt wynalazczy jest uważany za pracowniczy, jeżeli obowiązek jego dokonania wynika z pracowniczych obowiązków twórcy – zob. bliżej A. Szewc, *Wynalazczość pracownicza*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubiszka C. H. Beck – Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, s. 927-928.

¹³ Propozycja zapisów takiej umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Poradnika.

Rozdział II

Wytyczne w zakresie tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych

Zgodnie z art. 86 c ust. 1 pkt 1 PSW, obligatoryjnym narzędziem implementacji wielu rozwiązań ustawowych związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w uczelniach są „regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”.

Regulaminy takie powinny być uchwalone przez senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej – przez organ wskazany w statucie. PSW określa także listę zagadnień, które powinny obligatoryjnie znaleźć się w regulaminach. Należą do nich:

- a) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
- b) zasady wynagradzania twórców;
- c) zasady i procedury komercjalizacji;
- d) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1 PSW, regulaminy zarządzania własnością intelektualną powinny uwzględniać także zasady:

- 1) notyfikacji przez pracowników, studentów, doktorantów o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami;
- 2) przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną informacji o decyzjach w sprawie komercjalizacji;
- 3) podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią oraz zasady przekazywania informacji o uzyskanych środkach.

Ustawa nakłada obowiązek uchwalenia regulaminów zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej także w odniesieniu do instytutów PAN oraz instytutów badawczych, przy czym zakres obowiązku określają odrębne przepisy (art. 94a UoPAN, a w stosunku do instytutów badawczych – art. 24 ust. 1a UoIB).

1. Obligatoryjne elementy regulaminu

1.1. Prawa i obowiązki uczelni, pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej – dr Julia Chlebny

PSW w art. 86c wskazuje na elementy, jakie obligatoryjnie powinny zawierać regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych. **Zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1a PSW, do elementów takich należy uregulowanie praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.** W tym zakresie przepis nie uległ zmianie na skutek nowelizacji PSW, zatem zasadne jest wzorowanie się na dotychczas wypracowanych rozwiązaniach i praktykach uczelni. Niemniej jednak dokonując niezbędnych zmian w regulaminach (lub uchwalając nowe regulaminy) **należy uwzględnić zmiany wprowadzone w innych przepisach PSW, które mogą mieć wpływ na rozszerzenie obowiązków i potrzebę modyfikacji brzmienia dotychczasowych postanowień regulaminów w tym zakresie.** Z nowych przepisów dotyczących podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji przez uczelnię publiczną oraz zasad przejścia praw do wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how na pracownika (art. 86e PSW) mogą wynikać dodatkowe obowiązki zarówno po stronie osób uczestniczących w pracach badawczych i rozwojowych, jak i samej uczelni.

Należy w szczególności zwrócić uwagę na wprowadzenie w wyniku nowelizacji do art. 86c ust. 2 pkt 2 i 3 PSW, które nakładają na uczelnie publiczne obowiązek uwzględnienia w regulaminie pewnych kwestii, które zostaną szerzej omówione niżej.

1.1.1. Prawa i obowiązki uczelni publicznej w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej

W związku z nową regulacją w PSW, która dotyczy możliwości przeniesienia praw do dóbr niematerialnych na pracownika-twórcę, w regulaminie powinny zostać przewidziane następujące obowiązki uczelni:

a) **obowiązek podjęcia przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji oraz niezwłocznego poinformowania pracownika o podjętej decyzji**

Uczelni przysługuje ustawowy termin **trzech miesięcy** (liczony od dnia otrzymania prawidłowo i wyczerpująco przedstawionych informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami) na podjęcie stosownej decyzji w sprawie komercjalizacji. **Decyzja ta z pewnością nie ma charakteru decyzji administracyjnej.** Można ją traktować raczej jako wewnętrzną decyzję uczelni o charakterze faktycznym, z którą ustawa wiąże określone skutki prawne. W rezultacie twórca nie przysługuje prawo do jej zaskarżenia.

W przypadku pozytywnej decyzji o komercjalizacji uruchamiany jest proces komercjalizacji. W przypadku decyzji negatywnej lub braku decyzji w oznaczonym terminie, uczelnia zobowiązana jest do złożenia twórcy oferty nabycia prawa.

b) **obowiązek poinformowania twórcy o osiągniętych korzyściach oraz wypłaty wynagrodzenia stosownie do art. 86f ust. 1 PSW** – w przypadku komercjalizacji rozwiązania przez uczelnię i osiągnięcia z tego tytułu korzyści.

Warto zauważyć, że również w przypadku komercjalizacji rozwiązania, które należy do uczelni mimo podjętej decyzji o niekomercjalizacji lub bezskutecznego upływu

terminu trzech miesięcy na podjęcie decyzji o komercjalizacji z uwagi na nieprzyjęcie przez pracownika oferty nabycia prawa, na uczelni ciąży obowiązek wypłaty pracownikowi części korzyści na podstawie art. 86f ust. 1 PSW.

Uczelnia nie ma obowiązku zgłaszania rozwiązania do ochrony, jeżeli nie ma to uzasadnienia gospodarczego, jak również nie ma obowiązku ochrony rozwiązania i jego komercjalizacji w przypadku, gdy podjęła wcześniej decyzję o niekomercjalizacji lub bezskutecznie upłynął okres trzech miesięcy, a pracownik nie przyjął oferty o nabyciu praw do rozwiązania.

Rekomendacja:

Interes pracownika w zgłoszeniu rozwiązania, wyrażający się np. w możliwości uwzględnienia zgłoszeń patentowych w ocenie okresowej, nie może stanowić wystarczającego uzasadnienia dla nałożenia na uczelnię obowiązku ochrony tego rozwiązania. Dlatego nie jest konieczne zobowiązanie uczelni w regulaminie do podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia ochrony. W regulaminie może natomiast znaleźć się ogólna deklaracja, zgodnie z którą uczelnia dołoży należytej staranności w celu efektywnej komercjalizacji.



c) obowiązek złożenia pracownikowi w ciągu 30 dni oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyników, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników na których utwory utrwalono i wcześniej przekazanymi przez pracownika doświadczeniami technicznymi – w przypadku podjęcia decyzji o niekomercjalizacji lub bezskutecznego upływu terminu trzech miesięcy.

Umowa dochodzi do skutku z chwilą otrzymania przez uczelnię oświadczenia pracownika o przyjęciu oferty. Umowa musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Ustawodawca przyjął ofertowy tryb zawarcia umowy o przeniesieniu praw na twórcę. Sposób zawarcia umowy poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie uregulowany jest w art. 66 i nast. KC. Zgodnie z art. 66 §1 KC, za ofertę należy uznać oświadczenie woli zawarcia umowy skierowane do drugiej strony, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Oferta zawarcia umowy powinna zatem określać przynajmniej podmiot, przedmiot i treść umowy. W rezultacie, oferta, o której mowa w art. 86e PSW, musi wskazywać:

- strony umowy;
- postanowienie o przeniesieniu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi;
- wynagrodzenie za przeniesienie praw w ustawowo określonej wysokości.

Wskazane jest jednak, by oferta zawierała szereg dodatkowych postanowień, które stanowią treść umowy o przeniesieniu praw do wyników i ich komercjalizacji (wzór przykładowej oferty i zapisów umowy bezwarunkowej stanowią załączniki nr 1 i 2 w Aneksie do niniejszego Poradnika).

Szersze uwagi na temat przyjęcia oferty i zawarcia umowy o przeniesieniu praw znajdują się w Rozdziale II 1.4. „Tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji”.

Rekomendacja:

Zasadne jest uwzględnienie w regulaminie pewnych obowiązków i praw również w stosunku do potencjalnych twórców niebędących pracownikami uczelni. Podkreślić jednak należy, że postanowienia te będą skuteczne jedynie wobec osób, które wyraziły zgodę na treść regulaminu. Może to wynikać np. z umowy wiążącej twórcę niebędącego pracownikiem z uczelnią albo ze stosownego oświadczenia o zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść regulaminu.



W przypadku braku stosownych uregulowań w odniesieniu do tej kategorii twórców, zastosowanie znajdą przepisy ogólne (PWP oraz PrAut). One również będą mieć zastosowanie do kwestii związanych z wynagrodzeniem twórcy z tytułu korzystania z wyników jego badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, jeżeli strony nie uregulują tych kwestii inaczej. Nie stoi przy tym na przeszkodzie, by regulamin, a w konsekwencji indywidualne umowy z twórcami, przewidywały odpowiednie stosowanie modelu ustawowego przewidzianego w PSW również w odniesieniu do osób niebędących pracownikami.

Odnośnie do kwestii praw i obowiązków uczelni publicznej w zakresie ochrony i korzystania z dóbr niematerialnych dokonanych na uczelni, zwrócić można również uwagę na zasadność wprowadzenia w regulaminie postanowień zobowiązujących uczelnię, **aby zawierając z osobami trzecimi umowy, z których może wynikać dobro niematerialne, zapewniła sobie odpowiednie prawa do tak powstałych dóbr.** Dotyczy to również sytuacji, **gdy wyniki powstały przy istotnej i bezpośredniej pomocy uczelni**, na przykład przy wykorzystaniu środków finansowych, materiałowych lub organizacyjnych uczelni. Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie postanowienia regulaminowe wywołują skutek jedynie wewnętrzny i stanowią wskazówkę co do treści umów zawieranych z osobami trzecimi. W rezultacie uczelnia nabeździe prawa do dóbr niematerialnych, pod warunkiem, że stosowne postanowienia znajdują się w umowie z osobą trzecią.

1.1.2. Prawa i obowiązki pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej

1) Osoby związane postanowieniami regulaminu

Regulamin zarządzania własnością intelektualną określający prawa i obowiązki uczelni, pracowników, studentów i doktorantów **nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego.** Postanowieniami regulaminu związana jest uczelnia, której senat uchwalił regulamin, jej pracownicy oraz te osoby trzecie, które wyraziły zgodę na jego stosowanie. Niektóre prawa i obowiązki określone w regulaminie zakorzenione są w ustawach, które mają charakter aktów powszechnie obowiązujących. Funkcją regulaminu jest wówczas głównie uświadomienie twórcom przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków, których podstawą prawną jest ustawa. Wskazane jest jednak, by regulamin rozwijał niektóre prawa i obowiązki lub dodawał nowe. W tym zakresie **sam regulamin nie stanowi skutecznej podstawy dochodzenia roszczeń wobec osób, które nie są nim związane.** W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości co do skuteczności obowiązków nałożonych na pracowników, doktorantów, studentów przez regulamin powinni być oni poinformowani o regulaminie i mieć realną możliwość zapoznania się z nim. W odniesieniu do pracowników często ma to miejsce przy okazji zawierania umowy o pracę. Pracownik zostaje wówczas poinformowany, że jego prawa i obowiązki określa również regulamin, który staje się integralną częścią umowy o pracę.

Rekomendacja:

Regulamin może zobowiązywać pracowników uczelni kierujących pracami naukowymi lub rozwojowymi, w które zaangażowani są studenci lub doktoranci i w ramach których może powstać dobro niematerialne, by uzyskali od studenta lub doktoranta pisemne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i zawierające zgodę na jego stosowanie. Należy pamiętać, że samo związanie studenta lub doktoranta regulaminem nie oznacza przeniesienia praw do dóbr niematerialnych stworzonych przez studenta lub doktoranta na uczelnię.





Rekomendacja:

Dobłą praktyką jest umieszczanie stosownych postanowień dotyczących związania regulaminem równieł w innych umowach nił umowa o pracę, stanowiących podstawę zaangażowania osoby do wykonywania określonych prac w ramach uczelni (np. w umowie o dzieło, umowie o świadczenie usług). W przeciwnym razie postanowienia regulaminów nie będą dla nich wiążące.

Jeżeli twórca niebędący pracownikiem uczelni nie zostanie związany postanowieniami regulaminu w ten sposób, że regulamin stanie się integralną częścią umowy zawartej przez niego z uczelnią, zastosowanie będą miały jedynie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności art. 11 ust. 3 i 5 PWP.

2) Obowiązki pracownika uczelni publicznej¹⁴

Ze znowelizowanych przepisów PSW wynikają następujące obowiązki pracownika, które powinny zostać przewidziane i ewentualnie uszczegółowione w regulaminie:

a) obowiązki przewidziane w art. 86c ust. 2 pkt 2 i 3 PSW

- **obowiązek poinformowania uczelni przez pracownika o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związonym z tymi wynikami;**
- **obowiązek poinformowania uczelni przez pracownika o uzyskanych przez niego środkach z komercjalizacji** w przypadku, gdy prawo do wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zostało przeniesione na pracownika w trybie art. 86e PSW;
- **obowiązek przekazywania uczelni przez pracownika przysługujących jej części środków uzyskanych z komercjalizacji** zgodnie z art. 86f ust. 2 PSW.

Zasady realizacji tych obowiązków omówione zostały w Rozdziale II (1.2. *Procedury notyfikacji*).

b) obowiązki przewidziane w art. 86e ust. 5 PSW

- **obowiązek zachowania poufności** wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
- **obowiązek przekazania uczelni publicznej przez pracownika wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji;**
- **obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników;**
- **obowiązek współdziałania w procesie komercjalizacji**, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych.

Powyższe obowiązki pracownika wynikające z art. 86e ust. 5 PSW odnoszą się do sytuacji, gdy prawa do dóbr niematerialnych należą do uczelni. **Obowiązki te ciążą na pracowniku tak długo, jak długo prawa do tego dobra przysługują uczelni.** Warto zauważyć, że powyższe obowiązki, w szczególności obowiązek zachowania danego rozwiązania w poufności, przekazywania uczelni informacji o tym rozwiązaniu, współdziałania w procesie komercjalizacji przewidywane były w regulaminach uczelni jeszcze przed nowelizacją PSW.

¹⁴ Por. Rozdział I 1.3. *Status i sytuacja prawna poszczególnych kategorii twórców (w świetle podmiotowego i przedmiotowego zakresu znowelizowanych przepisów PSW)*.

Warto odnieść się szerzej do obowiązku pracownika do przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji.

Rekomendacja:

W celu realizacji obowiązku pracownika do przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji wskazane jest odpowiednie dostosowanie formularza notyfikacji o wynikach badań, w którym pracownik byłby zobowiązany przedstawić dodatkowe informacje o rozwiązaniu, mogące mieć znaczenie dla jego ochrony, wdrożenia, komercjalizacji i dalszych prac rozwojowych.

Formularz powinien obejmować m.in.: informacje na temat okoliczności dokonania rozwiązania, wskazywać osoby uczestniczące w pracach, współtwórców rozwiązania, moment dokonania wynalazku, przedstawienie najbliższego stanu techniki zgłaszanego rozwiązania, potencjalne możliwości jego zastosowania, ocenę szans na komercjalizację i wskazówki co do sposobu jej prowadzenia, o czym szerzej w Rozdziale II. 1.5. Poradnika. Jest to istotne, gdyż twórca posiada zwykle największą wiedzę o tym rozwiązaniu.

Odpowiednio skonstruowany formularz notyfikacji ułatwia pracownikowi wywiązanie się z obowiązku informacyjnego oraz systematyzuje pozyskiwane przez uczelnię informacje.

Rekomendacja:

Przy wypełnianiu przez pracownika formularza notyfikacji pomocne mogą być informacje gromadzone w trakcie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Dlatego rekomendowane jest regulaminowe zobowiązanie pracownika do prowadzenia dziennika badań naukowych lub prac rozwojowych, co stanowiło dobrą praktykę funkcjonującą do tej pory w regulaminach zarządzania własnością intelektualną. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kierunków technicznych. Informacje zawarte w dzienniku prac badawczych mogą być pomocne w ustaleniu daty dokonania rozwiązania, jego nowości, współautorstwa itp.

Samo przygotowanie formularza nie zwalnia jednak pracownika z dalszej współpracy przy ubieganiu się o ochronę i komercjalizacji rozwiązania, co jasno powinno wynikać z regulaminu.

Zbyt daleko idącym wymaganiem jest natomiast nałożenie na pracownika obowiązku przedstawienia przez niego w formularzu notyfikacji lub wraz z takim formularzem oceny możliwości uzyskania ochrony wyłącznej rozwiązania, sporządzonej lub uwiarygodnionej przez rzeczownika patentowego. Narażałoby to pracownika na koszty związane z rozwiązaniem, do którego prawa na tym etapie nie należą do pracownika, lecz do uczelni. Czym innym jest bowiem obowiązek informowania o swojej wiedzy i doświadczeniach oraz współpraca w tym zakresie, a czym innym zobowiązanie do dokonania dodatkowych czynności wymagających umiejętności i kwalifikacji, których twórca będący pracownikiem uczelni nie musi posiadać. Ocena stanu techniki oraz zdolności ochronnej, a w szczególności zdolności patentowej rozwiązania, leży po stronie uczelni.



Jeśli chodzi o obowiązek udostępnienia przez pracownika utworu wraz z przeniesieniem własności nośnika, na którym utrwalono utwór przedstawiający wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, wydaje się, że nie oznacza on obowiązku przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego utworu. Nie należy utożsamiać własności nośnika utworu, praw autorskich majątkowych do utworu oraz praw do rozwiązania przedstawionego w utworze. W rezultacie analizowany przepis nie ogranicza możliwości korzystania przez pracownika ze stworzonych przez niego utworów naukowych do których, zgodnie z przepisami PrAut, uczelni nie przysługują autorskie prawa majątkowe. W szczególności przepis nie ogranicza prawa publikacji takich utworów przez pracownika, z tym zastrzeżeniem, że publikacja nie może pozostawać w kolizji ze zobowiązaniem do zachowania poufności, co wynika również ze stanowiska MNiSW.

Rekomendacja:

W celu realizacji obowiązku zachowania poufności, regulamin powinien nakładać na pracownika dodatkowy obowiązek poinformowania uczelni o planowanej publikacji z odpowiednim wyprzedzeniem, aby miała ona czas na zabezpieczenie swoich interesów, na przykład poprzez podjęcie decyzji o komercjalizacji i zgłoszenie rozwiązania w Urzędzie Patentowym RP, bądź uzgodnienie z twórcą takiej modyfikacji tekstu publikacji, która nie ujawniałaby poufnych informacji i nie naruszałaby interesów uczelni.

Mimo że PSW tego nie wymaga, zasadne może być w pewnych sytuacjach zobowiązanie uczelni na mocy regulaminu do zapłaty pracownikowi kwoty odpowiadającej równowartości nośnika, jako rzeczy, do której prawo własności uzyskuje uczelnia, w przypadkach gdy nośnik ma znaczną wartość majątkową np. jest to wartościowy model, makieta lub dysk pamięci, przy czym został on sfinansowany ze środków własnych pracownika, a nie środków uczelni.

3) Prawa pracownika uczelni publicznej

Wśród praw pracownika związanych z ochroną i korzystaniem z dóbr przez niego dokonanych, które mogą być przewidziane w regulaminie, należy wskazać na **prawa będące korelatem obowiązków uczelni wobec pracownika, jak choćby prawo do uzyskania w przewidzianym w regulaminie trybie informacji o decyzjach uczelni** odnośnie do stworzonych przez niego dóbr niematerialnych (np. decyzja o komercjalizacji, prawo do informacji o korzyściach uzyskanych z komercjalizacji i stosownego w nich udziału wynikającego z art. 86f ust. 1 PSW).

Rekomendacja:

Zgodnie z dotychczasową praktyką, regulaminy zazwyczaj przyznają pracownikowi możliwość złożenia uczelni propozycji nabycia od niego praw do dóbr niematerialnych, do których uczelni nie przysługują prawa w myśl regulaminu. Rekomendowane jest utrzymanie takiej praktyki. Chodzi tu głównie o dobra powstałe poza obowiązkami pracowniczymi i bez jakiegokolwiek pomocy uczelni. W przypadku nabycia przez uczelnię praw do takich rozwiązań nie będą miały zastosowania przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy PSW m.in. o obowiązku wypłaty pracownikowi części korzyści uzyskanych z komercjalizacji na podstawie art. 86f PSW. Kwestie te będą przedmiotem postanowień stron w ramach zawieranej umowy.



Zasadność zamieszczania takich postanowień w regulaminie wynika głównie z informacyjnej funkcji regulaminu o przysługujących pracownikom prawach. Złożenie tego typu propozycji jest możliwe również w przypadku braku stosownego postanowienia w regulaminie, gdyż mieści się w ramach swobody umów. Dojście do skutku umowy przenoszącej na uczelnię prawo do tak powstałego dobra dokonanego przez pracownika zależy od zgodnego oświadczenia woli obu stron. Umowa taka określa zakres uzyskiwanych przez uczelnię praw, jak również zasady wynagradzania pracownika. Nie stoi na przeszkodzie, by strony przewidziały odpowiednie stosowanie modelu ustawowego przewidzianego w art. 86f-86g PSW.

4) Prawa i obowiązki studentów i doktorantów

Ustawa wprawdzie odnosi się jedynie do studentów i doktorantów, pomijając inne osoby nie pozostające z uczelnią w stosunku pracy, a wykonujące określone badania (np. stażyści, stypendyści), jednak zasadne jest by regulaminy w sposób analogiczny ujmowały sytuację również tych osób. Przewidziane w regulaminie prawa i obowiązki stażystów i stypendystów **muszą znaleźć odzwierciedlenie w umowie zawartej pomiędzy uczelnią a osobą prowadzącą badania. Warto zwrócić uwagę, że w większości przypadków dotychczasowe regulaminy przewidywały, że uczelnia powinna zawrzeć umowę dotyczącą dóbr intelektualnych przyznającą odpowiednie prawa uczelni w każdym przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba niebędąca pracownikiem (stażysta, stypendysta) może stworzyć takie dobro przy wykorzystaniu zasobów uczelni. W rezultacie dalsze uwagi dotyczące studentów i doktorantów powinny się odnosić również do stażystów i stypendystów.**

Jeśli chodzi o przewidziane nowelizacją PSW obowiązki osób niebędących pracownikami tj. studentów i doktorantów, które muszą znaleźć się w regulaminie, wymienić należy przede wszystkim **obowiązek studentów i doktorantów informowania uczelni o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.**

Wprawdzie twórczość studentów i doktorantów nie jest objęta dyspozycją art. 86e PSW, nie oznacza to jednak, że uczelnia nie może nabyć żadnych uprawnień względem wyników prac badawczych i rozwojowych studentów i doktorantów. Uprawnienia takie mogą wynikać z przepisów ogólnych lub z odrębnych umów ze studentami lub doktorantami. Może tu znaleźć zastosowanie art. 11 ust. 5 PWP odnoszący się do prawa do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego dokonanego przy pomocy przedsiębiorcy. Uczelnia wprawdzie nie jest przedsiębiorcą, ale na mocy art. 2 ust. 3 PWP przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż gospodarcza. Poza tym student lub doktorant może być związany z uczelnią inną umową cywilnoprawną, na podstawie której prowadzi określone prace naukowo-badawcze i z których mogą wynikać pewne prawa uczelni do powstałych dóbr.

Obowiązek studentów i doktorantów informowania uczelni o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami ma również na celu dostarczenie uczelni informacji stanowiących podstawę do podjęcia przez nią kroków zmierzających do nabycia praw do takich wytworów. Jak wcześniej zasygnalizowano, wskazuje na to **stanowisko MNiSW, zgodnie z którym obowiązek taki został nałożony na wskazanych twórców, gdyż uczelnia może być zainteresowana nabyciem od studenta lub doktoranta dóbr niematerialnych i ich skomercjalizowania. Może też chcieć wykorzystać takie informacje do celów statystycznych itp.**

Należy jednak podkreślić, że **nabycie praw przez uczelnię i zasady komercjalizacji określać będzie w przypadku tej kategorii twórców wyłącznie umowa pomiędzy uczelnią a studentem lub doktorantem, a w zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy KC, PWP oraz PrAut.**



Rekomendacja:

Zakres obowiązku informacyjnego studenta lub doktoranta powinien być węższy niż obowiązek przekazania informacji, ciążyący na pracowniku uczelni publicznej. Może on być ograniczony do tematyki prowadzonych prac i ich wyników oraz know-how związanego z tymi wynikami, wskazania wszystkich twórców, udziału w prawie do uzyskanych wyników i czasu ich dokonania. W regulaminie można przyjąć, że obowiązek ten jest spełniony, gdy student lub doktorant stosownie informacje przekazuje opiekunowi naukowemu, promotorowi lub kierownikowi grupy badawczej, w ramach której prowadzi określone badania.

Bieżące informowanie o postępach prac jest zresztą wpisane w naturę współpracy studenta lub doktoranta z wyżej wskazanymi osobami. Osoby te, będące najczęściej pracownikami uczelni, powinny dalej przekazać informacje stosownym władzom uczelni. **Spełnienie obowiązku informacyjnego przez studenta lub doktoranta nie powoduje przejścia jakichkolwiek praw na uczelnię.**

Należy zaznaczyć, że regulamin **może określać zasady wynagrodzenia studenta lub doktoranta w przypadku nabycia przez uczelnię dokonanego przez niego dobra i jego komercjalizacji.** W tej sytuacji zasady wynagrodzenia każdorazowo powinny wynikać z umowy pomiędzy studentem lub doktorantem a uczelnią. Chociaż art. 86f PSW nie znajduje tutaj zastosowania, nie stoi na przeszkodzie, aby w zakresie wynagrodzenia strony przewidziały w umowie odpowiednie stosowanie modelu ustawowego przewidzianego w art. 86f-86g PSW w zakresie partycypowania twórcy (studenta, doktoranta) w środkach z komercjalizacji.

1.2. Procedury notyfikacji – Krystian Gurba

1.2.1. Notyfikacja o wynikach badań przez pracownika

Jak wynika z wcześniejszych uwag, obowiązkiem pracownika naukowego, studenta lub doktoranta jest zgodnie z art. 86c ust. 2 pkt 2 PSW przekazywanie informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami (notyfikacja). Ustawa nie precyzuje zakresu zgłoszenia ani jego formy, jednak na podstawie poszczególnych postanowień art. 86c, art. 86d i art. 86e PSW wskazać można elementy obowiązkowe takiej notyfikacji, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie. Praktyka polskich i zagranicznych uczelni wskazuje ponadto na dodatkowe informacje przekazane przez zgłaszającego wyniki, mogące ułatwić uczelni podjęcie decyzji o komercjalizacji. Powinny być one zatem elementem regulaminu zarządzania własnością intelektualną. Do obowiązków wynikających z interpretacji przepisów ustawy należą:

- a) **umieszczenie w formularzu notyfikacji opisu badań naukowych lub każdego rodzaju prac rozwojowych, w ramach których powstały wyniki**

Obligatoryjnym elementem notyfikacji jaki wynika z interpretacji celów przepisów i sposobu ich realizacji jest **punkt zobowiązujący do opisania badań lub prac, które doprowadziły do uzyskania wyników** w sposób, który ułatwi ocenę, czy były to bada-

nia naukowe, czy prace rozwojowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku zgłaszania rezultatów stanowiących utwory np. programy komputerowe lub bazy danych, zarówno twórcze (tzn. chronione prawem autorskim), jak i nietwórcze (chronione w systemie *sui generis*). Choć nie są one wyraźnie wymienione w ustawie, są także objęte zakresem przedmiotowym art. 86d PSW, zgodnie z którym nowy tryb nabycia praw i komercjalizacji dotyczy:

- wyników badań naukowych będących jedynie wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, topografiami układów scalonych, nowymi odmianami roślin;
- każdego rodzaju wyników prac rozwojowych, a więc także utworów w rozumieniu prawa autorskiego (np. programy komputerowe) oraz baz danych.

b) **określenie źródła finansowania (współfinansowania badań)**

Z art. 86e ust. 4 PSW wynika wymóg umieszczenia w formularzu notyfikacji **informacji o źródle finansowania badań lub prac rozwojowych**, aby uczelnia była w stanie ustalić, czy dane wyniki podlegają procedurze wprowadzonej postanowieniami art. 86e ust. 1-3 i art. 86h. Jak wynika z uwag zawartych w Rozdziale I Poradnika, pewna kategoria wyników finansowanych ze środków zewnętrznych (wskazana w art. 86e ust. 4 PSW) nie podlega bowiem powyższym postanowieniom. Powinien być to obowiązek adresata notyfikacji (**w praktyce będzie to najczęściej rodzima jednostka lub centrum transferu technologii**), zatem informacje te muszą być na tyle precyzyjne, aby można było prawidłowo zakwalifikować dane wyniki.

c) **wskazanie daty uzyskania wyników**

Obowiązkowym elementem zgłoszenia wyników jest również **informacja o dacie powstania lub wykształcenia się wyników**. Wymagają tego postanowienia art. 86e ust. 1 PSW oraz art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi nowy tryb nabycia praw i komercjalizacji dotyczy jedynie wyników powstałych po 1 października 2014 roku.

d) **wskazanie daty wpływu kompletnego formularza notyfikacji**

Ze względu na treść art. 86e ust. 1 PSW w zgłoszeniu powinna zostać wskazana także **data wpływu informacji od pracownika**, ponieważ od tego dnia liczony jest okres 3 miesięcy na podjęcie przez uczelnię decyzji o komercjalizacji.

Postanowienia art. 86e ust. 5 PSW wskazują ponadto, iż w formularzu notyfikacji o wynikach powinny znaleźć się również następujące pytania umożliwiające egzekwowanie praw i obowiązków pracownika:

- **Czy przed datą zgłoszenia wyników były one publikowane lub czy planowane są publikacje?**

Prawa autorskie do utworów naukowych należą do pracownika naukowego, ale jednocześnie jest on zobowiązany do niewykonywania działań, które mogłyby zniweczyć szanse na komercjalizację lub uzyskanie ochrony.

- **Czy ze zgłaszanymi wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych związane są inne utwory, informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do komercjalizacji?**

Zgodnie z art. 86e ust. 1 PSW oraz art. 86e ust. 5 pkt 2 PSW pracownik ma obowiązek przekazania ich uczelni wraz z własnością nośników. Wydaje się przy tym, że przekazanie tych utworów, informacji i doświadczeń technicznych może nastąpić po podjęciu przez uczelnię decyzji o komercjalizacji.

- **Czy były prowadzone lub są planowane jakiegokolwiek działania zmierzające do wdrożenia?**

Zgodnie z art. 86e ust. 5 pkt 3 PSW pracownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników.

e) **deklaracja pracownika dotycząca komercjalizacji wyników przez uczelnię**

W celu sprawnego funkcjonowania mechanizmu przewidzianego w art. 86e ust. 2 PSW, przydatne jest również **uzyskanie** już na etapie składania przez pracownika naukowego informacji o wynikach **potwierdzenia, czy rozważa on samodzielną komercjalizację wyników w razie braku zainteresowania ze strony uczelni**. Może to usprawnić późniejsze działania.

W takiej sytuacji uczelnia może podjąć decyzję o przeniesieniu na pracownika praw do wyników przed upływem terminu trzech miesięcy.

Poza wyżej wymienionymi elementami notyfikacji, jako niezbędne należy wskazać następujące punkty:

- **nazwa wyników pozwalająca na ich identyfikację,**
- **dane twórców wyników wraz z określeniem ich wkładu twórczego,**
- **podpisy twórców,**
- **lista załączników.**

Wskazówek co do kształtu całego formularza oraz pozostałych rekomendowanych jego elementów dostarcza również analiza obecnie stosowanych rozwiązań poszczególnych uczelni.

Mimo braku takiego obowiązku do dnia wejścia w życie nowelizacji PSW z 2014 r. uczelnie, które wprowadziły regulaminy w dziedzinie komercjalizacji, opracowały w większości własne formularze zobowiązujące pracowników do przekazywania informacji o wynikach badań. Analiza dotychczasowej praktyki polskich uczelni wskazuje na znaczne zróżnicowanie uregulowań kwestii informowania o wynikach. Wspólnym elementem wydaje się nazwanie tego dokumentu Zgłoszeniem (pojedyncze uczelnie posługują się pojęciem: „formularz”, „wniosek” lub „karta”). Drugi człon nazwy dokumentu jest znacznie bardziej zróżnicowany i w wielu przypadkach zawężająco traktuje rezultaty, których dotyczy formularz. Liczne uczelnie posługują się pojęciem „wynałazek” lub „projekt wynalazczy”, podczas gdy zgłaszane informacje nie muszą mieć charakteru wynalazku (zgodnie z definicją PWP). Z tego samego powodu należy uznać za nieprecyzyjne nazwy: „Zgłoszenie utworu pracowniczego”, „Karta technologii”, „Wniosek o objęcie ochroną patentową lub know-how rozwiązania naukowo-technicznego”. Nazwą lepiej oddającą istotę przekazywanych informacji jest „Zgłoszenie rozwiązania do ochrony”, choć należy zauważyć, że zgłoszenie nie ma na celu jedynie uzyskania ochrony. Wydaje się, że wymogi wynikające z ustawy PSW najtrafniej oddają nazwy: „Formularz notyfikacji”, „Zgłoszenie wyników”, „Formularz zgłoszenia wyników” lub „Zgłoszenie wyników do komercjalizacji”.

Oprócz opisanych powyżej obowiązkowych elementów, uczelnie redagując taki formularz lub określając jego elementy w regulaminie mogą rozważyć uwzględnienie następujących fakultatywnych elementów stosowanych obecnie przez polskie uczelnie:

- w przypadku wyników stworzonych przez grupę badawczą – zobowiązanie współtwórców, już na etapie zgłaszania wyników, do określenia swojego procentowego udziału w ich stworzeniu;
- w przypadku wyników stworzonych przez grupę badawczą – propozycja ustanowienia spośród członków grupy (współtwórców) pełnomocnika reprezentującego interesy wszystkich współtwórców w relacjach z uczelnią;
- umieszczenie podpisu przełożonego twórców (dyrektora instytutu, kierownika katedry lub dziekana) na formularzu składanym przez pracowników. Może mieć to istotne znaczenie w sytuacji, gdy w danej uczelni koszty ochrony pokrywane są z budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych;

- wskazanie przez twórcę (współtwórców) propozycji formy komercjalizacji, dalszych działań oraz podmiotów zainteresowanych wdrożeniem;
- oświadczenie twórcy (współtwórców) o zapoznaniu się z regulaminem zarządzania własnością intelektualną, obowiązku zachowania poufności oraz o braku prowadzenia działań w celu uzyskania ochrony wyników i ich komercjalizacji przed datą notyfikacji;
- wykorzystanie formularza jako dokumentu, w którym na późniejszych etapach wpisywane będą decyzje uczelni w zakresie m.in.: przyjęcia wyników, decyzji o komercjalizacji, decyzji o przeznaczeniu środków na ochronę.

Uczelnie powinny ponadto wziąć pod uwagę dostosowanie formularza do swoich potrzeb.

Obok rekomendowanych elementów, które powinny być uwzględnione w formularzu, wskazać należy na przykładowe wymogi, które wydają się wykraczać poza obowiązek zgłoszenia wyników:

- wymóg określenia przez twórcę rodzaju prawa mogącego chronić wyniki. Wydaje się, iż taki punkt mógłby być zawarty jedynie w części formularza przeznaczonej do wypełnienia przez pracowników uczelni odpowiedzialnych za ocenę zgłaszanych wyników, ponieważ nie od wszystkich twórców można wymagać eksperckiej wiedzy na temat form ochrony własności intelektualnej;
- poszerzenie formularza o ocenę zgłaszanych wyników przez samych twórców, np. w formie analizy SWOT (zobowiązanie zgłaszającego do wymienienia silnych oraz słabych stron, szans i zagrożeń). Doświadczenie wskazuje, iż twórcy woleliby jednak, aby było to zadanie pracowników uczelni odpowiedzialnych za komercjalizację. Analogicznie wydaje się, że wymóg przeprowadzenia oceny zdolności patentowej na potrzeby złożenia formularza notyfikacji jest zbyt obciążający dla pracowników naukowych.

Można rozważyć dwie podstawowe opcje uregulowania kwestii zgłoszenia:

- ❖ **Uczelnia opracowuje i stosuje podstawową wersję formularza, jedynie z elementami obowiązkowymi formularza, wynikającymi z PSW.**
- ❖ **Uczelnia opracowuje i stosuje rozszerzoną wersję formularza, która nie tylko spełni wymogi nałożone przez ustawodawcę, ale ułatwi późniejsze postępowanie uczelni, w szczególności ubieganie się o ochronę wyników oraz efektywną komercjalizację.**

W przypadku wyboru podstawowej wersji formularza, pracownicy uczelni odpowiedzialni za działania w zakresie komercjalizacji będą mieli utrudnione zadanie i wszystkie informacje niezbędne do dokonania wstępnej analizy, wymaganej przecież do podjęcia przez uczelnię decyzji o komercjalizacji w czasie trzech miesięcy, będą musieli uzyskać od twórców po złożeniu przez nich formularza.

OPCJE



Obowiązkowe i fakultatywne elementy formularza notyfikacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami (art. 86c ust. 2 pkt 2 PSW):

Elementy obowiązkowe	Elementy fakultatywne
Tytuł określający zgłaszane wyniki	Wyznaczenie pełnomocnika twórców
Data powstania wyników	Podpis przełożonego twórców np. kierownika jednostki
Dane twórców	Określenie stopnia zaawansowania przygotowania wyników do wdrożenia
Źródła finansowania badań lub prac w ramach których powstały wyniki	Plan rozwoju i wdrożenia (np. osoby zainteresowane lub potencjalnie zainteresowane komercjalizacją, potrzeby finansowe, deklaracja czy twórcy są zainteresowani samodzielną komercjalizacją)
Opis wyników (np. użyteczność, nowość, sposób otrzymywania, ograniczenia)	Słowa kluczowe
Publikacje lub planowane publikacje	Dodatkowe oświadczenia twórcy (współtwórców), np. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu zarządzania własnością intelektualną, oświadczenie o poufności
Lista i opis dodatkowych utworów, informacji i doświadczeń technicznych związanych ze zgłaszanymi wynikami	
Podpis twórcy (współtwórców)	
Data złożenia lub wpływu formularza	
Lista załączników	

Rekomendacja:

Zdecydowanie doradzić należy poszerzenie formularza o dodatkowe w stosunku do wymogów ustawowych elementy tj. wybór wersji rozszerzonej formularza. Ułatwi on uczelni ocenę zgłaszanych wyników, która jest niezbędna do podjęcia decyzji o komercjalizacji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, by formularz nie był nadmiernie rozbudowany, co mogłoby zniechęcić twórców do jego wypełnienia.



Praktycznym elementem funkcjonowania systemu notyfikacji badań przez pracownika, jest uwzględnienie w regulaminie trybu przekazywania zgłoszenia, w tym wskazanie podmiotów, którym formularz powinien być przekazany. W tym zakresie mogą być stosowane różne rozwiązania, praktykowane obecnie przez polskie uczelnie. Zostały one przedstawione w poniżej:

❖ **Jednostopniowa procedura notyfikacji**

Formularz przekazywany jest dyrektorowi CTT (wyjątkowo innej jednostce uczelni odpowiedzialnej za komercjalizację).

❖ **Jednostopniowa procedura notyfikacji (mieszana)**

Procedura przewiduje jednoczesne zgłoszenie wyników zarówno dyrektorowi CTT oraz kierownikowi katedry bądź dyrektorowi instytutu.

❖ **Dwustopniowa procedura notyfikacji**

W procedurze tej pracownik zgłasza wyniki (poprzez przedłożenie formularza notyfikacji) kierownikowi katedry bądź dyrektorowi instytutu, a następnie, po rejestracji formularza notyfikacji i weryfikacji merytorycznej, kierownik jednostki podejmuje decyzję w zakresie komercjalizacji. W przypadku decyzji pozytywnej, zgłoszenie zostaje przekazane dyrektorowi centrum transferu technologii.

1.2.2. Notyfikacja o wynikach przez studenta i doktoranta

Studenci i doktoranci również zobowiązani są do składania informacji o uzyskanych wynikach. Cel złożenia tych informacji jest jednak inny niż w przypadku pracowników. Jak wcześniej wspomniano, ustawodawca wprowadził ten obowiązek, aby uczelnia mogła podjąć skuteczne działania i negocjacje ze studentem lub doktorantem, zmierzające do pozyskania praw do wyników w razie zainteresowania ich komercjalizacją oraz ze względu na obowiązki informacyjne lub statystyczne uczelni. Ze względu na fakt, iż obowiązek zgłaszania wyników badań przez studentów i doktorantów ma charakter głównie informacyjny, wystarczające wydaje się ograniczenie wymaganych danych do elementów obowiązkowych wynikających z PSW (tj. do informacji wymienionych w opisanej wyżej opcji zastosowania podstawowej wersji formularza notyfikacji).

Student lub doktorant, który będzie zainteresowany współpracą z uczelnią przy komercjalizacji swoich wyników, może zgłosić ten fakt uczelni, wraz ze wszystkimi informacjami, jakie składają twórcy będący pracownikami. Aby uczelnia zajęła się komercjalizacją rezultatów jego badań, niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy. Jej postanowienia mogą przewidywać przejęcie praw do wyników przez uczelnię w zamian za zobowiązanie do prowadzenia działań na rzecz komercjalizacji oraz przekazanie części środków studentowi lub doktorantowi, np. na zasadach obowiązujących pracowników-twórców.

OPCJE



Należy przy tym podkreślić, iż inny stan faktyczny ma miejsce, jeśli student lub doktorant opracowując dane wyniki badań jest związany z uczelnią umową, zgodnie z którą prawa do tych wyników przejmuje uczelnia. W takiej sytuacji może on być traktowany analogicznie jak pracownik.

Praktyka wskazuje, że najczęściej studenci lub doktoranci są jednymi ze współtwórców wyników wspólnie z pracownikami. W takiej sytuacji nie składają oni odrębnego formularza notyfikacyjnego. W razie podjęcia przez uczelnię decyzji o komercjalizacji, niezbędne jest zawarcie z nimi umowy opisaną powyżej.

Rozważyć zatem można dwa warianty trybu składania notyfikacji przez studentów i doktorantów:

- ❖ **Dokonanie notyfikacji o wynikach badań opiekunowi naukowemu na podstawowej wersji formularza, a jedynie gdy student lub doktorant rozważa przekazanie praw uczelni – złożenie pełnego formularza w CTT lub innej jednostce wskazanej w regulaminie.**
- ❖ **Składanie wszystkich notyfikacji przez studentów i doktorantów do CTT lub innej jednostki wskazanej w regulaminie.**

Rekomendacja:

Ze względu na spodziewaną liczbę zgłoszeń, zaleca się wybór wariantu notyfikacji o wynikach badań opiekunowi naukowemu. Opiekun naukowy będzie mógł dokonać wstępnej oceny zgłoszenia i ewentualnie doradzić studentowi lub doktorantowi kontakt z CTT lub inną jednostką zajmującą się komercjalizacją. W przypadku doktorantów można rozważyć wprowadzenie do wzorów sprawozdań, składanych przez nich corocznie, punktu zobowiązującego do wpisania informacji o uzyskanych wynikach.

Jednocześnie w przypadku, gdy student lub doktorant będą zainteresowani przekazaniem praw uczelni lub gdy będą wspólnie z pracownikiem twórcami wyników, konieczne będzie złożenie pełnego formularza do CTT lub innej jednostki wskazanej w regulaminie.

1.3. Zasady i procedury nabycia praw własności intelektualnej i komercjalizacji – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1 (c) PSW, obligatoryjnym elementem regulaminu zarządzania własnością intelektualną powinny być m.in. zasady i procedury komercjalizacji.

W świetle znowelizowanych przepisów art. 86d-h PSW, ustawowy tryb komercjalizacji powinien być zastosowany w odniesieniu do sytuacji, w której przedmiotem komercjalizacji są **wyniki badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy wraz z know-how związanym z tymi wynikami.**

Jak wskazano w Rozdziale I, obowiązek stosowania ustawowego trybu komercjalizacji i uwzględnienia go w regulaminie jest ograniczony do:

- a) **uczelni publicznych oraz instytutów naukowych PAN**, natomiast nie odnosi się do uczelni niepublicznych oraz instytutów badawczych;

OPCJE



- b) **wytworów intelektualnych stanowiących wyniki badań naukowych oraz prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami**, a nie wszelkich wytworów tworzonych na uczelniach (materiałów dydaktycznych, utworów naukowych niebędących rezultatem prac rozwojowych, opracowań naukowych itp.);
- c) **wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych oraz know-how powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy**, a nie wszystkich wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych stworzonych w uczelni, w tym wytworów stworzonych przez studentów, doktorantów, stypendystów lub pracowników poza ich obowiązkami pracowniczymi.

Z uwagi na różny status wytworów intelektualnych tworzonych na uczelniach, jak i różne tryby komercjalizacji, które powinny być obligatoryjnie wdrożone w stosunku do takich dóbr, stosunkowo trudne jest ustanowienie jednolitych zasad nabycia praw i komercjalizacji dla wszelkich wytworów intelektualnych tworzonych w jednostkach podlegających PSW. Próba ustanowienia takich zasad musiałaby uwzględniać w tym zakresie obligatoryjne zasady określone w PSW dla pracowniczych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Nie jest to jednak rozwiązanie rekomendowane z uwagi na ustawowe wymogi ograniczające możliwość swobodnego uregulowania poszczególnych kwestii w regulaminie. Zasadne jest zatem uwzględnienie odrębnych rozwiązań dotyczących zasad nabycia i komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Rekomendacja:

Z uwagi na fakt, że zarówno przepisy ogólne (PWP, PrAut), jak i przepisy szczególne (PSW) różnią zasady dotyczące nabycia praw i zarządzania nimi w zależności od okoliczności w jakich zostały stworzone (w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, przy pomocy innego podmiotu itp.), najbardziej uzasadnione wydaje się odrębne uregulowanie zasad i trybów komercjalizacji.



W tym zakresie możliwe są różne metody regulacji tych zasad:

- ❖ **Ustalenie odrębnych zasad dla poszczególnych kategorii twórców, w tym w szczególności:**
 - a) pracowników;
 - b) studentów i doktorantów.
- ❖ **Ustalenie odrębnych zasad dla różnej kategorii dóbr intelektualnych z uwagi na okoliczności związane z ich stworzeniem tj.:**
 - a) pracowniczych wytworów intelektualnych;
 - b) pracowniczych wytworów intelektualnych stanowiących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem know-how związanego z tymi wynikami;
 - c) niepracowniczych wytworów intelektualnych;
 - d) wytworów intelektualnych stworzonych przy pomocy uczelni;
 - e) wytworów intelektualnych powstałych w związku ze świadczeniem usług na rzecz osób trzecich.
- ❖ **Ustalenie odrębnych zasad dla różnej kategorii wytworów intelektualnych z uwagi na ich status prawny, tj.:**
 - a) utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w tym stanowiących utwory naukowe oraz będących wynikami prac rozwojowych;
 - b) przedmiotów własności przemysłowej;
 - c) know-how.

OPCJE



Dotychczas powszechną praktyką było włączanie do regulaminów kwestii nabycia praw do wytworów intelektualnych, z uwzględnieniem ich charakteru i rodzaju. W tym zakresie dotychczasowe zasady muszą ulec modyfikacji, ponieważ zgodnie z wymogami PSW należy dodać regulację dotyczącą szczególnej kategorii dóbr, a mianowicie **pracowniczych wytworów intelektualnych stanowiących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem know-how związanego z tymi wynikami.**

Ustawowy status tej kategorii wytworów intelektualnych stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązku ze stosunku pracy wygląda następująco:

- a) uczelnia publiczna, jako pracodawca zgodnie z zasadami ogólnymi, wynikającymi z przepisów PrAut (art. 12) oraz PWP (art. 11 ust. 3) nabywa prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych i prac rozwojowych na takich samych zasadach, jak do wszystkich innych pracowniczych wytworów intelektualnych;
- b) zgodnie z art. 86e PSW, możliwość wykonywania przez uczelnię tych praw jest uwarunkowana koniecznością podjęcia **decyzji w sprawie komercjalizacji w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o takich wynikach.**

Po tym ustawowym okresie, dalszy status praw do wyników badań i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a co za tym idzie właściwy tryb komercjalizacji jest uzależniony od działania uczelni. W tym zakresie możliwe są następujące scenariusze:

❖ **Uczelnia podejmuje decyzję o komercjalizacji**

W przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji uczelnia może swobodnie wykonywać swoje prawa jako dysponent tych praw i komercjalizować je na określonych przez siebie zasadach, jednakże z obowiązkiem wypłaty pracownikowi części środków z komercjalizacji zgodnie z ustawowymi zasadami (art. 86f-h PSW) dotyczącymi ich minimalnej wielkości wyrażonej w procentach (nie mniej niż 50%) oraz z zachowaniem okresu przez jaki powinny być wypłacane (maksymalnie 5 lat od momentu uzyskania pierwszych korzyści z komercjalizacji).

Rekomendacja:

Z uwagi na ustawowy krótki, trzymiesięczny termin na podjęcie przez uczelnię decyzji o komercjalizacji, rekomendowane jest wprowadzenie rozwiązań, które pomogąby w szybkim ustaleniu przez uczelnię, czy jest zainteresowana komercjalizacją zgłoszonych wyników, czy też nie. W tym zakresie możliwe są m.in. następujące rozwiązania:

- stosowanie formularza notyfikacji zawierającego informacje pomocne w określeniu możliwości uzyskania ochrony i potencjału komercjalizacyjnego danego rozwiązania;
- umieszczenie w formularzu deklaracji, że zgłaszający wyniki pracownik jest zainteresowany umownym uregulowaniem kwestii nabycia praw oraz sposobu i trybu komercjalizacji.

W kontekście ustawowego obowiązku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji w sprawie komercjalizacji w ustawowym terminie, który w wielu przypadkach może być za krótki na zweryfikowanie zdolności ochronnej oraz potencjału komercjalizacyjnego, pojawiają się następujące wątpliwości:

- 1) Czy dopuszczalne jest stosowanie rozwiązania, polegającego na podejmowaniu decyzji o komercjalizacji w stosunku do wszystkich zgłoszonych wyników badań?
- 2) Jakie czynności musi lub powinna wykonać uczelnia przed podjęciem decyzji w sprawie komercjalizacji?



3) Jakie konsekwencje może ponieść uczelnia w przypadku, gdy podejmie decyzję o komercjalizacji, jednak nie podejmie dalszych działań w tym zakresie?

Jeśli chodzi o kwestię możliwości podejmowania przez uczelnię „z urzędu” decyzji o komercjalizacji, PSW nie przewiduje wyraźnego zakazu w tym zakresie, ale stosowanie takiego rozwiązania może być kwestionowane z punktu widzenia celu wprowadzenia wskazanego mechanizmu ustawowego, którym było umożliwienie pracownikowi komercjalizacji wyników badań w sytuacji, gdy uczelnia sama nie podejmuje się komercjalizacji.

Wydaje się, że jeśli chodzi o działania uczelni w odniesieniu do zgłoszonych wyników badań i prac rozwojowych, wystarczające będzie co najmniej dokonanie ich wstępnej weryfikacji przez określony w regulaminie podmiot, mający dedykowane w tym zakresie kompetencje (np. CTT, komisję ds. własności intelektualnej, pełnomocnika ds. własności intelektualnej).

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, **brak** jest ustawowo określonych konsekwencji dla uczelni w przypadku, gdy mimo decyzji o komercjalizacji, nie podjęła ona żadnych działań w tym kierunku. Niemniej jednak, działalność uczelni w tym zakresie będzie monitorowana przez MNiSW, w szczególności w celu oceny, czy uczelnie nie blokują lub nie ograniczają komercjalizacji dokonywanej przez pracowników.

❖ **Uczelnia podejmuje decyzję o niekomercjalizacji lub bezskutecznie upływa ustawowy termin na podjęcie takiej decyzji.**

Z decyzją o niekomercjalizacji, jak i brakiem jakiegokolwiek decyzji w ustawowym terminie, PSW łączy analogiczne skutki prawne. W takim przypadku, uczelnia w ciągu trzydziestu dni ma obowiązek złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej, pisemnej, odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, przy czym wynagrodzenie z tytułu tej umowy ma ustawowo określoną wysokość tj. wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw na pracownika nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, „umowa bezwarunkowa” o której mowa w art. 86e ust. 2 PSW, to umowa, która nie zawiera warunku, wskazanego w art. 89 i nast. KC. Chodzi tu o zakaz zawarcia w umowie takich warunków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na proces swobodnego podejmowania przez pracownika decyzji o nabyciu praw do stworzonych przez niego wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia takiej umowy, uczelnia może swobodnie wykonywać posiadane prawa do wyników.

❖ **Uczelnia publiczna i pracownik regulują sposób i tryb komercjalizacji w drodze umowy.** Zgodnie z art. 86i PSW istnieje możliwość zrezygnowania z ustawowego trybu komercjalizacji i **określenia praw do wyników lub sposobu i trybu komercjalizacji wyników w drodze umowy zawartej przez uczelnię z pracownikiem.** Może to nastąpić dopiero po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami.



Zgodnie z art. 86i PSW istnieje możliwość zrezygnowania z ustawowego trybu komercjalizacji i określenia praw do wyników lub sposobu i trybu komercjalizacji wyników w drodze umowy zawartej przez uczelnię z pracownikiem. Może to nastąpić dopiero po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. PSW nie zawiera wyraźnych wskazówek co do tego w jakich sytuacjach jest uzasadnione stosowanie tej możliwości, pozostawiając w tym zakresie decyzyjność po stronie uczelni. Wydaje się, że uregulowanie trybu komercjalizacji na drodze umownej może być w szczególności uzasadnione m.in.:

- a) zawsze, gdy pracownik wyrazi na to zgodę;
- b) gdy wyniki są rezultatem wspólnych projektów z podmiotami trzecimi lub współtwórcami o różnym statusie (np. studentami lub doktorantami), co wiąże się z koniecznością stosowania do poszczególnych części wyników różnych zasad dotyczących komercjalizacji i wynagradzania twórców;
- c) gdy strony zdecydują, że ustalenie odrębnych od ustawowych zasad dotyczących sposobu i trybu komercjalizacji zwiększy elastyczność lub efektywność procesów komercjalizacji;
- d) gdy strony zdecydują się na wspólną komercjalizację, określając w umowie zasady wspólności praw lub zasady wspólnej komercjalizacji.

Rekomendacja:

Biorąc pod uwagę przypadki, w których uczelnia publiczna i pracownik regulują sposób i tryb komercjalizacji w drodze umownej, **zaleca się opracowanie wzorca umowy z pracownikiem**, mogącego stanowić załącznik do regulaminu.



1.4. Tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji – dr Julia Chlebny

Jedną z podstawowych konsekwencji nowelizacji PSW jest wprowadzenie do ustawy art. 86e. Dotyczy on podejmowania przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji oraz określa zasady i tryb nabycia przez pracownika uczelni publicznej praw do stworzonych przez niego dóbr niematerialnych, które *ex lege* przysługują uczelni, w przypadku gdy uczelnia podejmie decyzję o niekomercjalizacji lub nie podejmie żadnej decyzji. **Z brakiem decyzji w ustawowo przewidzianym terminie wiąże się bowiem taki sam skutek, jak w przypadku podjęcia decyzji o niekomercjalizacji.**

Prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych objętych regulacją przysługują pierwotnie uczelni, tak jak to było do tej pory, a możliwość nabycia prawa przez twórcę zależy z jednej strony od decyzji uczelni, a z drugiej strony od woli twórcy. W rezultacie podstawą nabycia praw przez twórcę jest umowa cywilnoprawna, a nie ustawowe „odgórne” przeniesienie praw na naukowca.

Z punktu widzenia dalszej analizy ważne jest także przypomnienie, że zakres przedmiotowy wprowadzonego nowelizacją trybu nabycia praw przez twórcę, a zatem zakres dóbr niematerialnych, do których regulacja się odnosi, określa art. 86d PSW. Wynika z niego, że **regulacja dotyczy dóbr własności intelektualnej o charakterze pracowniczym**, będących wynikami badań naukowych prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami. W odniesieniu do dóbr niepracowniczych, regulacja nie ma zastosowania. Uczelnia nie może bowiem skutecznie zawrzeć z pracownikiem umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie prawami do określonych wyników, które do niej nie należą. Podobnie

zresztą nie mogłaby komercjalizować wyników, do których prawa jej nie przysługują Oceny pracowniczego charakteru dobra, a zatem czy prawa do niego przysługują uczelni, należy dokonywać na podstawie przepisów PWP oraz PrAut.

Należy przypomnieć, że zakres podmiotowy ograniczony jest do stron stosunku pracy (uczelnia – twórca), przy czym pracodawcą może być wyłącznie uczelnia publiczna, co również wynika z art. 86d PSW.

Rekomendacja:

Dotychczas regulaminy uczelni rozgraniczały regulację kwestii praw do dóbr niematerialnych oraz ich komercjalizacji ze względu na: 1) przedmiot: prawa autorskie i pokrewne lub prawa własności przemysłowej, 2) okoliczności ich powstania: dokonane w ramach obowiązków pracowniczych lub inne np. dokonane poza obowiązkami pracowniczymi, przy pomocy uczelni, dokonane w ramach umowy między uczelnią a podmiotem zewnętrznym. Na skutek nowelizacji PSW i wprowadzenia art. 86d i nast., **niezbędne jest uzupełnienie regulaminów o ustawowy tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji odnoszący się do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, które zostały dokonane w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy.** Regulacja ta powinna uzupełniać dotychczasowe postanowienia regulaminów w odniesieniu do pozostałych dóbr niematerialnych dokonanych na uczelniach, dla których może zostać zachowany dotychczasowy tryb i konsekwencje komercjalizacji, zwłaszcza gdy chodzi o zasady podziału środków z komercjalizacji.



1.4.1. Ustawowy tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji

W ramach ustawowego trybu podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji wyróżnić można w zarysie **poniższe etapy i konsekwencje** podejmowanych decyzji.

- 1) Przekazanie uczelni informacji (notyfikacja) o wynikach uzyskanych przez pracownika.
- 2) Sformułowanie przez uczelnię stanowiska odnośnie komercjalizacji wyników: decyzja o komercjalizacji, decyzja o niekomercjalizacji albo brak jakiegokolwiek decyzji.
- 3) Identyfikacja podmiotu uprawnionego do wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami (np. uczelnia lub twórca).
- 4) Podział zysków w przypadku uzyskania korzyści z komercjalizacji.

Rekomendacja:

PSW nie określa ani procedury podejmowania decyzji o ochronie i komercjalizacji rozwiązania, ani kroków jakie uczelnia ma podjąć w celu komercjalizacji. Oznacza to, że **procedury związane z powyższymi etapami, w tym w szczególności tryb podjęcia decyzji o komercjalizacji, powinny zostać szczegółowo unormowane w regulaminie.**



ad 1) Przekazanie właściwej jednostce uczelni informacji (notyfikacja) o wynikach badań uzyskanych przez pracownika.

Punktem wyjścia procedury zmierzającej do podjęcia przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji jest właściwe poinformowanie uczelni o wynikach badań (notyfikacja). Notyfikacja jest tu rozumiana jako skuteczne zgłoszenie wyników badań skutkujące w konsekwencji „otrzymaniem informacji od pracownika” przez uczelnię w rozumieniu art. 86

e ust. 1 PSW, rozpoczynające bieg 3 miesięcznego terminu na zajęcie przez uczelnię stanowiska co do komercjalizacji). **Pracownik zobowiązany jest do przekazania uczelni wszystkich posiadanych informacji, jak również przekazania utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji.**

Uczelnia zobowiązana jest do zachowania uzyskanych informacji i doświadczeń technicznych w poufności oraz do zabezpieczenia otrzymanych nośników przed uszkodzeniem.

Rekomendacja:

Wskazane jest zawarcie w regulaminie stosownych postanowień nakładających na uczelnię obowiązek zabezpieczenia otrzymanych nośników przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz sporządzenia protokołu obejmującego wykaz przekazanych przez twórcę nośników i informacji. Protokół taki powinien być podpisany przez twórcę oraz przyjmującego. Protokół pełni rolę dokumentującą wykaz przekazanych nośników i zakres przekazanych informacji, co ma szczególne znaczenie w związku z możliwym obowiązkiem ich zwrotu przez uczelnię w przypadku przyjęcia przez pracownika oferty przeniesienia praw do pracowniczych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how.

Obowiązek poufności ciąży na uczelni do czasu uzyskania prawa pełnego dysponowania pracowniczymi dobrami niematerialnymi, co następuje z chwilą podjęcia decyzji o komercjalizacji lub nieprzyjęcia oferty nabycia praw przez twórcę w przypadku decyzji o niekomercjalizacji lub niepodjęcia stosownej decyzji w ustawowym terminie trzech miesięcy. W przypadku nabycia praw przez twórcę w trybie ustawowym, uczelnia zobowiązana jest do zwrotu wcześniej jej przekazanych utworów wraz z własnością nośników oraz do nieujawniania uzyskanych od pracownika informacji i doświadczeń technicznych.

Rekomendacja:

Regulamin powinien wskazywać konkretne osoby lub jednostki organizacyjne uczelni, którym informacje powinny być przedłożone. Dotychczas w regulaminach wskazywany był zazwyczaj kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik pozostawał zatrudniony lub centrum transferu technologii. Wydaje się, że z uwagi na krótki trzymiesięczny termin na podjęcie decyzji wskazane jest, by na uczelniach w których funkcjonuje centrum transferu technologii to właśnie od momentu wpłynięcia informacji o wynikach do tej jednostki rozpoczynał bieg ustawowy termin. Informacja o rozwiązaniu powinna być pełna, przedłożona na formularzu notyfikacji i podpisana przez twórcę lub współtwórców danego dobra niematerialnego.

Szczegółowe zasady dotyczące trybu notyfikacji, w tym treści formularza notyfikacji, omówione zostały w Rozdziale II (1.2. *Procedury notyfikacji*).

skutek (1): rozpoczęcie biegu trzymiesięcznego terminu

Od momentu prawidłowej notyfikacji biegnie **ustawowy trzymiesięczny termin na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji. Nie jest możliwe skuteczne skrócenie w regulaminie trzymiesięcznego terminu a priori, w odniesieniu do wszystkich rozwiązań pracowniczych.** Co do zasady, uczelnia musi mieć bowiem możliwość zapoznania się z rozwiązaniem, jego weryfikacji i oceny możliwości komercjalizacji. **Ewentualne skrócenie powyższego terminu, jak**

i modyfikacja kwestii praw do wyników, a także sposobu i trybu ich komercjalizacji są możliwe zgodnie z art. 86h PSW dopiero po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami i to wyłącznie w drodze umowy. Strony mogą wtedy porozumieć się np. co do skrócenia lub wydłużenia powyższego terminu. Zasadność umownej modyfikacji modelu ustawowego należy oceniać *ad casum*, na podstawie okoliczności danego przypadku, co jest możliwe dopiero po zapoznaniu się uczelni z jakim rozwiązaniem ma do czynienia. Wszelkie odstępstwa od modelu ustawowego wymagają zgodnych oświadczeń woli obu stron.

Rekomendacja:

W przypadku przekazania przez pracownika niepełnych informacji lub istotnych braków (np. co do przedmiotu rozwiązania), należy przyjąć, że uczelnia nie uzyskała od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Braki takie wykluczają zaistnienie okoliczności rozpoczynających bieg 3-miesięcznego terminu. Podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji może też wymagać dodatkowych konsultacji z twórcą, który w tym okresie powinien umożliwić ich przeprowadzenie.



skutek (2): wyłączenie możliwości zawierania umów mających za przedmiot dobro niematerialne

W okresie trzymiesięcznego terminu na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji, a jeżeli uczelnia nie podjęła decyzji o komercjalizacji lub podjęła decyzję o niekomercjalizacji (co rodzi obowiązek złożenia pracownikowi oferty nabycia praw do wyników) – do czasu odrzucenia oferty przez pracownika, uczelnia nie może zawierać umów, których przedmiotem jest prawo do danego dobra niematerialnego. Z kolei na pracowniku ciąży w tym czasie obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby uniemożliwić ochronę rozwiązania lub utrudnić komercjalizację. Należy pamiętać, że na tym etapie prawo do rozwiązania przysługuje uczelni, z tym że jego eksploatacja możliwa jest dopiero od momentu podjęcia decyzji o komercjalizacji, ewentualnie od odmowy przyjęcia oferty przez pracownika. Z tą chwilą uczelnia uzyskuje pełną swobodę podejmowania wszelkich działań względem danego rozwiązania.

ad. 2 i 3) Sformułowanie przez uczelnię stanowiska odnośnie komercjalizacji wyników oraz identyfikacja podmiotu uprawnionego do wyników.

Decyzja w sprawie komercjalizacji podejmowana jest odrębnie w odniesieniu do każdego zgłaszanego dobra. Nie jest możliwe zawarcie w regulaminie postanowienia, że w stosunku do wszystkich rozwiązań *a priori* podejmowana będzie *en bloc* pozytywna albo negatywna decyzja o komercjalizacji.

Proces podejmowania decyzji o komercjalizacji jest zazwyczaj złożony. Punkt wyjścia stanowi prawidłowe zgłoszenie wyników przez pracownika. Regulamin powinien zarówno wskazywać adresata zgłoszenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how, jak również zakres przekazywanych informacji (o czym szerzej w Rozdziale II 1.2. *Procedury notyfikacji*). W rezultacie zgłoszenie najczęściej dokonywane jest na przygotowanym przez uczelnię formularzu, który składa się u kierownika jednostki uczelnianej lub w CTT.

Jednym z możliwych rozwiązań jest przyjęcie w regulaminie postanowienia, że wstępna ocena zgłaszanego rozwiązania pod kątem możliwości komercjalizacji dokonywana jest przez

CTT – jednostkę, której pracownicy są merytorycznie przygotowani do oceny zgłoszonego rozwiązania pod kątem możliwości komercjalizacji i zasadności ochrony.

Korzystne wydaje się uwzględnienie w tej ocenie opinii rzeczownika patentowego, szczególnie w przypadku rozwiązania o charakterze technicznym, które może podlegać ochronie patentowej. W pewnych przypadkach zasadne jest zasięgnięcie opinii zewnętrznego eksperta – specjalisty w danej dziedzinie.

Z uwagi na trzymiesięczny okres na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji, wydaje się że czas na przygotowanie opinii przez CTT lub inny wskazany w regulaminie podmiot, uzupełnionej ewentualnie opinią rzeczownika patentowego i ekspertów zewnętrznych, nie powinien przekraczać 45 dni.

Zasadne jest dopuszczenie w regulaminie możliwości odniesienia się przez pracownika do powyższej opinii, w tym wskazanie, że może on wnieść uwagi w określonym terminie (np. 15 dni). Powinny one zostać złożone w CTT lub u innego wskazanego w regulaminie podmiotu przygotowującego opinię. Uwagi pracownika nie mają jednak charakteru wiążącego.

Ostateczna opinia, przygotowana w odpowiednim terminie (np. w ciągu 15 dni od otrzymania od pracownika uwag lub po bezskutecznym upływie 15 dni na ich wniesienie), powinna zostać przedłożona rektorowi uczelni wraz z wnioskiem o podjęcie decyzji o komercjalizacji lub niekomercjalizacji rozwiązania. Opinia powinna obejmować uzasadnienie. Może ona również obejmować opinię co do zasadności ochrony dobra prawem wyłącznym i zakresu terytorialnego takiej ochrony.

Na jej podstawie uprawniony podmiot (z reguły rektor uczelni) w określonym przez regulamin terminie (np. w ciągu 15 dni) wydaje decyzję w sprawie komercjalizacji rozwiązania. **Decyzja ta pod względem merytorycznym nie podlega zaskarżeniu. Jest ona bowiem przejawem dalszego postępowania z danym dobrem, które na tym etapie należy do uczelni. Ewentualną możliwość zaskarżenia decyzji może przewidywać regulamin, co jednak nie jest rekomendowane.**

Należy zaznaczyć, że wskazane wyżej terminy są jedynie propozycją. Określenie szczegółowych kwestii dotyczących przebiegu procedury podejmowania decyzji w sprawie komercjalizacji należy do uczelni.

Rekomendacja:

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na złożony proces podejmowania decyzji w sprawie komercjalizacji ustawowy trzymiesięczny termin może okazać się za krótki. Nie jest także możliwa regulaminowa modyfikacja trzymiesięcznego terminu *a priori* w odniesieniu do wszelkich rozwiązań, jak również nie można przewidzieć w regulaminie, że termin ten jest wiążący.

Termin trzymiesięczny nie będzie wiązał uczelni w przypadku, gdy pracownik w ramach procedury notyfikacji złoży stanowcze i bezwarunkowe oświadczenie, że nie jest zainteresowany nabyciem praw do rozwiązania.





Rekomendacja:

Regulamin powinien wskazywać podmiot podejmujący decyzję o komercjalizacji. W dotychczasowej praktyce był to najczęściej rektor uczelni lub kierownik danej jednostki organizacyjnej, który wydawał decyzję o objęciu rozwiązania ochroną, zachowaniu go w tajemnicy lub o przekazaniu twórcy, po zapoznaniu się z opinią wydaną przez kierownika jednostki, CTT, rzecznika patentowego uczelni lub inny upoważniony podmiot. Zasadne jest utrzymanie tej praktyki również w odniesieniu do wyników objętych ustawowym trybem podejmowania decyzji o komercjalizacji, wynikającym z art. 86e PSW.

Decyzja w sprawie komercjalizacji (pozytywna albo negatywna) wywołuje skutki zarówno w sferze wewnętrznej uczelni, jak i zewnętrznej. W sferze wewnętrznej jest ona wyrazem wyboru pewnego wariantu postępowania z danym dobrem w stosunku do którego, na podstawie dostarczonych informacji, uczelnia widzi, bądź też nie, szansę na komercjalizację dobra. W sferze zewnętrznej – jej podjęcie rodzi pewne konsekwencje wynikające z ustawy.

Decyzja o komercjalizacji	Decyzja o niekomercjalizacji	Brak jakiegokolwiek decyzji
Podjęcie kroków zmierzających do komercjalizacji	30 dni na złożenie pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw	
	Prawa pozostają przy uczelni	Umowne przeniesienie praw na pracownika

❖ **Decyzja o komercjalizacji**

Pozytywna decyzja o komercjalizacji **uruchamia proces zmierzający do komercjalizacji danego dobra**. Zobowiązuje uczelnię do podjęcia określonych działań związanych z komercjalizacją, choć wcale **nie oznacza zobowiązania uczelni do osiągnięcia rezultatu w postaci komercjalizacji**. Należy uznać, że jest to zobowiązanie **starannego działania**. Celem przypomnienia można wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem MNiSW ustawodawca nie określił konsekwencji dla uczelni w przypadku, gdy mimo podjęcia decyzji o komercjalizacji, nie podjęła ona żadnych działań w tym kierunku. Niemniej jednak, działalność uczelni w tym zakresie będzie monitorowana przez MNiSW, w szczególności w celu oceny, czy uczelnie nie blokują lub ograniczają procesu komercjalizacji dokonywanej przez pracowników.

OPCJE





Rekomendacja:

Regulamin może przykładowo określać, co rozumie się poprzez działania zmierzające do komercjalizacji. Może to być chociażby próba nawiązania kontaktu z potencjalnymi kontrahentami, zaproszenie do negocjacji lub do składania ofert. Sposób prowadzenia komercjalizacji i podejmowane kroki mogą wymagać konsultacji z twórcą.

Do decyzji uczelni pozostaje to, czy jest ona zainteresowana określeniem w regulaminie terminu, w jakim komercjalizacja powinna być dokonana, choć wydaje się, że narzucanie takiego terminu nie jest zasadne.

Warto zauważyć, że podjęcie decyzji o komercjalizacji nie oznacza obowiązku ubiegania się o ochronę wyłączną danego rozwiązania. Kwestia sposobu ochrony, jej zakresu przedmiotowego i terytorialnego lub objęcie rozwiązania tajemnicą zależne są od konkretnych uwarunkowań gospodarczych i oceny danego przypadku.

Decyzja w sprawie komercjalizacji w przypadku wyników będących rezultatem współtwórstwa

Warto również odnieść się do przypadku, gdy dobro niematerialne jest efektem **działań kilku współtwórców, z których nie wszyscy mają status pracownika uczelni publicznej**. W takiej sytuacji ustawowa procedura podejmowania decyzji o komercjalizacji odnosi się wyłącznie do udziału w prawie do rozwiązania przysługującym uczelni jako pracodawcy. Uczelnia podejmując decyzję o komercjalizacji może być zainteresowana nabyciem pozostałych udziałów w prawie od innych współuprawnionych, albo przeciwnie – zbyciem swego udziału w prawie. Nie ma również przeszkód, aby uczelnia wraz z innymi współuprawnionymi wykonywała swoje prawo, np. poprzez wspólne ubieganie się o patent. W przypadku wspólności prawa wyłącznego do rozwiązań określonych w PWP, zasady wspólnego korzystania z prawa i podział korzyści określa, w przypadku braku odrębnych postanowień umownych pomiędzy współuprawnionymi, art. 72 PWP oraz odpowiednio przepisy KC o współwłasności w częściach ułamkowych. Korzyści przypadające w udziale uczelni podlegają następnie podziałowi pomiędzy uczelnię i pracownika, stosownie do zasad określonych w art. 86f i art. 86g PSW.

- ❖ **Decyzja o niekomercjalizacji lub brak jakiegokolwiek decyzji w terminie ustawowym**
W przypadku decyzji o niekomercjalizacji, jak również bezskutecznego upływu trzymiesięcznego terminu na jej podjęcie, **uczelnia ma obowiązek w ciągu 30 dni złożyć twórcy ofertę zawarcia umowy o przeniesienie praw do rozwiązania**. Oferta ta obejmuje również obowiązek przekazania informacji, utworów wraz z własnością nośników na których je utrwalono i doświadczeń technicznych, które wcześniej zostały przekazane przez pracownika uczelni.

Oferta musi mieć formę pisemną. Może ona zawierać wzór umowy, jaka ma być zawarta z pracownikiem. Jak stanowi art. 86e ust. 2 PSW, musi to być bezwarunkowe oraz odpłatne przeniesienie praw, przy czym ustawodawca wskazuje maksymalną wysokość wynagrodzenia przysługującego uczelni – nie więcej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Wskazane jest, by oferta określała termin w jakim może być przyjęta przez pracownika. Po upływie tego terminu przestaje ona wiązać oferenta, co w konsekwencji oznacza po-

zostanie praw przy uczelni. Zasadność wskazania terminu w ofercie oraz jego długość zależą od danego przypadku, przy uwzględnieniu takich okoliczności jak chociażby stopień skomplikowania sprawy, plany komercjalizacyjne itp.

a) przyjęcie oferty

Przyjęcie oferty musi mieć formę pisemną i nastąpić w terminie wskazanym w ofercie, jeżeli taki został określony. Zgodnie z art. 70 § 1 KC w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu. Należy zatem przyjąć, że umowa zostaje zawarta z chwilą dojścia do oferenta oświadczenia pracownika o przyjęciu oferty. W ofercie uczelnia może jednak przewidzieć, że za przyjęcie oferty uznaje się podpisanie przez pracownika załączonego tekstu umowy i doręczenie jej do CTT lub biura rektora.

Zgodnie z art. 60 KC, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Niemniej jednak podkreślić należy, że ustawodawca postawił wymóg pisemnej formy umowy pod rygorem nieważności. Przyjęcie zatem należy, że zarówno oferta, jak i oświadczenie o przyjęciu oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Niedochowanie tej formy wywoła sankcję bezwzględnej nieważności umowy. Nie jest zatem wystarczająca odpowiedź pracownika o przyjęciu oferty przesłana drogą elektroniczną, chyba że jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dopiero z chwilą otrzymania przez uczelnię oświadczenia o przyjęciu oferty – umowa zostaje zawarta. Pracownik staje się podmiotem uprawnionym i ma pełną swobodę korzystania z rozwiązania oraz jego komercjalizacji, z tym że w przypadku uzyskania korzyści z komercjalizacji ciąży na nim obowiązek przekazania uczelni odpowiedniej ich części, zgodnie z art. 86f PSW.

Rekomendacja:

Wprowadzić za przyjęcie oferty można uznać oświadczenie pracownika w formie pisemnej (np. „przyjmuję ofertę”), jednak wskazane jest, by w ofercie zawarcia umowy uwzględnić postanowienie, że przyjęcie oferty następuje poprzez podpisanie umowy i dostarczenie jej do podmiotu wskazanego w regulaminie. Ponadto wskazane jest wyznaczenie w konkretnej ofercie terminu na jej przyjęcie, po upływie którego ofertę uznaje się za nieprzyjętą. Aby uczelnia mogła zachować pewną swobodę w zakresie określenia terminu odpowiedzi na ofertę w zależności od towarzyszącej jej złożeniu okoliczności, nie jest natomiast rekomendowane narzucenie w regulaminie sztywnego terminu na udzielenie odpowiedzi na ofertę.

Jeżeli termin na przyjęcie oferty nie został oznaczony, przyjęcie należy, zgodnie z art. 66 §1 KC, że oferta złożona w obecności drugiej strony przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie, natomiast oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

b) nieprzyjęcie oferty

W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, umowa nie zostaje zawarta, a zatem zgodnie z art. 86e ust. 3 PSW prawa do wyników badań naukowych lub

prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, pozostają przy uczelni publicznej. **Uczelnia nie ma wówczas obowiązku np. objęcia dobra ochroną, ani podjęcia działań zmierzających do komercjalizacji.** Niemniej jednak należy pamiętać, że uczelnia powinna jak najefektywniej wykorzystywać przysługujące jej dobra niematerialne. W przypadku ich komercjalizacji oraz uzyskania z tego tytułu korzyści – uczelnia ma obowiązek przekazania ich części pracownikowi na podstawie art. 86f PSW.

ad. 4) Konsekwencje w zakresie rozliczeń finansowych w przypadku uzyskania korzyści z komercjalizacji

<p>Decyzja o komercjalizacji lub nieprzyjęcie przez pracownika oferty umowy o przeniesienie praw</p>	<p>Przyjęcie przez pracownika oferty umowy o przeniesienie praw (wcześniej decyzja o niekomercjalizacji lub brak decyzji)</p>
<p>Obowiązek przekazania pracownikowi przez uczelnię części środków uzyskanych z komercjalizacji zgodnie z art. 86f ust. 1 PSW</p>	<p>Obowiązek przekazania uczelni przez pracownika części środków uzyskanych z komercjalizacji zgodnie z art. 86f ust. 2 PSW</p>

Szerzej na temat zasad wynagradzania twórców-pracowników oraz podziału środków uzyskanych z komercjalizacji w Rozdziale II. 1.5. Poradnika.

1.4.2. Rozwiązania opcjonalne

Regulamin może przewidywać alternatywne wobec ustawowych rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych pracownika, a także sposobu i trybu ich komercjalizacji. **W każdym przypadku, uregulowanie odmienne od ustawowego może mieć zastosowanie dopiero po przedłożeniu uczelni przez pracownika stosownych informacji o rozwiązaniu i stanowić jedynie wynik umowy zawartej pomiędzy uczelnią a pracownikiem.**

Rekomendacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, mimo brzmienia art. 86h PSW, nie jest dopuszczalna modyfikacja regulacji ustawowej poprzez odstępianie od trybu ofertowego. Nawet w przypadku, gdy pracownik w formularzu notyfikacyjnym wyraźnie zawarł oświadczenie, że nie jest zainteresowany przyjęciem ewentualnej oferty przeniesienia praw, uczelnia zobowiązana jest złożyć ofertę pracownikowi jeżeli nie podejmie decyzji o komercjalizacji rozwiązania. Mimo, że wydawałoby się racjonalne dopuszczenie w takich przypadkach modyfikacji regulacji ustawowej przez rezygnację z trybu ofertowego i przyjęcie, że prawa do zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pozostają przy uczelni, wzięwszy pod uwagę stanowisko MNiSW należy zachować w tym zakresie daleko idącą ostrożność.

Swoboda przyznana stronom na podstawie art. 86h PSW stwarza możliwość określenia praw względem rozwiązania i zasad komercjalizacji w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb danego przypadku. W rezultacie alternatywny model, jeżeli zostanie przewidziany w regulaminie, będzie skuteczny o tyle, o ile znajdzie odzwierciedlenie w umowie z pracownikiem



zawartej po uzyskaniu przez uczelnię pełnych informacji o dokonanym rozwiązaniu. Niemniej jednak **dyspozycji stron nie podlegają zasady wynagrodzenia i kwestie dotyczące podziału środków z komercjalizacji określone ustawą. Przepisy art. 86f i art. 86g PSW mają charakter bezwzględnie obowiązujący.**

Rekomendacja:

Rekomendowanym postanowieniem jest możliwość wystąpienia przez twórcę z wnioskiem o przeniesienie na niego praw do dobra niematerialnego w przypadku, gdyby uczelnia zrezygnowała z komercjalizacji lub – mimo podjęcia prób – komercjalizacja zakończyła się niepowodzeniem. Uczelnia powinna wyrazić zgodę na przeniesienie praw, jeżeli nie godziłoby to w jej interesy, ani nie naruszałoby zobowiązań uczelni względem osób trzecich.



1.5. Zasady wynagradzania twórców-pracowników oraz podziału środków uzyskanych z komercjalizacji – prof. Andrzej Szewc, Renata Zawadzka

W świetle znowelizowanych przepisów PSW problematyka wynagradzania twórców powinna być unormowana w regulaminach z uwzględnieniem dwóch aspektów: wynagradzania twórców będących pracownikami uczelni oraz wynagradzania pozostałych twórców.

Wynagrodzenie twórców powinno pochodzić ze środków uzyskanych z komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, w tym:

- przeniesienia prawa (sprzedaży),
- udzielenia licencji na korzystanie,
- oddania do używania na podstawie najmu lub dzierżawy,
- komercjalizacji pośredniej dokonanej przez spółkę celową.

Jeśli chodzi o ogólne kwestie dotyczące podziału środków z komercjalizacji, należy zaznaczyć, że brak jest ustawowego obowiązku regulowania podziału środków z komercjalizacji innych dóbr intelektualnych niestanowiących wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W świetle PrAut prawa do utworów pracowniczych należą do uczelni jako pracodawcy bez konieczności wypłacania pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia.

Warto także zaznaczyć, że PSW pozostawia swobodę w zakresie regulowania zasad podziału środków z komercjalizacji „wewnątrz” uczelni. Choć stosowane zasady dotyczące zasad podziału środków z komercjalizacji przypadających uczelni nie muszą być obligatoryjnie przewidziane w regulaminie, praktyką jest regulowanie tej kwestii, przy czym przyjęte w tym zakresie zasady wynikają z indywidualnej polityki uczelni i nie wymagają propozycji zestandaryzowanych rozwiązań.

1.5.1. Zasady wynagradzania twórców pracowniczych wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Zasady wynagradzania twórców-pracowników uczelni publicznych zostały określone w przepisach PSW, regulujących zasady podziału środków, uzyskanych z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, między uczelnią publiczną a pracownikiem.

Nowelizacja PSW określa te zasady w sposób ramowy w art. 86f PSW¹⁵. Wyróżnia przy tym dwie sytuacje, w których komercjalizacji dokonuje:

- a) **uczelnia** (art. 86f ust. 1 PSW),
- b) **pracownik** (art. 86f ust. 2 PSW).

W przypadku, gdy komercjalizacji dokonuje uczelnia, przepisy rozróżniają jeszcze dwa przypadki, w zależności od tego czy dokonana komercjalizacja jest komercjalizacją bezpośrednią, czy też pośrednią.

a) zasady wynagradzania w przypadku komercjalizacji dokonanej przez uczelnię

W przypadku dokonania **przez uczelnię komercjalizacji bezpośredniej**, pracownikowi przysługuje **nie mniej niż 50% wartości uzyskanych środków**, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową. Podobnie ma się rzecz w przypadku **komercjalizacji pośredniej** – twórca ma prawo do **nie mniej niż 50% wartości środków** uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową.

Pojęcie „kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją” wyjaśniono w art. 86f ust. 3 PSW, wskazując, iż chodzi tutaj o **koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych**. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi z tytułu przeniesienia praw do wyników badań. Wprowadzenie ustawowej definicji „kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją” pozwala na stosowanie jednolitych zasad w tym zakresie przez uczelnie, które dotychczas w różnorodny sposób kalkulowały bazową kwotę przeznaczoną do wypłaty w ramach podziału środków z komercjalizacji.

Przykład:

Uczelnia zawarła umowę licencyjną, uzyskując z tego tytułu kwotę 100.000 zł. Bezpośrednie koszty zawarcia umowy licencyjnej, obejmujące wydatki związane z zasięgnięciem opinii prawnej oraz wyceną wartości przedmiotu licencji, wyniosły 10.000 zł. Twórcy należy się zatem co najmniej 47.500 zł (w oparciu o kalkulację: [50% ze 100.000 zł – 25% z 10.000 zł] tj. 50.000 zł – 2.500 zł = 47.500 zł).

Jeżeli twórców jest więcej (art. 86g ust. 1 pkt 1 PSW mówi wprawdzie o „pracownikach wchodzących w skład zespołu badawczego”, ale – jak się wydaje – formułę tę należy zawęzić do tych członków zespołu, którzy w sposób twórczy przyczynili się do stworzenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych), to ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie jest ich łącznym udziałem w środkach z komercjalizacji.

PSW nie określa zasad podziału tego udziału pomiędzy poszczególnych współtwórców. Brak też podstaw do unormowania tej sprawy przez senat uczelni (delegacja zawarta w art. 86c ust. 2 pkt 1 PSW mówi tylko o zasadach podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcę i uczelnię). Sprawę tę pozostawić zatem należy samym twórcom. Wydaje się przy tym celowe, aby twórcy oparli się tutaj na zasadzie wielkości wkładów twórczych w stworzenie wyniku, określonych przykładowo w składanym przez nich formularzu notyfikacji.

¹⁵ Szczegółowe zasady podziału tych środków mają określić senaty uczelni publicznych w regulaminach zarządzania własnością intelektualną (art. 86c ust. 2 pkt 1 PSW).



Przykład:

Wynagrodzenie należne członkom zespołu badawczego wynosi 47 500 zł. W skład zespołu wchodzi 5 współtwórców, którzy w powstanie rozwiązania wnieśli taki sam wkład twórczy. Każdemu z nich przypadnie zatem 9 500 zł (w oparciu o kalkulację: 47 500 zł : 5 = 9 500 zł).



Pewne problemy pojawić się mogą, gdy twórcy nie rozstrzygną kwestii wielkości wkładu twórczego, bo np. nie dojdą do porozumienia, a co najmniej jeden z nich wystąpi wobec uczelni z roszczeniem o wypłatę przypadającego mu udziału (art. 86g ust. 2 PSW). Wydaje się, że jedynym wyjściem z sytuacji będzie wówczas złożenie spornej sumy do depozytu sądowego (art. 467 pkt 4 KC), w trybie i na zasadach określonych w art. 692 i nast. KPC.

b) zasady wynagradzania w przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika

W przypadku **komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przysługuje 25% wartości uzyskanych środków**, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika (art. 86f ust. 2 PSW). W przypadku członków zespołu badawczego każdy z nich odpowiada za to zobowiązanie do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami (art. 86g ust. 3 PSW).

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW przepisy dotyczące podziału środków uzyskanych z komercjalizacji należą do **przepisów bezwzględnie obowiązujących, skutkiem czego nie mogą być zmienione w drodze umowy**. Niemożliwa jest więc zmiana przez strony wysokości przekazywanych środków lub wprowadzenie solidtarnej odpowiedzialności członków zespołów badawczych za zobowiązania wobec uczelni.



Należy zaznaczyć, że zgodnie z ograniczeniem ustawowym, prawo do uzyskania korzyści z komercjalizacji przysługuje **nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków** (art. 86f ust. 5 PSW). Wskazany 5-letni okres stanowi **maksymalny okres**, w trakcie którego pracownik lub uczelnia może na podstawie PSW skutecznie domagać się od strony, która uzyskała środki, wypłaty należnej części środków z komercjalizacji. W przypadku, gdy wiarytelności z tego tytułu powstaną przed upływem 5-letniego okresu, można ich dochodzić także po upływie tego okresu na zasadach ogólnych. Zmiana pracy przez pracownika w okresie, w którym przysługuje mu prawo do uzyskania środków z komercjalizacji – nie ma wpływu na realizację obowiązku uczelni wypłaty pracownikowi należnej części środków uzyskanych z komercjalizacji.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, termin wskazany w art. 86f ust. 4 PSW, powinien być liczony **od dnia uzyskania przez uczelnię pierwszych środków z komercjalizacji**. Od tego momentu pracownik uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia z **każdego przynoszącego dochód sposobu komercjalizacji, a nie wyłącznie z komercjalizacji, która przyniosła pierwszy dochód**.



1.5.2. Zasady wynagradzania twórców innych niż pracownicy

W regulaminach zarządzania własnością intelektualną senaty uczelni publicznych oraz statutowo właściwe organy uczelni niepublicznych muszą określić zasady wynagradzania twórców (art. 86c ust. 1 pkt 1 lit. b) PSW). Ponieważ przywołany przepis nie ma charakteru *lex specialis*, regulacje te muszą być w pełni zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, zwłaszcza zawartymi w PWP oraz PrAut.

1.5.3. Zasady wynagradzania w przypadku zespołów badawczych składających się z pracowników i innych twórców

W dotychczasowej praktyce w większości uczelni publicznych środki uzyskane z tytułu komercjalizacji dóbr intelektualnych dzielone były pomiędzy uczelnią a twórcami tych dóbr, zgodnie z obowiązującymi przepisami PWP i PrAut. W przypadku gdy prawo przysługiwało uczelni, wówczas z tytułu korzystania przez uczelnię z dobra intelektualnego wynagrodzenie należne twórcom było wypłacane w wysokości od 40 do 50%, a czasami nawet 60% uzyskanych korzyści. Pozostałe korzyści dzielone były zwykle pomiędzy jednostkę organizacyjną zatrudniającą twórcę i uczelnię w różnych proporcjach. Wynagrodzenie wypłacane było twórcom według wielkości wkładu twórczego, określonego przez nich w formularzu zgłoszenia, niezależnie od tego czy twórca był pracownikiem tej uczelni, doktorantem, studentem, czy też osobą spoza uczelni. Pamiętać należy, że pojęcie korzystania przez uczelnię z dóbr intelektualnych jest szersze niż pojęcie komercjalizacji zdefiniowane w znowelizowanej ustawie. Obejmuje ono także korzystanie z dobra intelektualnego przez uczelnię we własnym zakresie na zasadach wynikających z przepisów ogólnych.

W wyniku nowelizacji sytuacja dotycząca podziału środków z komercjalizacji uległa zmianie, gdyż został ustawowo określony minimalny procent dochodów z komercjalizacji, który powinien przyspaść pracownikowi w przypadku, gdy odbywa się ona w trybie art. 86e ust. 1-3 PSW. Oznacza to, że zasady dotyczące podziału środków z komercjalizacji przewidziane w art. 86f PSW muszą obligatoryjnie zostać uwzględnione w regulaminach w odniesieniu do środków uzyskanych z komercjalizacji dokonanej w trybie ustawowym przy zastrzeżeniu, że nie będą one miały zastosowania w przypadkach objętych wyłączeniem z art. 86e ust. 4, omówionych w I rozdziale Poradnika.

Ustawowo określony minimalny procentowy udział pracownika w środkach z komercjalizacji zobowiązuje uczelnię do zapewnienia tak skalkulowanego wynagrodzenia **wyłącznie pracownikom, których wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz związane z nimi know-how zostały skomercjalizowane w trybie art. 86e PSW**. Uczelnia nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia udziału w środkach z komercjalizacji na takim poziomie:

- pracownikom, w odniesieniu do komercjalizacji własności intelektualnej innej niż objęta reżimem ustawowym (tj. własności intelektualnej nie stanowiącej wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami);
- innym twórcom, w tym studentom i doktorantom.

Może to komplikować sytuację w przypadku podziału środków z komercjalizacji wyników stworzonych w zespołach badawczych składających się z pracowników oraz innych twórców, którzy nie mają ustawowo zagwarantowanego minimalnego udziału w środkach z komercjalizacji. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy:

- wynik powstał w efekcie badań prowadzonych przez pracownika uczelni w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a student lub doktorant brał udział w ba-

daniach na podstawie umowy o nieodpłatny udział w pracy badawczej, z której wynika, że prawo do wyniku przysługuje uczelni;

- rozwiązanie techniczne powstało w wyniku realizacji pracy dyplomowej lub doktor- skiej, pracownik uczelni dokonał go w ramach obowiązków wynikających ze stosun- ku pracy, a student lub doktorant przekazał je uczelni do korzystania na podstawie art. 20 PWP.

W odniesieniu do takich sytuacji mogą być stosowane następujące rozwiązania regulami- nowe:

❖ **Uczelnia ustanawia jednolite zasady podziału środków (dla wszystkich katego- rii twórców i komercjalizacji wszystkich dóbr niematerialnych), z których wynika, że udział twórcy (twórców) w środkach wynosi co najmniej 50%**

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dotychczas większość uczelni przyznawała na mocy swoich regulaminów udział w środkach właśnie w wysokości 50% wszystkim twórcom (w tym twórcom innym niż pracownicy, którzy zaakceptowali regulamin na podstawie odrębnych umów z uczelnią), polityka wynagradzania twórców przez uczelnie nie bę- dzie musiała być w sposób zasadniczy modyfikowana. Procentowego udziału w środ- kach z komercjalizacji nie będą musiały zmieniać uczelnie, które przewidują udział w wy- sokości 50% i więcej. Uczelnie, które przewidywały mniejszy udział (np. 40%) będą mu- siały zwiększyć go do co najmniej 50%.

Rekomendacja:

Choć uczelnie mają swobodę w określeniu zasad wynagradzania i podziału środków z komercjalizacji nieobjętej reżimem określonym w art. 86d PSW, rozwiązanie polegające na przyjęciu zasad analogicznych jak określone w art. 86f PSW może stano- wić praktyczne rozwiązanie. Pozytywnym jego skutkiem są jednolite zasady podzia- łu środków, stanowiące ułatwienie w sytuacji komercjalizacji dóbr niematerialnych dokonanych w różnych reżimach (pracowniczym – niepracowniczym, obejmującym wyniki badań naukowych, prac rozwojowych lub obejmującym inne rodzaje dóbr nie- materialnych).

Należy zastrzec, że w odniesieniu do podziału środków z komercjalizacji praw własności przemysłowej, innych niż powstałe w ramach stosunku pracy, uczelnia może być zobowiązana do wypłaty pracownikowi jako wynagrodzenia części korzyści z komercjalizacji (albo we wcześniej uzgodnionej wysokości albo w słusznej proporcji do korzyści), w na- stępujących sytuacjach:

- gdy obowiązek wypłaty takiego wynagrodzenia został wyraźnie przewidziany w za- wartej z twórcą umowy o przeniesienie prawa,
- obowiązek taki wynika z przepisów ogólnych PWP, co zgodnie z art. 22 ust. 1 ost. zd. ma miejsce w dwóch sytuacjach w przypadku: 1) przekazania uczelni prawa do korzy- stania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zgodnie z art. 20 PWP; 2) zawarcia przez pracownika z uczelnią umowy o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 5 PWP.

OPCJE





Przykład:

Uczelnia zawarła umowę licencyjną na korzystanie z opatentowanego wynalazku, uzyskując z tego tytułu kwotę 100.000 zł. Twórcami wynalazku są: pracownik z 80% wkładem twórczym oraz student z wkładem 20%, który na podstawie umowy z uczelnią oddał jej swój udział w prawie do uzyskania patentu. Bezpośrednie koszty zawarcia umowy licencyjnej, obejmujące wydatki związane z zasięgnięciem opinii prawnej oraz wyceną wartości przedmiotu licencji wyniosły 10.000 zł. Środki z komercjalizacji tego rozwiązania do podziału w proporcjach wynikających z wielkości wkładu twórczego to: 80 000 zł dla uczelni i 20 000 zł dla studenta, z czego uczelnia musi wypłacić:

- pracownikowi: $50\% \text{ z } (80\% \times 100\ 000 \text{ zł}) - 25\% \times 10\ 000 \text{ zł}$ (koszty bezpośrednie) = 40 000 zł – 2 500 zł = 37 500 zł,
- studentowi: $50\% \text{ z } (20\% \times 100\ 000 \text{ zł}) - 25\% \times 10\ 000 \text{ zł}$ (koszty bezpośrednie) = 10 000 zł – 2 500 zł = 7 500 zł

- ❖ **Uczelnia przewiduje odrębne zasady podziału środków z komercjalizacji, z których wynika, że udział pracownika w środkach z komercjalizacji wynosi zgodnie z przepisami PSW co najmniej 50%, a wielkość udziału innych twórców została ustalona w regulaminie zarządzania własnością intelektualną lub stosownej umowie.**

Opcja ta pociąga za sobą stosowanie bardziej skomplikowanych zasad podziału środków, przy czym w żadnym wypadku wysokość procentowa udziału w zyskach z komercjalizacji pracownika nie będzie „zagrożona” w związku z realizacją obowiązku uczelni do wypłaty środków innym twórcom, gdyż w każdym wypadku przysługuje mu prawo do co najmniej 50% środków z komercjalizacji. Zgodnie z regulacją ustawową, pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma bowiem prawo dochodzić od uczelni publicznej przysługującej mu **części udziału w środkach z komercjalizacji (w odniesieniu do wielkości procentowej wkładu twórczego pracownika)**. Oznacza to, że pracownik ma prawo do określonego procentowego udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji **jego wyników**.

Przykład:

Uczelnia zawarła umowę licencyjną na korzystanie z opatentowanego wynalazku, uzyskując z tego tytułu kwotę 100 000 zł. Twórcami wynalazku są: pracownik z 80% wkładem twórczym oraz student z wkładem 20%, który na podstawie umowy z uczelnią przekazał jej swój udział w prawie do uzyskania patentu z zastrzeżeniem udziału w środkach z komercjalizacji w wysokości 30%. Bezpośrednie koszty zawarcia umowy licencyjnej, obejmujące wydatki związane z zasięgnięciem opinii prawnej oraz wyceną wartości przedmiotu licencji, wyniosły 10 000 zł. Środki z komercjalizacji do podziału w proporcjach związanych udziałem w prawie to: 80 000 zł dla uczelni i 20 000 zł dla studenta, z czego uczelnia musi wypłacić:

- pracownikowi: $50\% \text{ z } (80\% \times 100\ 000 \text{ zł}) - 25\% \times 10\ 000 \text{ zł}$ (koszty bezpośrednie) = 40 000 zł – 2 500 zł = 37 500 zł,
- studentowi: $30\% \text{ z } (20\% \times 100\ 000 \text{ zł}) - 25\% \times 10\ 000 \text{ zł}$ (koszty bezpośrednie) = 6 000 zł – 2 500 zł = 3 500 zł



1.6. Zasady i tryb przekazywania informacji o środkach z komercjalizacji oraz przekazywania środków z komercjalizacji – Krystian Gurba

Zgodnie z PSW, regulamin zarządzania własnością intelektualną powinien określać zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji (art. 86c ust. 2 pkt 2 PSW), jak również zasady i tryb przekazywania przez uczelnię publiczną przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji (art. 86c ust. 2 pkt 3 PSW).

1.6.1. Obowiązki uczelni wobec pracownika w zakresie przekazywania środków z komercjalizacji

W przypadku komercjalizacji przeprowadzanej przez uczelnię, jest ona zobowiązana do przekazania pracownikowi części uzyskanych środków. Z treści art. 86c ust. 2 pkt 3 PSW wynika:

- obowiązek uczelni do przekazania pracownikowi (lub pracownikom w proporcjach określonych przez nich w formularzu notyfikacji) części środków, a jak stanowi art. 86 ust. 1 – ich wysokość wynosi co najmniej 50% środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji, pomniejszonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, poniesionych przez uczelnię lub jej spółkę celową;
- obowiązek poinformowania pracownika o komercjalizacji wyników, uzyskaniu środków oraz ich wysokości a także o sumie kosztów związanych bezpośrednio z tą komercjalizacją. Ponadto, podobnie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez pracownika, należy zalecić ustalenie w regulaminie terminu w jakim uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia się z pracownikiem. Zgodnie z art. 86f ust. 4 PSW, prawo do uzyskania środków z komercjalizacji przysługuje bowiem pracownikowi przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez uczelnię pierwszych środków.

Należy zwrócić uwagę, iż PSW nie wspomina o konieczności ustalenia w regulaminie zasad i trybu przekazywania pracownikowi informacji o uzyskanych środkach z komercjalizacji. Uczelnie mają zatem pełną swobodę w ustaleniu w jakim zakresie będą przekazywać te informacje pracownikom.

PSW nakazuje uczelniom uregulowanie kwestii przekazywania pracownikom środków z komercjalizacji, ale nie można zapominać o problemie twórców niebędących pracownikami. Tryb i zasady wynagradzania ich powinny być ustalone w zawieranych z nimi umowach dotyczących praw do wyników. Wydaje się, że uczelnia może określić te zasady ogólnie w regulaminie, a następnie odwoływać się do nich w odrębnych umowach.

Rekomendacja:

W regulaminie warto określić termin przekazania przez uczelnię należnych pracownikowi środków uzyskanych z komercjalizacji. Uczelnia może sama zdecydować o zakresie przekazywanych pracownikowi informacji dotyczących komercjalizacji. W celu sprawnego dokonywania rozliczeń powinna również wskazać jednostkę odpowiedzialną za realizację obowiązku przekazania pracownikowi należnych środków.



1.6.2. Obowiązki pracownika wobec uczelni w zakresie przekazywania środków z komercjalizacji

Regulaminowe rozwiązania dotyczące obowiązku uregulowania zasad przekazywania informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasad i trybu przekazania przez pracownika przysługujących uczelni środków z komercjalizacji, powinny uwzględniać następujące kwestie:

- zobowiązanie pracownika do poinformowania uczelni o zawartej przez niego umowie, mającej na celu komercjalizację bezpośrednią oraz o powołaniu przez niego spółki lub wniesieniu praw do wyników badań do spółki w celu komercjalizacji pośredniej;
- zobowiązanie pracownika do przekazywania uczelni w oznaczonym terminie informacji o środkach z komercjalizacji. Obowiązek ten, wynikający z art. 86c ust. 2 pkt 2 PSW, dotyczy środków uzyskanych, czyli powinien być egzekwowany dopiero po ich otrzymaniu przez pracownika. Wydaje się, że kwestię tę może uprościć opracowanie i dołączenie do regulaminu zarządzania własnością intelektualną wzoru pisma, które pracownik powinien złożyć w celu wykonania tego obowiązku. Pismo powinno obejmować następujące informacje:
 - a) dane pracownika;
 - b) tytuł, jakim oznaczone były wyniki (oraz ewentualnie inne dane: tytuł wynalazku, numer zgłoszenia, numer patentu);
 - c) podstawa uzyskania środków (np. informacja o zawartej umowie licencyjnej);
 - d) data uzyskania środków;
 - e) wysokość uzyskanych środków;
 - f) kalkulacja środków należnych uczelni z wyszczególnieniem odliczanych, zgodnie z ustawą PSW, kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją;
 - g) data złożenia pisma.
- mechanizm weryfikacji kalkulacji składanej przez pracownika (dotyczy wysokości środków przekazywanych uczelni i kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją).
- zobowiązanie pracownika do przedstawienia uczelni (na jej żądanie) części finansowej zawartej umowy, z której wynikają wpływy z komercjalizacji.

Rekomendacja:

Regulamin powinien nakładać na pracowników, którzy zdecydują się na przejęcie praw do wyników zgodnie z art. 86e ust. 2 PSW, obowiązek informowania o zawartej umowie sprzedaży praw lub umowie licencyjnej oraz o powołaniu spółki do komercjalizacji wyników. Należy również zobowiązać ich do przekazywania informacji o uzyskanych środkach z komercjalizacji. W celu ułatwienia wykonywania przez pracowników tego obowiązku warto opracować wzór pisma składanego przez tych pracowników.

- zobowiązanie pracownika do przekazania uczelni 25% środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, pomniejszonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, poniesionych przez pracownika;
- wskazanie terminu rozliczenia oraz sankcji za niewykonanie tego zobowiązania.

Ponadto postanowienia regulaminu powinny przewidywać tryb umożliwiający pracownikowi dokonanie wpłaty środków z komercjalizacji należnych uczelni – należy przekazać pracownikowi dane niezbędne do dokonania wpłaty.



Rekomendacja:

W regulaminie należy określić termin w jakim pracownik przekaże uczelni należne środki uzyskane z komercjalizacji. Przydatne będzie również ustanowienie mechanizmów weryfikacji ich wysokości. Uczelnia powinna ponadto wskazać osobę lub jednostkę, która będzie odpowiadać za monitorowanie komercjalizacji dokonywanej przez pracowników i kontakty z nimi w celu pobierania należnych środków.



1.7. Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1 d) PSW w regulaminie powinny zostać uwzględnione także zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych i wydają się mieć one przede wszystkim zastosowanie do pracowników, studentów i doktorantów. Obowiązek ustalenia zasad w tym zakresie jest jednak zagadnieniem odrębnym od obowiązku uchwalenia przez uczelnię „regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni” o którym mowa w art. 86c ust. 1 pkt 2 PSW. Nie zmienia to faktu, że zagadnienia te są ze sobą powiązane i w praktyce stanowią element nie tyle strategii uczelni w zakresie zarządzania własnością intelektualną i nabywania praw analizowanych w Poradniku, ale przedmiot wewnętrznej polityki zarządzania majątkiem uczelni, regulowanej odrębnymi aktami uczelnianymi.

Stąd jak należy zakładać (także w oparciu o dotychczasową praktykę), w najprostszym wariancie, w regulaminach zarządzania własnością intelektualną znajdują się przepisy odsyłające w zakresie zasad korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych do odrębnych regulaminów korzystania z infrastruktury badawczej uczelni lub innych zbliżonych regulacji, które mogą już funkcjonować na uczelniach (np. w ramach statutów, regulaminów korzystania z majątku uczelni itp.).

Na poziomie ogólnych przepisów regulaminów zarządzania własnością intelektualną można wskazać:

- w jakich sytuacjach możliwe jest korzystanie z majątku uczelni dla celów komercjalizacji i świadczenia usług naukowo-badawczych (np. gdy dotyczy to komercjalizacji praw należących do uczelni, gdy uczelnia jest podmiotem świadczącym usługi naukowo-badawcze, gdy wynika to z zadań statutowych, gdy jest to konieczne w ramach realizowanych projektów);
- kto może korzystać z majątku uczelni (np. pracownicy, studenci, doktoranci, podmioty współpracujące z uczelnią);
- w jakich sytuacjach jest niedopuszczalne korzystanie z majątku uczelni lub potrzebne są odrębne procedury korzystania z tego majątku (np. gdy chodzi o wykorzystywanie majątku uczelni do celów prywatnych, w tym świadczenia przez naukowców usług na podstawie umów z zewnętrznymi podmiotami, w których naukowiec występuje jako osoba fizyczna, korzystając jednak nieodpłatnie z infrastruktury uczelni).

2. Fakultatywne elementy regulaminu

Uczelnie mają pełną swobodę w zakresie decyzji co do innych niż wskazane wcześniej obszarów związanych z zarządzaniem własnością intelektualną, takich jak np. zasad publikacji utworów, zasad dotyczących stypendystów, naukowców przebywających na stażach, zasad dotyczących wyboru trybów uzyskiwania ochrony, zasad prowadzenia prac zleconych przez podmioty zewnętrzne itp. Poniżej wskazane są tylko niektóre, wybrane zagadnienia, które mogą znaleźć się w regulaminach.

2.1. Słownik pojęć i definicji – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku aktów prawnych, w których często umieszcza się definicje pojęć używanych w ustawie, umieszczenie w regulaminie takiego słowniczka definicji stosowanych w treści regulaminu jest rekomendowaną praktyką, która pomoże w uniknięciu konfliktowych sytuacji przy interpretacji postanowień tego typu wewnętrznych regulacji uczelni. Zawartość słownika zależy od treści regulaminu oraz pojęć i określeń w nim stosowanych. Co do zasady nie jest konieczne powtarzanie w słowniczku regulaminowym wszystkich definicji ustawowych, niemniej jednak warto umieścić w nim niektóre definicje, w tym w szczególności te, które ustawodawca wprowadził w nowelizacji PSW, a które z uwagi na to, że są kluczowe dla interpretacji nowych przepisów dotyczących trybu komercjalizacji i podziału środków, warto powtórzyć w regulaminie określającym ten tryb i kwestie rozliczeń między uczelnią a pracownikiem.

- 1) **dobra intelektualne (niematerialne) stworzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych** – dobra intelektualne obejmujące wyniki badań naukowych, prac rozwojowych i związane z nimi know-how, spełniające następujące warunki:
 - a) są stworzone przez osobę pozostającą z uczelnią w stosunku pracy w czasie trwania tego stosunku, a także w czasie trwania stypendium naukowego, grantu uczelnianego lub delegowania poza uczelnię, z wyjątkiem sytuacji w których aktywności wykonywane w tym czasie nie pozostają w związku z obowiązkami pracowniczymi;
 - b) zakres obowiązków pracownika obejmuje działania, w wyniku których może dojść do stworzenia dóbr intelektualnych;
 - c) dobro intelektualne zostaje stworzone w związku z wykonywaniem tych obowiązków;
- 2) **doświadczenia techniczne** – doświadczenia potrzebne do korzystania z wyników badań naukowych i prac rozwojowych i ich komercjalizacji, w szczególności mających postać wynalazku;
- 3) **obowiązki pracownicze** – obowiązki twórcy wynikające z umowy o pracę, regulaminu pracy, zakresu zadań powierzonych twórcy lub polecenia służbowego mieszczącego się w tak określonych obowiązkach;
- 4) **know-how** – poufne informacje o charakterze naukowym, technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym, mające znaczenie dla działalności gospodarczej, w tym w szczególności komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczych;
- 5) **komercjalizacja bezpośrednia** – sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSW);
- 6) **komercjalizacja pośrednia** – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW);

- 7) **prace rozwojowe** – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (w rozumieniu art. 1 ust. 3 UZFN);
- 8) **spółka celowa** – spółka kapitałowa, której udziałowcem jest uczelnia, zawiązana w celu komercjalizacji pośredniej, dokonywanej poprzez obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
- 9) **spółka spin-off** – spółka z udziałem spółki celowej, z możliwym udziałem twórców lub inwestora;
- 10) **koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją** – koszty, które obejmują koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych, z wyłączeniem kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi z tytułu przeniesienia praw do wyników badań.

2.2. Zasady zarządzania własnością intelektualną stanowiącą rezultat projektów wspólnych z podmiotami zewnętrznymi – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Obok sytuacji, w której dochodzi do stworzenia dobra niematerialnego przez pracowników – samodzielnie lub w zespole badawczym, powszechne są również przypadki, w których stworzone dobra stanowią rezultat wspólnych przedsięwzięć lub projektów z podmiotami zewnętrznymi (partnerami z przemysłu, innymi uczelniami, konsorcjantami, stypendystami itp.). Aby unormować tę kwestię, wśród fakultatywnych elementów regulaminów rekomendowane jest umieszczenie postanowień określających zasady zarządzania wspólną własnością intelektualną.

O ile tego typu postanowienia funkcjonowały wcześniej w regulaminach, aktualnie kwestia ta wymaga szczególnej uwagi w kontekście wspólnych przedsięwzięć z podmiotami zewnętrznymi, w których część rezultatów podlegać będzie ustawowemu reżimowi nabycia praw i komercjalizacji pracowniczych wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami oraz podziału środków z komercjalizacji przewidzianemu w art. 86d-h PSW. Problem ten nie pojawi się jednak w przypadku, gdy dany rezultat nie będzie podlegał temu reżimowi w oparciu o wyłączenia zawarte w art. 86e ust. 4 PSW, tj. gdy będzie to rezultat projektów wspólnych z podmiotami zewnętrznymi, realizowanych:

- 1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, zawierającej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu, niż strona umowy (badania lub prace zlecone);
- 2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

OPCJE



W zakresie regulaminowych rozwiązań dotyczących zarządzania własnością intelektualną, stanowiącą rezultat projektów wspólnych, mogą być stosowane następujące opcje:

❖ **Umowne nabycie przez uczelnię praw do części rezultatów stworzonych przez podmioty zewnętrzne**, w celu usprawnienia procesów zarządzania i komercjalizacji
Rozwiązanie to jest opcją rekomendowaną, którą należy rozważyć w szczególności, gdy:

- określone rezultaty powstaną w zasadniczym stopniu przy udziale uczelni lub na zlecenie uczelni, przy twórczym współudziale podmiotów zewnętrznych;
- określone rezultaty powstaną na zamówienie uczelni lub przy jej pomocy;
- uczelnia, jako uczestnik projektu (konsorcjum) na potrzeby realizacji projektu, musi zabezpieczyć swoje prawa do własności intelektualnej w sytuacji, gdy przy realizacji projektu korzysta z podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to w szczególności projektów badawczych realizowanych w Ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Jeżeli własność intelektualną będącą rezultatem wspólnego projektu stanowią pracownicze wyniki badań naukowych i prac badawczych oraz know-how związane z tymi wynikami, realizacja tego modelu jest uzasadniona, gdy wcześniej zostanie podjęta przez uczelnię decyzja o komercjalizacji w trybie art. 86e PSW.

❖ **Umowne zbycie przez uczelnię praw do części rezultatów**

Stosowanie tego rozwiązania może być zasadne, w szczególności gdy:

- określone rezultaty powstaną w zasadniczym stopniu przy udziale podmiotów zewnętrznych w sytuacji, gdy część praw własności intelektualnej przypadająca uczelni nie ma istotnego potencjału komercjalizacyjnego;
- określone rezultaty powstaną na zamówienie podmiotu zewnętrznego lub przy jego istotnej pomocy (w warunkach innych niż objęte wyłączeniem z art. 86e ust. 4 PSW);
- w przypadku, gdy podmiot zewnętrzny nie wyraża zgody na zarządzanie rezultatami wspólnego projektu na zasadach zaproponowanych przez uczelnię, a stosowanie różnych zasad do poszczególnych części rezultatów w praktyce uniemożliwiłoby lub utrudniło efektywne zarządzanie i komercjalizację.

W przypadku, gdy własność intelektualną będącą rezultatem wspólnego projektu stanowią pracownicze wyniki badań naukowych i prac badawczych oraz know-how związane z tymi wynikami, realizacja tego modelu jest możliwa, gdy wcześniej zostanie podjęta przez uczelnię decyzja o komercjalizacji w trybie art. 86e ust. 1 PSW, a więc uczelnia nie jest zobowiązana do umownego przeniesienia praw na pracownika zgodnie z art. 86e ust. 2 PSW.

❖ **Zawarcie umowy na podstawie której uczelnia reprezentowałaby wszystkich współuprawnionych w zakresie zarządzania i komercjalizacji lub pełniłaby funkcję podmiotu zarządzającego wspólnymi rezultatami (w oparciu o zasady ogólne określone w regulaminie lub zasady szczególne przewidziane dla komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych).**

Można rozważyć stosowanie tego rozwiązania, m.in. gdy:

- określone rezultaty wspólne powstaną w ramach wieloetapowego projektu z udziałem uczelni i podmiotu zewnętrznego (podmiotów zewnętrznych), którego celem jest wspólna długoterminowa komercjalizacja;
- z uwagi na charakter danych rezultatów oraz konieczność ich dalszego opracowywania i rozwijania, najbardziej uzasadnioną opcją jest komercjalizacja prowadzona przez jeden podmiot zarządzający;
- uczelnia nie dojdzie do porozumienia z podmiotem zewnętrznym w sprawie zarządzania i komercjalizacji wspólnych rezultatów.

Rekomendacja:

Postanowienia regulaminu mogą przewidywać stosowanie opcji mieszanej, uwzględniając wszystkie przykładowe rozwiązania oraz dając możliwość wyboru jednej z opcji na potrzeby konkretnej sytuacji.

W celu elastycznego stosowania proponowanych opcji stosownie do danej sytuacji, w opcji mieszanej zasadne jest uzupełnienie właściwych postanowień regulaminu z zastrzeżeniem możliwości „stosowania we wskazanych sytuacjach innych rozwiązań, które w danym przypadku okażą się bardziej właściwe”.



2.3. Zasady funkcjonowania uczelnianych komisji lub pełnomocników ds. własności intelektualnej – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Złożony i skomplikowany charakter procesów zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wymaga ustalenia przez uczelnie, kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad tymi procesami oraz decyzje dotyczące powstałych wyników, form ich ochrony i sposobów komercjalizacji. Częściej stosowanym przez uczelnie rozwiązaniem, ale w żaden sposób nie narzuconym przez przepisy PSW, jest powierzenie odpowiedzialności w tym zakresie dyrektorowi CTT lub dyrektorowi CTT wspólnie z właściwym prorektorem.

Fakultatywnym rozwiązaniem jest również uwzględnienie w strukturze organizacyjnej procesów zarządzania dodatkowych podmiotów wspierających działalność wskazanych wyżej organów zarządzających. Wśród fakultatywnych elementów regulaminów mogą znaleźć się **postanowienia dotyczące zasad powoływania i funkcjonowania osób lub zespołów odpowiedzialnych za opiniowanie, kontrolowanie procesów zarządzania i komercjalizacji oraz rozwiązywania sporów z zakresu własności intelektualnej**. Choć przepisy ustawowe nie zawierają żadnych wymogów co do istnienia w strukturach uczelni osób lub zespołów pełniących taką funkcję i nie wszystkie regulaminy muszą uwzględniać stosowne postanowienia w tym zakresie, należy uznać je za rozwiązanie rekomendowane przy tworzeniu nowych lub zmianach istniejących regulaminów, zwłaszcza że funkcjonowanie nowego modelu komercjalizacji wymagać może w praktyce wsparcia ze strony bezstronnego zespołu wyposażonego w określone zadania i uprawnienia.

Rekomendacja:

Powołanie na mocy regulaminu wewnętrznego, niezależnego podmiotu wspierającego procesy zarządzania własnością intelektualną jest uzasadnione w tych jednostkach, w których procesy komercjalizacji są prowadzone na szeroką skalę lub dotyczą skomplikowanych innowacyjnych rozwiązań o dużej wartości rynkowej itp., a tym samym wymagają dodatkowego wsparcia, kontroli czy weryfikacji. Dotyczy to w szczególności: uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz instytutów PAN.



2.3.1. Forma organizacyjna

Uczelnie mają pełną swobodę co do określenia **formy organizacyjnej, składu oraz kompetencji** tego typu zespołu.

OPCJE



❖ Komisja ds. własności intelektualnej

Najczęściej stosowaną formą organizacyjną podmiotu wspierającego procesy zarządzania i komercjalizacji są **uczelniane komisje ds. własności intelektualnej**. Skład osobowy oraz liczba członków komisji zależy od indywidualnej decyzji uczelni, przy czym – z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania tego typu zespołu i sprawnego podejmowania decyzji – ważne jest, aby komisja taka nie była zbyt liczna oraz składała się z osób mających wiedzę i doświadczenie w kwestiach związanych procesami zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacji i transferu technologii.

Rekomendacja

W rekomendowanym modelu wśród członków komisji powinni znaleźć się:

- przedstawiciel władz uczelni (np. prorektor ds. nauki, pełnomocnik rektora ds. własności intelektualnej);
- przedstawiciel CTT (np. dyrektor CTT), przedstawiciel pracowników-twórców, przedstawiciele władz wydziałów;
- osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji (np. rzecznik patentowy, radca prawny).

Regulamin może przewidywać powoływanie przez władze uczelni także innych – stałych lub doraźnych – członków komisji, zarówno spośród osób zatrudnionych na uczelni, jak i zewnętrznych ekspertów np. osób z doświadczeniem biznesowym.

❖ Uczelniany pełnomocnik ds. własności intelektualnej

Powierzenie kompetencji doradczych, decyzyjnych, mediacyjnych, kontrolnych z zakresu zarządzania własnością intelektualną jednej osobie np. **pełnomocnikowi ds. własności intelektualnej**, jest rozwiązaniem, które może być rekomendowane zwłaszcza dla niewielkich uczelni, czy też uczelni o profilach nie związanych z generowaniem wytworów intelektualnych wymagających skomplikowanych procesów komercjalizacji (uczelni pedagogicznych, wychowania fizycznego, artystycznych).

2.3.2. Kompetencje

Podmiotowi powołanemu w celu wspierania procesów komercjalizacji może zostać przyznany na mocy regulaminu różny zakres kompetencji, w tym uprawnienia o charakterze:

1) doradczym lub konsultacyjnym:

- a. wyrażanie opinii na temat kwestii związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w zakresie nieobjętym regulaminem;
- b. wykładnia regulaminu;
- c. rekomendacja w sprawie wydatkowania środków na komercjalizację.

2) weryfikacyjnym:

- a. akceptowanie corocznego sprawozdania CTT dotyczącego ochrony i komercjalizacji;
- b. monitorowanie polityki uczelni w zakresie komercjalizacji, w tym przegląd regulacji z zakresu zarządzania rezultatami badań naukowych i prac rozwojowych.

3) mediacyjnym:

- a. rozstrzyganie sporów w zakresie własności intelektualnej, dotyczących współtwórczości;
- b. rozstrzyganie sporów co do tego, czy określone dobro zostało stworzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych;
- c. rozstrzyganie sporów w przypadku kolizji interesów w procesach komercjalizacji.

W zależności od struktury organizacyjnej wspierającej procesy komercjalizacji oraz podziału kompetencji w tym zakresie między różne podmioty (CTT, pełnomocnika ds. własności intelektualnej itp.), na mocy regulaminu uczelnia może przyjąć następujące alternatywne rozwiązania:

❖ **Powierzenie komisji ds. własności intelektualnej (pełnomocnikowi) uprawnień wyłączanie w jednej sferze związanej z procesami zarządzania własnością intelektualną na uczelni, np. funkcje mediacyjne – rozstrzygania sporów z tego zakresu.**

❖ **Wyposażenie komisji w funkcje mediacyjne, doradcze i kontrolne.**

W przypadku wyboru opcji polegającej na powołaniu komisji ds. własności intelektualnej i powierzeniu jej kompetencji w procesie zarządzania własnością intelektualną, niezbędne jest uregulowanie zasad dotyczących powoływania członków, podejmowania decyzji, organizacji pracy itp.

Wśród uregulowań dotyczących kompetencji oraz składu komisji ds. własności intelektualnej, w regulaminie określony powinien zostać także:

- a) status komisji (komisja rektora, stała lub doraźna);
- b) tryb powoływania członków komisji;
- c) podział funkcji (np. przewodniczący, sekretarz odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji komisji, obsługa administracyjna);
- d) sposób podejmowania decyzji (np. uchwały podejmowane bezwzględną większością głosów);
- e) zasady wyłączenia członka komisji z podejmowania decyzji (np. w sprawach, w których ma interes osobisty lub majątkowy).

❖ **Powierzenie kompetencji doradczych, mediacyjnych, kontrolnych pełnomocnikowi ds. własności intelektualnej**

Opcja ta ma szczególne uzasadnienie w przypadku niewielkich uczelni lub uczelni, w których procesy zarządzania własnością intelektualną przebiegają w takim zakresie lub w taki sposób, że jedna osoba może w sposób efektywny pełnić rolę doradczą, mediacyjną lub kontrolną w zakresie procesów komercjalizacji i zarządzania dobrami intelektualnymi tam tworzonymi.

❖ **Rozdzielenie kompetencji między współdziałających ze sobą: komisję i pełnomocnika ds. własności intelektualnej.**

Rekomendacje:

Z uwagi na potrzebę rozdzielenia kompetencji w zakresie zarządzania własnością intelektualną (dyrektor CTT, spółka celowa) oraz kompetencji nadzorczych (rektor, prorektor właściwy ds. nauki, senat), komisje ds. własności intelektualnej (pełnomocnik) nie powinny podejmować decyzji w sprawach dotyczących zarządzania własnością intelektualną, a zasadniczo pełnić tylko funkcje doradcze i mediacyjne. W ograniczonym zakresie rektorskie komisje ds. własności intelektualnej mogą pełnić funkcje kontrolne nad działalnością CTT m.in. poprzez akceptowanie rocznych sprawozdań CTT.

OPCJE



Rozdział III

Organizacja procesów komercjalizacji własności intelektualnej w szkołach wyższych

1. Ogólna charakterystyka infrastruktury organizacyjnej dedykowanej procesom komercjalizacji – Maciej Czarnik

Komercjalizacja wyników badań jest procesem skomplikowanym, obarczonym wysokim ryzykiem niepowodzenia i wymagającym podejmowania, nietypowych dla szkół wyższych, decyzji biznesowych. Dla uczelni w Polsce jest to także proces nowy, związany z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też efektywna komercjalizacja wyników badań wymaga nie tylko wdrożenia omówionych powyżej regulaminów zarządzania własnością intelektualną, ale także stworzenia lub dostosowania struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za procesy komercjalizacji i wspierającej działania uczelni w tym zakresie. PSW nie zawiera wymogu regulowania tych kwestii we wspomnianych regulaminach, jednakże niektóre proponowane niżej rozwiązania mogą być w nich uwzględnione. Mogą też być wskazówką dla tworzenia odrębnych, wewnętrznych regulacji wspierających procesy komercjalizacji, w tym regulaminu tworzenia spółki celowej, czy regulaminów powoływania spółek spin-off, funkcjonujących już wcześniej na niektórych uczelniach.

W szkołach wyższych stosowane są różne modele organizacyjne związane z komercjalizacją wyników badań. Niektóre uczelnie poprzestają na wydzieleniu w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za transfer technologii, inne powołują do życia spółki, na które przenoszą zadania komercjalizacji. Zakres działalności niektórych centrów transferu technologii ogranicza się do świadczenia na rzecz naukowców usług informacyjnych, dotyczących procesu komercjalizacji, podczas gdy inne centra starają się uczestniczyć w szerszym zakresie w tym procesie, realizując m.in. następujące działania:

- przyjmowanie zgłoszeń o powstałych rozwiązaniach innowacyjnych;
- dokonywanie oceny potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania;
- podejmowanie decyzji o dokonaniu zgłoszenia w celu uzyskania ochrony prawnej;
- promocja portfolio technologicznego uczelni w kraju i za granicą;
- udział w tworzeniu spółek celowych lub spółek typu *spin-off*.

W celu uzyskania ochrony prawnej uczelnie współpracują z rzecznikami patentowymi, których status jest bardzo różny. Niektóre uczelnie zatrudniają rzeczników patentowych na podstawie umowy o pracę – podlegają oni bezpośrednio rektorowi lub właściwemu prorektorowi, inne zaś współpracują z zewnętrznymi kancelariami patentowymi.

Różnorodność podejścia poszczególnych szkół wyższych do komercjalizacji jest wypadkową trzech głównych elementów:

- jakości prowadzonych badań i uzyskiwania wyników nadających się do komercjalizacji;
- gotowości władz uczelni do podejmowania ryzyka;
- posiadania przez uczelnię odpowiednich zasobów ludzkich i organizacyjnych.

Od uczelni, w których niewielka część prowadzonych badań ma charakter wdrożeniowy, trudno oczekiwać wprowadzania rozbudowanego systemu komercjalizacji badań. Dodatkowo, przepisy PSW przed nowelizacją z 2014 r. pozostawiały uczelniom bardzo dużą autonomię w organizacji procesów komercjalizacji wyników badań, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 5 centra transferu technologii mogły być utworzone w formach: jednostki ogólnouczelnianej, spółki handlowej lub fundacji. Nowelizacja PSW przyniosła zmianę tego przepisu i obecnie art. 86 ust. 5 mówi wyłącznie o centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez odpowiednie organy uczelni.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 4 znowelizowanej ustawy PSW, rola centrów transferu technologii funkcjonujących jako jednostki uczelniane, została dookreślona – tworzy się je w celu **komercjalizacji bezpośredniej**. W nowelizacji PSW możliwość tworzenia przez uczelnie spółek jest przewidziana przede wszystkim w przypadku tzw. **komercjalizacji pośredniej**. Należy jednak zaznaczyć, że art. 86a ust. 2 PSW dopuszcza możliwość powierzenia spółce celowej zarządzania prawami do wyników lub do know-how w zakresie komercjalizacji pośredniej, czyli *de facto* spółka celowa może stać się swoistym centrum transferu technologii odpowiedzialnym za zarządzanie prawami, którymi dysponuje uczelnia.

Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów można wnioskować, że intencją ustawodawcy było doprecyzowanie ogólnej wizji procesów komercjalizacyjnych na uczelniach, poprzez wyróżnienie dwóch głównych strategii ich organizacji:

- nabywanie praw do wyników badań oraz zarządzanie nimi, w tym m.in. sprzedaż tych wyników, udzielenie licencji za pośrednictwem **centrów transferu technologii**;
- utworzenie przez uczelnię **spółki celowej**, której głównym zadaniem jest **obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach** w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami na bazie dokonanego przez uczelnię aportu posiadanych przez nią praw własności przemysłowej, wyników badań lub know-how.

W celu zapewnienia pewności w obrocie prawami wyłącznymi w procesie komercjalizacji, przy wdrażaniu każdej z wyżej wymienionych strategii niezbędne jest opracowanie i wdrożenie przez uczelnię szczegółowych procedur postępowania. PSW nie precyzuje bowiem funkcji poszczególnych podmiotów lub jednostek zaangażowanych ze strony uczelni w proces komercjalizacji. To uczelnia we własnym zakresie decyduje w jaki sposób wdroży – zawarte w znowelizowanej ustawie – mechanizmy wspierające procesy komercjalizacji. Stąd też zasadne jest aby w wewnętrznych regulacjach (w tym regulaminach) uczelnia określiła kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu komercjalizacji, w tym także zakres kompetencji, decyzyjności i zasady współpracy między nimi.

2. Zasady powoływania i funkcjonowania uczelnianych spółek celowych – Maciej Czarnik, Krystian Gurba

Jednym z elementów ustawowego modelu komercjalizacji jest komercjalizacja prowadzona przez spółki celowe, przy czym zgodnie z PSW regulacja dotycząca spółek celowych ma zastosowanie do uczelni publicznych i niepublicznych. Zasady powoływania takich spółek mogą zostać uwzględnione w regulaminie, mogą też stanowić przedmiot odrębnej wewnętrznej regulacji uczelni.

2.1. Spółki celowe – zasady powoływania

W zakresie powołania takiego odrębnego bytu prawnego i powierzenia mu zadań w zakresie komercjalizacji, istnieje wybór pomiędzy poniższymi opcjami:

- ❖ **Powołanie spółki celowej wyłącznie w celu komercjalizacji pośredniej**
- ❖ **Powierzenie spółce celowej – oprócz zadań w zakresie komercjalizacji pośredniej – także zarządzania prawami do wyników oraz know-how w zakresie komercjalizacji bezpośredniej**
- ❖ **Niepowoływanie spółki celowej**

Zostały one szczegółowo omówione poniżej:

- ❖ **Powołanie spółki celowej wyłącznie w celu komercjalizacji pośredniej**

Zgodnie z art. 86a ust. 1 PSW, uczelnia **w celu komercjalizacji pośredniej** może utworzyć wyłącznie jednoosobową spółkę kapitałową. Należy przypomnieć, że **komercjalizacja pośrednia** to obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW). Ustawodawca przewidział zatem model pośredniego tworzenia spółek, mających za zadanie wdrożenie lub przygotowanie do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Tworzenie przez uczelnię spółek celowych w ramach komercjalizacji pośredniej ma na celu uelastycznienie ich działania i zmniejszenie ryzyka bezpośrednio angażowania się uczelni w ryzykowny proces komercjalizacji. Tworzenie tego typu spółek, jako wyodrębnionych podmiotów gospodarczych wspierających proces komercjalizacji, jest zasadne o tyle, o ile same wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, nowe technologie lub przedmioty chronione prawami własności przemysłowej mają istotny potencjał zwiększający wartość spółki w nieodległej perspektywie. W przypadku braku takiego potencjału lepiej zastosować jeden z trybów komercjalizacji bezpośredniej np. w przypadku wynalazku zgłoszonego do ochrony lub patentu – przez udzielenie licencji na posiadane prawo lub jego sprzedaż.

Ze względu na przyjęty przez ustawodawcę model pośredniego tworzenia przez uczelnię spółki celowej, nie zachodzi konieczność wyrażania za każdym razem przez senat



uczelnia zgody na powołanie spółki *spin-off*, mającej za zadanie wdrożenie lub przygotowanie do wdrożenia danych wyników. Decyzję podejmować może spółka celowa, będąca odrębną od uczelni osobą prawną.

Głównym zadaniem spółki celowej jest **obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub ich tworzenie dla celów komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych**. Spółka celowa jest więc instrumentem, dzięki któremu przy powstawaniu spółki *spin-off*, oprócz uczelni (działającej poprzez spółkę celową) i twórców technologii, możliwy jest udział inwestora zewnętrznego.

Art. 86a PSW mówi również o formie prawnej spółki celowej, ograniczając ją do jednego z rodzajów spółki kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Wyłącznym udziałowcem spółki celowej może być uczelnia (lub kilka uczelni). Na potrzeby pokrycia wkładu zakładowego spółki celowej, uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanym z tymi wynikami.

Przywołany przepis stosunkowo jasno określa procedurę tworzenia spółek celowych. **Decyzję o ich powołaniu podejmuje rektor za zgodą senatu.**

Jednocześnie należy zauważyć, iż przywołany wyżej przepis wymienia jedynie przykładowe zadania spółki celowej, zatem można uznać, iż możliwa jest również komercjalizacja dobra niematerialnego bezpośrednio przez spółkę celową (bez tworzenia przez nią kolejnego przedsięwzięcia biznesowego).

Na rozwijanie swojej działalności spółka celowa może potrzebować odpowiednich środków oraz dostępu do infrastruktury uczelni. Płynność finansową spółki celowej mogą zapewnić m.in. pożyczki i kredyty (np. z funduszy pożyczkowych, banków, od inwestorów lub udziałowców), sprzedaż udziałów w spółkach *spin-off* (np. indywidualnemu inwestorowi lub w ramach oferty publicznej) lub dotacje (np. finansowanie projektów innowacyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych). Należy przy tym zwrócić uwagę, iż ze względu na to, że jedynym udziałowcem spółki celowej jest uczelnia, spółka będzie traktowana jako podmiot zależny w stosunku do dużego podmiotu jakim jest uczelnia. To ogranicza potencjalny dostęp spółki celowej do atrakcyjnych źródeł finansowania, wspierających rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dostęp do tych programów będzie miała dopiero spółka współtworzona przez spółkę celową, ale jedynie w przypadku spełnienia warunków koniecznych do uznania jej za przedsiębiorstwo samodzielne.

Wybór opcji, w której jedynym zadaniem spółki celowej jest komercjalizacja pośrednia, **pozostawia wiodącą rolę w dalszych etapach procesu komercjalizacji po stronie uczelni, a w szczególności centrum transferu technologii**. CTT odpowiada za identyfikację, ochronę, ocenę, promocję oraz komercjalizację bezpośrednią zgłoszonych przez twórcę wyników. Spółka celowa może w takiej sytuacji stanowić narzędzie CTT „uruchamiane” tylko w sytuacji, gdy twórca wyników badań jest zainteresowany komercjalizacją pośrednią lub gdy z przeprowadzonych w CTT analiz wynika, iż ten typ komercjalizacji będzie najbardziej efektywny. Spółka celowa ściśle współpracuje z centrum transferu technologii – możliwe jest w szczególności osobowe powiązanie z CTT (np. dyrektor CTT pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki).

Wśród zalet tego rozwiązania wymienić można:

- większą pewność finansowania działalności CTT – jeśli działa w strukturach uczelni to posiada swój budżet; spółka celowa, przy rosnących kosztach działań związanych z komercjalizacją, nie może liczyć na istotne przychody w pierwszych latach działalności, ze względu na wieloletni okres od otrzymania wyników do wejścia na rynek produktu lub usługi;

- bliższe relacje ze środowiskiem naukowym, co wpływa na większe zaufanie do osób pracujących na uczelni w porównaniu do osób zatrudnionych w spółce zewnętrznej;
- zatrudnienie w większości uczelni rzeczników patentowych oraz ocena jednostek naukowych i uczelni, uwzględniająca liczbę zgłoszeń wynalazków i uzyskanych patentów – stąd naturalne wydaje się pozostawienie procesu koordynacji uzyskiwania i utrzymywania ochrony własności intelektualnej wewnątrz uczelni;
- uniknięcie budzących wątpliwość kwestii dotyczących wnoszenia aportem praw własności intelektualnej, innych sposobów przekazania ich w zarząd spółki celowej oraz kwestii obciążeń podatkowych związanych z obrotem prawami własności intelektualnej przez spółkę celową.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istotną wadę pozostawienia kwestii dotyczących komercjalizacji w strukturach uczelni, jaką jest przewlekłość w podejmowaniu decyzji. Ograniczenia uczelni sprawiają również, iż centra transferu technologii nie są w stanie zatrudniać i należycie wynagradzać doświadczonych ekspertów.

❖ **Powierzenie istniejącej spółce celowej – oprócz zadań w zakresie komercjalizacji pośredniej – także zarządzania prawami do wyników oraz know-how w zakresie komercjalizacji bezpośredniej**

Uczelnia może wybrać także możliwość polegającą na powierzeniu spółce celowej, na drodze zawarcia odpłatnej albo nieodpłatnej umowy powierniczej, kompetencji w zakresie komercjalizacji bezpośredniej. Zarządzanie prawami wyłącznymi uczelni przez spółkę celową jest praktyką powszechnie stosowaną w wielu krajach. Scedowanie na spółkę celową tego typu działalności zapewnia szybsze podejmowanie decyzji, co w przypadku komercjalizacji ma istotne znaczenie.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 PSW, rektor może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej, co odbywa się poprzez wniesienie ich aportem do spółki. Spółka celowa ma już pełną swobodę w zakresie zarządzania i komercjalizacji powierzonych jej praw. Może ulokować je w tworzonej spółce *spin-off* w formie aportu, sprzedać lub udzielić licencji na ich wykorzystanie. Przekazanie praw do spółki przez uczelnię może odbyć się w drodze odpłatnej lub nieodpłatnej umowy.

Spółka celowa, której zostanie powierzone przez uczelnię zarządzanie prawami własności przemysłowej, staje się zarządcą praw wyłącznych i powinna podejmować wszystkie czynności, które mogą doprowadzić do komercjalizacji wyników, w tym obejmować udziały w kolejnych spółkach dedykowanych komercjalizacji danej technologii tzw. spółkach *spin-off* (komercjalizacja pośrednia) oraz sprzedawać wyniki badań naukowych, prac rozwojowych i know-how związane z tymi wynikami (komercjalizacja bezpośrednia). Należy przypomnieć, że **komercjalizacja bezpośrednia to sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy** (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSW).

Powierzenie zarządzania prawami własności przemysłowej spółce przez uczelnię jest alternatywą dla zarządzania tymi prawami przez uczelnię w ramach centrum transferu technologii.

❖ **Niepowoływanie spółki celowej**

W przypadku, gdy specyfika uczelni sprawia, iż większość wyników stanowi najczęściej przedmiot licencji, a pracownicy nie są zainteresowani lub nie mają możliwości podjęcia działań w zakresie wprowadzenia ich na rynek za pośrednictwem spółek lub uczelnia nie posiada odpowiednich zasobów do organizacji procesu transferu technologii przez spółki celowe – najlepiej poprzestać na realizacji komercjalizacji bezpośredniej w oparciu o centra transferu technologii.

Rekomendacja:

Uczelnie, zwłaszcza techniczne i posiadające silną pozycję w naukach przyrodniczych, generujące atrakcyjne z punktu widzenia komercjalizacyjnego innowacyjne rozwiązania, powinny rozważyć utworzenie spółki celowej. W przypadku, gdy uczelnia posiada w swoich strukturach aktywnie działające centrum transferu technologii, które skutecznie podejmuje działania związane z komercjalizacją bezpośrednią, a spółka celowa może być w uzasadnionych przypadkach wykorzystywana przez to centrum jako narzędzie – zasadne wydaje się powołanie spółki celowej wyłącznie w celu komercjalizacji pośredniej. Natomiast w przypadku uczelni, które chciałyby wszystkie działania komercjalizacyjne skupić w jednym podmiocie i w ten sposób zapewnić największą skuteczność procesu komercjalizacji, należałoby rozważyć wyposażenie utworzonej spółki celowej w zadania w zakresie komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej. Z kolei uczelnie, które mają mniejszy potencjał w tworzeniu rozwiązań szybko zwiększających swoją wartość, powinny skupić się na realizacji komercjalizacji bezpośredniej w ramach uczelnianych centrów transferu technologii i w ich przypadku powołanie spółki celowej nie wydaje się uzasadnione.



2.2. Utworzenie spółki celowej

Przepisy PSW przewidują możliwość utworzenia spółki celowej przez jedną lub większą liczbę uczelni.

Spółkę celową mogą utworzyć zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Spółkę tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany w statucie.

Zgodnie z art. 86b ust. 1 PSW, spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Uczelnia publiczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną. Wspólnikami lub akcjonariuszami spółki celowej mogą być wyłącznie uczelnie:

- ❖ **Uczelnia tworzy spółkę samodzielnie**
Uczelnia może tworzyć samodzielnie spółkę celową. Jest to rozwiązanie gwarantujące bardzo czytelny nadzór właścicielski i możliwość wpływu przez uczelnię na działalność spółki
- ❖ **Uczelnia publiczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną**
Nowelizacje PSW z 2011 oraz 2014 roku wprowadziły atrakcyjną, szczególnie z punktu widzenia mniejszych uczelni, możliwość tworzenia wspólnej spółki celowej przez kilka szkół wyższych. Ważnym ograniczeniem w tym zakresie jest jednak zasada, że spółka celowa może zostać utworzona jedynie przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Uczelnia publiczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną.
Korzystnym rozwiązaniem mogłoby okazać się utworzenie wspólnej spółki celowej przez uczelnie, które ściśle współpracują ze sobą w jakiejś dziedzinie. Spółka byłaby dla

OPCJE



nich platformą do rozwijania przedsięwzięć biznesowych opartych na wynikach wspólnych projektów. Ze względu na rosnące znaczenie multidyscyplinarności w nauce, tego typu współpraca mogłaby znacznie zwiększyć potencjał komercjalizacyjny rozwiązań powstających w tych uczelniach. Nie bez znaczenia jest również efekt synergii osiągnany dzięki wzajemnej współpracy.

Kilka uczelni może powołać spółkę celową zarówno w celu komercjalizacji określonych wyników badań, jak i w celu zarządzania prawami własności intelektualnej należącymi do kilku uczelni. W każdym przypadku niezbędne jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi uczelniami a spółką celową, aby nie dochodziło do konfliktu interesów przy podziale korzyści pochodzących z komercjalizacji wyników.

Rekomendacja:

Uczelnie, które podejmują badania w zbliżonych dziedzinach, powinny rozważyć powołanie wspólnej spółki celowej do zarządzania prawami wyłącznymi lub do komercjalizacji wyników wspólnego przedsięwzięcia. Podobny wariant powinny wziąć pod uwagę uczelnie o mniejszym potencjale badawczym. Utworzenie spółki celowej przez kilka uczelni rozkłada koszty związane z jej powołaniem oraz może ułatwiać korzystanie z zasobów poszczególnych udziałowców.



2.3. Procedura tworzenia spółek spin-off przy udziale spółki celowej

Jeśli do komercjalizacji danej technologii niezbędne jest włączenie partnera zewnętrznego niebędącego uczelnią, to z obowiązujących obecnie przepisów prawa wynikać, że spółka celowa utworzona przez uczelnię powinna wyodrębnić taką działalność w formie odrębnej spółki córki – tworząc tym samym odrębny byt prawny stanowiący swoisty wehikuł inwestycyjny – powszechnie nazywany spółką typu *spin-off*.

Procedura tworzenia spółki *spin-off* przy udziale spółki celowej może zostać określona w regulaminie w następujący sposób:

1. Twórca wyników badań, który jest zainteresowany utworzeniem spółki w celu ich komercjalizacji, zgłasza się do centrum transferu technologii lub bezpośrednio do spółki celowej.
2. Oceniane są szanse komercjalizacji.
3. Podejmuje się działania w celu uzyskania ochrony powstałej własności intelektualnej (jeśli jest taka potrzeba).
4. Tworzony jest wstępny biznesplan.
5. Ustalane są warunki utworzenia spółki *spin-off*, które obejmują:
 - a. zasady udostępnienia praw własności intelektualnej, na bazie których spółka ma być rozwijana;
 - b. wielkość udziałów wspólników;
 - c. zasady współpracy spółki z uczelnią (dotyczące np. korzystania z infrastruktury i nazwy uczelni).
6. Podpisywane są stosowne umowy przekazujące własność intelektualną będącą w dyspozycji spółki celowej do spółki typu *spin-off* i przygotowywane są dokumenty niezbędne do rejestracji spółki.

Otwarte pozostaje pytanie, czy uczelnia powinna zastrzec jakąś formę wyrażenia zgody na powołanie spółki *spin-off* przez władze uczelni. Samo objęcie udziałów przez spółkę celową nie wymaga z mocy prawa takiej zgody, ponieważ spółka celowa jest odrębną osobą prawną.

Spółka celowa może obejmować udziały w spółce *spin-off* w następujący sposób:

1) **poprzez aport własności intelektualnej**

Ustawodawca już w 2011 roku przewidział możliwość wnoszenia przez uczelnie praw własności intelektualnej aportem do spółki celowej. Spółka celowa może następnie, przez dalszy aport tych praw do spółki *spin-off*, objąć w niej udziały. Rozwiązanie to nie jest jednak powszechnie stosowane przez polskie uczelnie, gdyż rodzi ryzyko związane z właściwą wyceną wnoszonych aportem praw własności intelektualnej. Spółka celowa będzie bowiem, solidarnie z członkami zarządu spółki *spin-off*, odpowiadać w przypadku zawyżenia wartości wkładów wnoszonych do spółki *spin-off*. Wniesienie aportu wiąże się również ze zobowiązaniami podatkowymi.

2) **w zamian za wkład pieniężny** (własność intelektualna jest wnoszona do spółki w postaci wkładu pieniężnego) wraz z jednoczesnym udzieleniem spółce licencji wyłącznej dającej jej podstawę prawną do eksploatacji technologii (hybryda komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej)

Innym rozwiązaniem, stosowanym przez niektóre uczelnie jest obejmowanie przez spółkę celową udziałów w spółce *spin-off* za wkład pieniężny. Równolegle uczelnia udziela nowo powstałej spółce licencji wyłącznej na korzystanie z określonych wyników. Jest to rozwiązanie proste i nie wiąże się z dużym ryzykiem, a jednocześnie umożliwia pozostawienie własności praw po stronie uczelni. Może ona w umowie przewidzieć wypowiedzenie licencji w razie nie wprowadzenia rozwiązania na rynek przez spółkę w określonym czasie. Może również przenieść na spółkę obowiązki związane z ochroną prawną wyników.

Rekomendacja:

Zaleca się obejmowanie udziałów przez spółkę celową za gotówkę i jednoczesne udzielenie spółce *spin-off* licencji wyłącznej. Takie rozwiązanie nie wiąże się z dużym ryzykiem, a jednocześnie umożliwia elastyczne kształtowanie relacji między uczelnią i spółką celową a spółką *spin-off*. Propozycją do rozważenia pozostaje również wprowadzenie do umowy licencyjnej postanowień umożliwiających objęcie udziałów w spółce *spin-off* na podstawie konwersji wynagrodzenia należnego za udzielenie licencji. Powinna być to jednak zawsze opcja uzależniona od decyzji uczelni lub spółki celowej.

W przypadku komercjalizacji pośredniej przez spółkę celową, rozważyć trzeba dwie kwestie, które mogą rodzić konsekwencje podatkowe.

Pierwszą kwestią jest wniesienie przez uczelnię aportem do spółki celowej praw własności intelektualnej. Będzie ono skutkowało powstaniem po stronie uczelni przychodu, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w spółce w zamian za wniesiony aport. Przychód ten, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, będzie objęty podatkiem dochodowym. Zatem jeżeli wartość nominalna udziałów uzyskanych za wniesione prawa przewyższałaby wartość wnoszonych praw, które były wcześniej amortyzowane, uczelnia będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Ponadto szkoła wyższa musi zwrócić uwagę na kwestię podatku od towarów i usług. Wniesienie praw własności intelektualnej jako



aportu stanowi bowiem świadczenie usługi i jako takie objęte jest podatkiem VAT, obecnie w wysokości 23%. Podstawę opodatkowania powinna wyznaczać wartość rynkowa przedmiotu aportu. Uczelnia będzie musiała zatem dokonać wyceny wnoszonych aportem praw, co zwłaszcza przy prawach dotyczących innowacyjnych technologii, jest szczególnie skomplikowane.

Drugim aspektem wymagającym rozważenia w związku z przepisami PSW, jest sytuacja dalszego rozporządzania przez spółkę celową wniesioną do niej aportem własnością intelektualną. Jeśli wniesie ona prawa aportem do utworzonej spółki *spin-off*, powstaną podobne obowiązki podatkowe jak przy relacji uczelnia – spółka celowa (podatek dochodowy i VAT). Jeśli spółka celowa zdecyduje się na sprzedaż praw bądź udzielenie licencji, również będzie to rodziło podobne konsekwencje.

Oprócz obowiązków leżących po stronie uczelni jako założyciela spółki celowej, będą jej przysługiwać również uprawnienia określone przepisami Kodeksu spółek handlowych¹⁶, takie jak udział w zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (w przypadku spółek akcyjnych) i prawo do dywidendy, która może zostać przez uczelnię wykorzystana jedynie do prowadzenia działalności statutowej (art. 86a ust. 4 PSW).

PSW nie stawia przeszkód na drodze tworzenia przez spółkę celową spółki *spin-off* wspólnie z zewnętrznym inwestorem. W tej sytuacji konieczne wydaje się zapewnienie sobie przez spółkę celową takiej wielkości udziałów, aby uczelnia mogła pośrednio wpływać na dalszy rozwój technologii.

2.4. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

W nowelizacji PSW z 2014 r. wprowadzono istotne ułatwienie dla uczelni w postaci art. 86a ust. 3, który stanowi, że do utworzenia spółki celowej oraz do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224). W szczególności w przypadku tworzenia spółek celowych nie ma zastosowania art. 5a ust. 1 przywołanej ustawy, który zobowiązuje państwowe osoby prawne, a w tym szkoły wyższe, do uzyskiwania zgody *ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych (...), jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro (...)*.

Niezastosowanie się do ww. przepisu w przypadkach tego wymagających może spowodować nieważność czynności prawnej (art. 5a ust. 2 tejże ustawy). Nowelizacja PSW zniósła zatem zagrożenie możliwością unieważnienia umów dotyczących przeniesienia praw własności przemysłowej na spółkę celową w przypadku braku wymaganej przed nowelizacją zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

¹⁶ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037.

3. Zasady współpracy między spółką celową a centrum transferu technologii, centrum transferu technologii a uczelnianym inkubatorem przedsiębiorczości – Maciej Czarnik, Krystian Gurba

W proces komercjalizacji wyników badań mogą być zaangażowane – na poszczególnych etapach – bardzo różne podmioty. Kluczowe role w całym procesie odgrywają:

- centra transferu technologii (CTT);
- spółki celowe w rozumieniu PSW;
- spółki *spin-off*;
- inkubatory przedsiębiorczości.

Niestety często zdarza się, że pomiędzy tymi podmiotami nie ma wystarczającego przepływu informacji, co skutkuje brakiem współpracy i duplikowaniem podejmowanych aktywności. Dlatego też ważne jest zapewnienie systemu wymiany informacji pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w ten proces i podejmowanie wspólnych działań, które zwiększą szansę na osiągnięcie sukcesu wdrożeniowego. Dobrym narzędziem prawnym może być tu obowiązujący w uczelni regulamin zarządzania własnością intelektualną, w którym w sposób ogólny zostaną określone kompetencje poszczególnych podmiotów i zasady współpracy między nimi, szczegółowo uregulowane w stosownej umowie.

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces komercjalizacji powinny ze sobą współpracować w jak najszerszym zakresie, dopasowując swoją aktywność do potrzeb określonego projektu wdrożeniowego. Szczególnie istotne jest określenie w stosownych wewnętrznych dokumentach uczelnianych (w tym także regulaminach) zasad współpracy między uczelnianą spółką celową (o ile taka została utworzona) oraz CTT. Mimo ustawowego rozdzielania ich funkcji w procesie komercjalizacji, należy pamiętać, że zgodnie z przepisami PSW oba te podmioty mogą być zaangażowane w działania związane z komercjalizacją pośrednią. Z przepisów znowelizowanej ustawy PSW wynika zresztą, że postulowanym modelem organizacji procesów komercjalizacji na uczelniach jest tworzenie i rozwijanie blisko ze sobą współpracujących tandemów składających się właśnie z CTT oraz spółki celowej, która w przypadkach tego wymagających obejmuje udziały w spółkach służących do komercjalizacji technologii (spółkach *spin-off*) oraz może zarządzać prawami własności przemysłowej uzyskanymi przez uczelnię. Model zarządzania prawami uczelni przez spółki zależne sprawdza się w wielu krajach, np. w Szwecji (spółka holdingowa UUAB obsługująca Uniwersytet w Uppsali), Izraelu (Yeda Research and Development Company Ltd., obsługująca Weizman Scientist Institute), Wielkiej Brytanii (np. spółka ISIS Innovation Ltd. obsługująca Uniwersytet Oksfordzki).

Jeśli chodzi o rozwiązania w tym zakresie, możliwe są następujące opcje:

❖ CTT jako podmiot wspierający spółkę celową

W takim modelu rolę centrów transferu technologii jest prowadzenie bieżącego monitoringu badań prowadzonych na uczelniach w celu wyłonienia tych, które mają największy potencjał rynkowy. Rola CTT w takim modelu ogranicza się do promowania ochrony wyników badań mających potencjał rynkowy oraz wstępnej identyfikacji innowacyjnych pomysłów o charakterze wdrożeniowym. Po przekazaniu tych informacji do spółki celowej zarządzającej prawami wyłącznymi, powinna ona rzetelnie ocenić szanse na komer-

OPCJE



cjalizację danego rozwiązania oraz nakreślić najlepszy plan jego wdrożenia (ocenić koncepcję biznesową wynalazku, zdecydować o jego ochronie, a następnie znaleźć partnera biznesowego, który kupi prawo wyłączne lub zainwestuje w jego rozwój w ramach spółki *spin-off*). W tym modelu to na spółce celowej ciąży większość zadań związanych zarówno z komercjalizacją bezpośrednią, jak i pośrednią.

❖ Spółka celowa jako narzędzie CTT uruchamiane jedynie przy komercjalizacji pośredniej

Ciężar identyfikacji, wyceny, ochrony i promocji na rynku wyników badań spoczywa na CTT. Gdy analizy potwierdzą, iż optymalną formą komercjalizacji jest utworzenie spółki *spin-off*, do tego celu wykorzystywana jest spółka celowa. Niezależnie od tego czy powstanie spółka celowa, czy wynikami zarządza centrum transferu technologii, istotna wydaje się możliwość skorzystania z oferty inkubatorów przedsiębiorczości, gdzie można wynająć powierzchnię biurową lub laboratoryjną na własne cele po preferencyjnych stawkach.

Pomiędzy uczelnianym CTT a spółką celową zajmującą się zarządzaniem prawami wyłącznymi powinna być zawarta umowa na piśmie (art. 86a ust. 3 PSW).

Kwestia współpracy spółki celowej z inkubatorem przedsiębiorczości ma znaczenie mniejsze niż jej współpraca z CTT. Wynika to z faktu, iż w odróżnieniu od centrów transferu technologii, inkubatory nie oferują zazwyczaj usług szczególnie istotnych z punktu widzenia spółek wdrażających innowacyjne technologie, będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, zapewniają natomiast wsparcie wszystkim początkującym przedsiębiorcom wywodzącym się z uczelni – w praktyce najczęściej studentom i doktorantom. Ponadto najpopularniejsze w polskich uczelniach stają się obecnie preinkubatory, zrzeszone w sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Nie są one inkubatorami w rozumieniu PSW. Spełniają mimo to ważną rolę w przygotowaniu związanych z uczelniami młodych ludzi do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Działalność inkubatorów i preinkubatorów, zapewniających przedsiębiorcy adres, powierzchnię biurową, usługi biurowe i doradztwo dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz ich relacje z CTT i spółką celową, nie wymagają uwzględnienia w regulaminie zarządzania własnością intelektualną.

Potencjalnie istotnym wsparciem dla powodzenia komercjalizacji pośredniej są inkubatory technologiczne – dysponujące specjalistycznymi zasobami, np. odpowiednio wyposażonymi laboratoriami lub dostępem do doświadczonej kadry menadżerów i mentorów. Niestety tego typu organizacje rzadko działają przy polskich uczelniach. Dostęp do ich usług, opisany jako prawo przysługujące pracownikom, studentom i doktorantom prowadzącym komercjalizację bezpośrednią swoich wyników, powinien zostać uwzględniony w regulaminie zarządzania własnością intelektualną lub w odrębnym regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, uchwalonym zgodnie z art. 86c. ust. 1 pkt 2 PSW.

Szczegółowe zasady korzystania z usług inkubatorów i preinkubatorów oraz zasady ich współpracy z centrum transferu technologii i spółką celową należy pozostawić do odrębnego uregulowania oraz do ustalenia w stosownych porozumieniach lub umowach między tymi podmiotami.

Aneks

*Rekomendowane załączniki
do regulaminów*

Załącznik nr 1.

Wzór oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku badań naukowych* lub prac rozwojowych* – prof. Andrzej Szewc

....., dnia r.
(miejsowość)

Oferta zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku badań naukowych*/ prac rozwojowych*

Do:¹

1. – stanowisko służbowe,
 2. – stanowisko służbowe,
 3. – stanowisko służbowe,
-, z siedzibą w

.....,
(nazwa szkoły wyższej)

zwanym (-ą) dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez:

1. – stanowisko służbowe,
2. – stanowisko służbowe,

Działając na podstawie art. 86e ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), informuje, iż wobec faktu, że podjęła decyzję o niekomercjalizacji*/bezsukutecznie upłynął termin do podjęcia decyzji o komercjalizacji* wyniku badań naukowych*/ prac rozwojowych* pt. (zwanego dalej „wynikiem”) Pani,* Pań,* Pana,* Panów,* Państwa* autorstwa, składa Pani,* Paniom,* Panu,* Panom,* Państwu* ofertę zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku.

Prawa, o których mowa wyżej, obejmują:

1. prawo do uzyskania, oraz
2. prawo do know-how związanego z wynikiem mającego za przedmiot²

Przeniesienie praw do wyniku nastąpi za zapłatą na rzecz Uczelni wynagrodzenia w kwocie (słownie:) zł, płatnego w terminie).³

Uczelnia oczekuje na pisemną odpowiedź w sprawie przyjęcia oferty do dnia). W razie bezskutecznego upływu tego terminu oferta przestanie obowiązywać, a wyżej wymienione prawa do wyniku będą przysługiwać Uczelni.

Podpis (-y) reprezentanta (-ów) Uczelni

¹ Wymienić oblatów (adresatów oferty).

² Opisać przedmiot know-how, a jeśli sprawa jest bezprzedmiotowa – skreślić.

³ Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Załącznik nr 2.

*Propozycja zapisów umownych w umowie „bezwarunkowej”
między Uczelnią a pracownikiem – Twórcą wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego
z tymi wynikami¹*

– dr Justyna Ożegalska-Trybalska

¹ Z uwagi na różną specyfikę związaną z polityką konkretnej uczelni w zakresie zawierania takich umów z pracownikami oraz różne okoliczności związane z konkretnymi wynikami badań i Twórcą, które mogą mieć znaczenie dla ukształtowania treści takiej umowy, zamiast kompletnego wzorca umowy, proponowane są przykładowe zapisy, które mogą być uwzględnione w tego typu umowie.

Preambuła

W związku z akceptacją przez Twórcę oferty zwarcia umowy złożonej w dniu.....na warunkach przedstawionych w ofercie, uczelnia jako podmiot uprawniony z tytułu praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych/prac rozwojowych/know-how związanego z tymi wynikami oraz pracownik jako ich Twórca, na podstawie art. 86e ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., zawierają umowę o następującej treści:

§ Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest (wybrać jedną lub więcej opcji) przeniesienie:
 - a) prawa do wyniku badań naukowych w postaci: prawa do uzyskania patentu na wynalazek/prawa ochronnego na wzór użytkowy/prawa do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego/ prawa do uzyskania prawa z rejestracji topografii układu scalonego/prawa do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany roślin (wybrać właściwe)
 - b) prawa do wyniku prac rozwojowych* w postaci oraz
 - c) know-how związanego z tym wynikiem, w postaci¹
 - d) praw autorskich do utworów stworzonych przez Twórcę w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi/pracami rozwojowymi, niezbędnych do ich komercjalizacji.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych przez Twórcę w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi/pracami rozwojowymi, niezbędnych do ich komercjalizacji, następuje na następujących polach eksploatacji:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3. Umowa obejmuje także przekazanie pracownikowi informacji, wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono oraz doświadczeń technicznych, które zostały przekazane Uczelni w związku z realizacją obowiązku przekazania ich uczelni w ramach procedury notyfikacji o wynikach badań naukowych/prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

§ Oświadczenia uczelni

1. Uczelnia oświadcza, że:
 - a) jest wyłącznie uprawniona z tytułu praw własności intelektualnej do wyników powstałych w ramach wykonywania przez Twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy oraz utworów pracowniczych powstałych w związku z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych, niezbędnych do komercjalizacji tych wyników;
 - b) od momentu notyfikacji wyników badań przez Twórcę Uczelnia podjęła wszelkie środki w celu zachowania wyników badań w poufności i unikania sytuacji, które mogłyby potencjalnie mieć negatywny wpływ na możliwość przyszłej komercjalizacji wyników.

¹ Wymienić konkretne postaci (elementy know-how), np. doświadczenia techniczne, organizacyjne lub technologiczne dotyczące korzystania z wyniku.

§ Oświadczenia pracownika

1. Twórca oświadcza, że:
 - a) jest autorem wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych w postaci (wskazać przedmiot wyników), autorem utworów stworzonych w związku z wynikami potrzebnych do komercjalizacji wyników oraz że osobom trzecim nie przysługują żadne prawa osobiste ani majątkowe do wyniku, jak również do związanego z nimi know-how;
 - b) wynik badań naukowych/prac rozwojowych nie narusza osobistych i majątkowych praw osób trzecich;
 - c) wynik powstał w ramach wykonywania przez niego obowiązków ze stosunku pracy wynikającego z umowy z Uczelnią zawartej w dniu, przy okazji realizacji projektu badawczego/własnego (opisać zadanie badawcze, projekt);
 - d) ma świadomość, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy za kwotę ustaloną w umowie nabywa prawa majątkowe do wyników badań naukowych/prac rozwojowych w postaci oraz że jako nabywca praw do wyników ponosi odpowiedzialność za ewentualne dodatkowe obciążenia podatkowe w przypadku weryfikacji przed organy podatkowe wartości nabytych praw;
 - e) ma świadomość ryzyka nieuzyskania ochrony na rozwiązanie do którego prawo nabywa, a także ryzyka nieuzyskania w przyszłości dochodów z komercjalizacji takiego prawa;
 - f) ma świadomość odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, które mogą mieć miejsce w przyszłości w związku z rozwojem i komercjalizacją wyników stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ Zobowiązania uczelni

1. Uczelnia zobowiązuje się do przekazania Twórcy:
 - a) informacji, wraz z utworami oraz własnością nośników, na których utwory te utrwalono oraz doświadczeń technicznych, które zostały przekazane Uczelni w związku z realizacją obowiązku przekazania ich uczelni w ramach procedury notyfikacji o wynikach badań naukowych/prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
 - b) wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zobowiązań Twórcy do wypłaty Uczelni części środków z komercjalizacji wyników.

§ Zobowiązania Twórcy

1. Na mocy niniejszej umowy, Twórca zobowiązuje się do:
 - a) podjęcia możliwych starań w zakresie zabezpieczenia praw do wyników umożliwiających ich efektywną komercjalizację, w szczególności poprzez zachowanie wyników w poufności co najmniej do momentu ubiegania się o formalną ochronę;
 - b) w przypadku zgłoszenia przez siebie dobra do ochrony - ponoszenia na własny koszt wszelkich ciężarów związanych z procedurą uzyskania i utrzymania ochrony wyników, w szczególności opłat okresowych;
 - c) prowadzenia dokumentacji „środków uzyskanych z komercjalizacji” i „kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją”;
 - d) uregulowania zobowiązań wobec ewentualnych współtwórców wyników, jeżeli w wyniku postępowania sądowego lub innych czynności mających na celu ustalenie autorstwa wyników okazałoby się, że wyniki mają charakter współtwórczy;
 - e) uregulowania zobowiązań wobec ewentualnych współtwórców wyników, jeżeli w wyniku postępowania sądowego lub innych czynności mających na celu ustalenie autorstwa wyników okazałoby się, że wyniki mają charakter współtwórczy.

§ Wynagrodzenie z tytułu umowy

1. Przeniesienie praw do wyniku nastąpi za zapłatą na rzecz Uczelni wynagrodzenia w kwocie (słownie:) zł, płatnego w terminie na konto Twórcy²
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów potrzebnych do komercjalizacji.

§ Podział środków z komercjalizacji

1. W przypadku komercjalizacji wyników przez Twórcę, Uczelni przysługuje wynagrodzenie w wysokości (wskazać wartość procentową jednak nie mniejszą niż 25%) wartości środków uzyskanych przez pracownika z tego tytułu, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją, które zostały poniesione przez Twórcę.
2. Za „środki uzyskane z komercjalizacji”, o których mowa w ust. 1 uważa się środki uzyskane z tytułu wszelkich odpłatnych dyspozycji prawem do wyników stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w tym:
 - przeniesienia prawa na osobę trzecią;
 - udzielenia licencji – uzyskania środków z komercjalizacji pośredniej prowadzonej przez pracownika za pośrednictwem spółki utworzonej w celu komercjalizacji prawa do wyniku.
3. Za „koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją”, o których mowa w ust. 1, uważa się udokumentowane koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych.
4. Prawo uczelni do uzyskania środków z komercjalizacji, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem pięciu lat od dnia uzyskania pierwszych środków z komercjalizacji.

§ Wypłata środków z komercjalizacji

1. Wypłata środków z komercjalizacji na rzecz Uczelni nastąpi w ciągu dni od każdorazowego uzyskania przez Twórcę środków z komercjalizacji praw do wyników na konto Uczelni nr..... z wyraźnym określeniem źródła pochodzenia środków, w tym wskazaniem numeru niniejszej umowy.
2. W przypadku nieterminowego dokonania wypłat środków z komercjalizacji, Twórca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Uczelni odsetek umownych w wysokości % wysokości każdorazowej zaległej wpłaty za każdy miesiąc zwłoki.
3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy i do 2 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Twórca zobowiązany jest do prowadzenia i archiwizacji ewidencji księgowej niezbędnej do obliczania części środków przysługujących Uczelni, a na żądanie Uczelni udostępnienia do wglądu kopii dokumentów wykorzystywanych do obliczania środków należnych Uczelni.

² Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

§ Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie. W razie nieosiągnięcia porozumienia każda ze stron może wystąpić na drogę sądową. Sędem właściwym miejscowo będzie wówczas sąd właściwy ze względu na siedzibę Uczelni.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 3.

Wzór umowy z pojedynczym twórcą w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników (art. 86h ustawy)¹ – prof. Andrzej Szewc

¹ Należy zaznaczyć, iż umowa jest przeznaczona do wykorzystania w sytuacjach przekazania pracownikowi praw do wynalazków.

Umowa nr/.....
z dnia roku

w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników

zawarta w¹, pomiędzy:

..... z siedzibą w,² zwanym (-ą) dalej „Uczelnią”

reprezentowanym (-ą) przez³:

1)

2)

a

.....,⁴ pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku⁵ zwanym dalej „twórcą”,

o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wynik badań naukowych będący wynalazkiem,* wzorem użytkowym,* wzorem przemysłowym,* topografią układu scalonego,* wyhodowaną* albo odkrytą i wyprowadzoną* odmianą rośliny* lub wynikiem prac rozwojowych*(niepotrzebne skreślić), zwany dalej „wynikiem”, oraz know-how związane z tym wynikiem, obejmujące w szczególności⁶
2. Twórca oświadcza, że jest autorem wyniku, że wynik powstał w ramach wykonywania przez niego obowiązków ze stosunku pracy i że osobom trzecim nie przysługują żadne prawa osobiste ani majątkowe do wyniku, jak również do związanego z nim know-how.
3. Strony zgodnie uznają, że własność wyniku w postaci odpowiednio:
 - 1) prawa do uzyskania patentu na wynalazek,*
 - 2) prawa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy,*
 - 3) prawa do rejestracji wzoru przemysłowego,*
 - 4) prawa do rejestracji topografii,*
 - 5) prawa do uzyskania wyłącznego prawa do odmiany rośliny,* oraz
 - 6) prawa do dysponowania know-how związanym z wynikiem*

przysługuje stronom wspólnie w następujących częściach ułamkowych:⁷

- 1) uczelni, jako pierwszemu współuprawnionemu – % udziałów,
- 2) twórcy, jako drugiemu współuprawnionemu – % udziałów.

¹ Wskazać nazwę miejscowości, w której zawarto umowę.

² Określić miejscowość będącą siedzibą uczelni.

³ Wymienić nazwiska i określić stanowiska osób reprezentujących uczelnię.

⁴ Podać nazwisko twórcy.

⁵ Określić stanowisko zajmowane przez twórcę.

⁶ Wymienić konkretne postaci (elementy know-how), np. doświadczenia techniczne, organizacyjne lub technologiczne dotyczące korzystania z wyniku.

⁷ Inny wariant rozdziału tych praw, możliwy w przypadku zbiegu co najmniej dwóch praw, np. prawa do patentu i prawa do rejestracji wzoru użytkowego, może polegać na przyznaniu ich jednego w całości uczelni, a drugiego w całości twórcy. W takim przypadku trzeba dalsze postanowienia umowy dostosować odpowiednio do tego rozdziału.

§ 2.

1. Uczelnia zobowiązuje się do podejmowania w imieniu obu stron działań mających na celu komercjalizację wyniku oraz związanego z nim know-how, a w szczególności do:
 - 1) dokonywania czynności formalnych zmierzających do uzyskania praw wyłącznych, o których mowa w § 1 ust.3;
 - 2) reklamowania wyniku w celu wyszukania kontrahentów zainteresowanych nabyciem prawa do wyniku w ramach komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej;
 - 3) negocjowania i zawierania umów z tymi kontrahentami;
 - 4) egzekwowaniem roszczeń wynikających z powyższych umów;
 - 5) obsługą prawną oraz rozliczaniem finansowym i podatkowym zawartych umów;
 - 6) innych działań.⁸
2. Twórca zobowiązuje się do współdziałania z uczelnią w powyższym zakresie, a w odniesieniu do działań, o których mowa w ustępie poprzedzającym pkt 2, także do ich samodzielnego podejmowania. Działania podejmowane przez twórcę nie mogą naruszać interesów uczelni ani im zagrażać. Stąd twórca zobowiązuje się informować o nich uczelnię na bieżąco i konsultować je z uczelnią.
3. Sposoby komercjalizowania wyniku przez twórcę mogą wykraczać poza komercjalizację bezpośrednią lub pośrednią.

§ 4.

1. Każda ze stron może zrezygnować z udziału we współwłasności wyniku przenosząc go na drugą stronę na warunkach określonych w odrębnej umowie.
2. Zbycie udziału przez każdą ze stron na rzecz osoby trzeciej nie wymaga zgody drugiej strony. Stronie tej przysługuje jednak prawo pierwokupu udziału na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie. W razie nieosiągnięcia porozumienia każda ze stron może wystąpić na drogę sądową. Sędem właściwym miejscowo będzie wówczas właściwy ze względu na siedzibę uczelni.

§ 6.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.)⁹ oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

⁸ Określić jakich.

⁹ Powołać w przypadku gdy osiągnięciem jest odmiana rośliny.

Załącznik nr 4.

Wzór umowy z zespołem twórców (współtwórcami) w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników – prof. Andrzej Szewc

**Umowa nr/.....
z dnia roku**

w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników

zawarta w¹, pomiędzy:

1 z siedzibą w,² zwanym (-ą) dalej „Uczelnią”
reprezentowanym (-ą) przez³:

1)

2)

a

1), pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku

2), pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku

3), pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku,⁴

zwanym(-ymi) dalej „współtwórcami”,

o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wynik badań naukowych będący wynalazkiem,* wzorem użytkowym,* wzorem przemysłowym* lub topografią układu scalonego,* wyhodowaną* albo odkrytą i wyprowadzoną* odmianą rośliny* (niepotrzebne skreślić) i/lub prac rozwojowych zwany dalej „wynikiem”, oraz know-how związane z tym wynikiem, obejmujące w szczególności.....⁵.
2. Współtwórcy oświadczają, że są autorami wyniku, który powstał w ramach wykonywania przez nich obowiązków ze stosunku pracy i że osobom trzecim, innym niż współtwórcy wskazani w niniejszej umowie nie przysługują żadne prawa osobiste ani majątkowe do wyniku, jak również do związanego z nim know-how i że wkład pracy twórczej każdego z nich w stworzenie wyniku wynosi:
 - 1) współtwórca nr 1 – %;
 - 2) współtwórca nr 2 – %;
 - 3) współtwórca nr 3 – %.

¹ Wskazać nazwę miejscowości, w której zawarto umowę.

² Określić miejscowość będącą siedzibą uczelni.

³ Wymienić nazwiska i określić stanowiska osób reprezentujących uczelnię.

⁴ Wymienić nazwiska współtwórców i określić stanowisko zajmowane przez każdego z współtwórców.

⁵ Wymienić konkretne postaci (elementy know-how), np. doświadczenia techniczne, organizacyjne lub technologiczne dotyczące korzystania z wyniku.

§ 2.

Strony⁶ zgodnie uznają, że własność wyniku w postaci odpowiednio:

- 1) prawa do uzyskania patentu na wynalazek,*
- 2) prawa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy,*
- 3) prawa do rejestracji wzoru przemysłowego,*
- 4) prawa do rejestracji topografii,*
- 5) prawa do uzyskania wyłącznego prawa do odmiany rośliny,* oraz
- 6) prawa do dysponowania know-how związanym z wynikiem*

przysługuje im wspólnie w następujących częściach ułamkowych:⁷

- 1) uczelni, jako pierwszemu współuprawnionemu – % udziałów,
- 2) współtwórcom, jako drugiemu współuprawnionemu – % udziałów,

przy czym wysokość udziałów poszczególnych współtwórców w całości prawa do wyniku kształtuje się następująco:⁸

- 1) współtwórca nr 1 – %;
- 2) współtwórca nr 2 – %;
- 3) współtwórca nr 3 – %.

§ 3.

1. Uczelnia zobowiązuje do podejmowania w imieniu obu stron działań mających na celu na celu komercjalizację wyniku oraz związanego z nim know-how, a w szczególności do:
 - 1) dokonywania czynności formalnych zmierzających do uzyskania praw wyłącznych, o których mowa w § 2;
 - 2) reklamowania wyniku w celu wyszukania kontrahentów zainteresowanych nabyciem prawa do wyniku w ramach komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej;
 - 3) negocjowania i zawierania umów z tymi kontrahentami;
 - 4) egzekwowaniem roszczeń wynikających z powyższych umów;
 - 5) obsługą prawną oraz rozliczaniem finansowym i podatkowym zawartych umów;
 - 6) innych działań.⁹
2. Współtwórcy zobowiązują się do współdziałania z uczelnią w powyższym zakresie, a w odniesieniu do działań, o których mowa w ustępie poprzedzającym pkt 2, także do ich samodzielnego podejmowania. Działania podejmowane przez współtwórców nie mogą naruszać interesów uczelni ani im zagrażać. Współtwórcy zobowiązują się informować o swoich działaniach uczelnię na bieżąco i konsultować je z uczelnią.

§ 4.

Sposoby i tryb komercjalizowania wyniku przez współtwórców mogą wykraczać poza komercjalizację bezpośrednią lub pośrednią.

§ 5.

1. Każda ze stron może zrezygnować z udziału we współwłasności wyniku przenosząc go na drugą stronę na warunkach określonych w odrębnej umowie.
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw na albo przez poszczególnych współtwórców.

⁶ Tj. uczelnia oraz współtwórcy.

⁷ Inny wariant rozdziału tych praw, możliwy w przypadku zbiegu co najmniej dwóch praw, np. prawa do patentu i prawa do rejestracji wzoru użytkowego, może polegać na przyznaniu ich jednego w całości uczelni, a drugiego w całości twórco. W takim przypadku trzeba dalsze postanowienia umowy dostosować odpowiednio do tego rozdziału.

⁸ Przykładowo: jeżeli współtwórcom en bloc przysługuje 30% udziałów w całości prawa do wyniku, a ich udziały są równe, to każdemu z nich przysługuje 10-procentowy udział w całości prawa do wyniku.

⁹ Określić jakich.

3. Przeniesienie udziału przez każdą ze stron, jak również przez poszczególnych współtwórców, na rzecz osoby trzeciej nie wymaga zgody drugiej strony, ani poszczególnych współtwórców. Jednakże w razie odpłatnego zbycia udziału – drugiej stronie, jak również poszczególnym współtwórcom, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, prawo pierwokupu udziału na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Postanowienia ust. 2 zd. 2 nie stosuje się w razie zbycia udziału pomiędzy współtwórcami.

§ 6.

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie. W razie nieosiągnięcia porozumienia każda ze stron może wystąpić na drogę sądową. Z zastrzeżeniem ust. 2 sądem właściwym miejscowo będzie wówczas właściwy ze względu na siedzibę uczelni.
2. W przypadku sporu pomiędzy współtwórcami właściwość sądu określa się na zasadach ogólnych.

§ 7.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.)¹⁰ oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

¹⁰ Powołać w przypadku gdy osiągnięciem jest odmiana rośliny.

Załącznik nr 5.

Wzór formularza notyfikacji informacji o wynikach badań
– Krystian Gurba

POUFNE

Formularz Zgłoszenia Wyników

Data wpływu:

Numer ewidencyjny:

1. Nazwa określająca wyniki:

2. Dane twórców wyników:

Imię i nazwisko twórcy	Podstawa prowadzenia prac w ramach których powstały wyniki (umowa o pracę, akt mianowania, umowa o dzieło, inne)	Nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail	Adres domowy, nr PESEL	Proponowany udział % w zgłaszanych wynikach

Pełnomocnik twórców do kontaktowania się w sprawie zgłoszenia:

3. Podpis przełożonego twórców (kierownika zakładu, katedry lub dziekana):

4. Data powstania/wykształcenia się wyników:

5. Finansowanie. Z jakich źródeł były finansowane badania lub prace prowadzące do otrzymania wyników:

Lp.	Instytucja finansująca	Źródło finansowania, nazwa projektu, numer umowy, okres realizacji
a)		
b)		

6. Zwięzły opis wyników. Jakie problemy rozwiązują wyniki? Jaka jest możliwość ich komercyjnego zastosowania? Krótki opis strony technicznej wyników, wskazujący ich nowatorskość, użyteczność, przewagę nad istniejącymi rozwiązaniami.

7. Proszę wymienić i opisać dodatkowe utwory, informacje i doświadczenia techniczne, związane ze zgłaszanymi wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych, będące w dyspozycji twórcy (-ów)?

8. Publikacje lub planowane publikacje wyników.

A) Czy wyniki były przedstawiane w publikacji, ustnej prezentacji, sesji plakatowej, prasie, internecie lub w inny sposób tak, aby każdy mógł się z nimi zapoznać? Czy wyniki były opisywane w sposób szczegółowy czy ogólny? Proszę dołączyć kopie wszystkich publikacji jako załącznik.

B) Czy są planowane przyszłe publikacje lub publiczne prezentacje wyników?

TAK NIE

Jeżeli tak, proszę opisać okoliczności planowanych publikacji lub prezentacji.

9. Stopień zaawansowania przygotowania wyników do wdrożenia.

A) Czy wyniki zostały przetestowane doświadczalnie?

TAK NIE

Jeżeli tak, proszę opisać poniżej.

B) Czy został skonstruowany prototyp, model lub próbki testowe, które można przebadać?

TAK NIE

Jeśli tak, proszę opisać poniżej.

C) Proszę wymienić partnerów zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych komercjalizacją wyników, jeśli na obecnym etapie można ich zidentyfikować.

10. Plan rozwoju i wdrożenia wyników:

A) Czy twórca (twórcy) rozważa(-ją) komercjalizację wyników we własnym zakresie?

TAK NIE

B) Jakich dalszych badań lub testów wymagają wyniki na obecnym etapie (np. dodatkowe potwierdzenie skuteczności, budowa prototypu, ocena toksyczności)? Czy planowane są dalsze badania? Jaki może być ich koszt?

11. Słowa kluczowe. Kilka słów za pomocą których możliwe będzie przeszukanie dostępnej literatury oraz baz patentowych w celu ustalenia nowości i poziomu wynalazczego. Należy podać także w języku angielskim.

Ja (My) niżej podpisany(-ni):

- 1) oświadczam(-y), że nie dokonałem (dokonaliśmy) zgłoszenia niniejszych wyników w Urzędzie Patentowym RP,
- 2) oświadczam(-y), że wyniki nie zostały do chwili obecnej ujawnione do wiadomości publicznej w jakiegokolwiek formie oraz oświadczam(-y), że znam(-y) obowiązki dotyczące zachowania wyników w poufności stosownie do przepisów obowiązujących w [...]
- 3) oświadczam(-y), że zapoznałem/łam (zapoznaliśmy) się z treścią Regulaminu [...]
- 4) wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych w celu uzyskania ochrony patentowej.
- 5) oświadczam(-y), że w razie niepodjęcia przez uczelnię decyzji o komercjalizacji niniejszych wyników:
 - wszyscy twórcy wyrażają wolę nabycia praw do niniejszych wyników od uczelni
 - wolę nabycia praw do niniejszych wyników od uczelni wyrażają następujący twórcy: [...]
 - żaden z twórców nie wyraża woli nabycia praw do niniejszych wyników od uczelni¹

.....

Podpis twórcy

.....

Podpis twórcy

.....

Podpis twórcy

¹ Zaznaczyć właściwe

