IZABELA PIETRZAK

PROCES KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

Wydanie drugie

Poznań 2023

PROCES KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

IZABELA PIETRZAK

PROCES KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

Poznań, luty 2023

Proces komercjalizacji wyników B+R
Wybrane zagadnienia prawne

Publikacja powstała w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0"
współfinansowanego ze środków finansowych na naukę
w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania
badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R
w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Wydawca:
Agencja Wydawnicza „ARGI" s.c. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl

ISBN 978-83-64630-59-0

Wydanie drugie (zaktualizowane i rozszerzone)

© Copyright by: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Autor: Izabela Pietrzak

Konsultacje merytoryczne: Jacek Wawrzynowicz

Opracowanie graficzne: Robert Błaszak, rblaszak@interia.pl

Druk i oprawa: Agencja Wydawnicza „ARGI" s.c., www.argi.pl

Korekta: Anna Domasłowska-Zając, Karolina Błoch

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie
oraz dostępna w formie elektronicznej na stronie
www.ciitt.up.poznan.pl

Poglądy i tezy przedstawione w publikacji nie muszą odzwierciedlać
stanowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub Wydawcy,
prezentują jedynie stanowisko Autora.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 10

Wstęp 11

Część I. Ogólne uwarunkowania prawne procesu komercjalizacji bezpośredniej 15

Rozdział 1. Przepisy prawa regulujące proces komercjalizacji bezpośredniej na uczelni 17

1 Jakie umowy obejmuje komercjalizacja bezpośrednia? 17
2 Czy „komercjalizacja bezpośrednia" oznacza to samo co „proces komercjalizacji bezpośredniej"? 20
3 Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie przez uczelnie procesów komercjalizacji bezpośredniej? 21
4 W jakim zakresie UPSWN 2018 reguluje procesy komercjalizacji bezpośredniej prowadzone przez uczelnie? 22
5 W jakim zakresie regulaminy zarządzania własnością intelektualną uczelni powinny regulować procesy komercjalizacji bezpośredniej? 23
6 Czy inne przepisy prawa wewnętrznego uczelni mogą regulować prowadzenie procesów komercjalizacji bezpośredniej? 24
7 Czy wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. UPSWN 2018 wymaga uchwalenia przez uczelnie nowych regulaminów zarządzania własnością intelektualną? 25
8 Czy przeprowadzając procesy komercjalizacji bezpośredniej, uczelnie publiczne muszą stosować UZZMP? 25
9 Czy przeprowadzając procesy komercjalizacji bezpośredniej, uczelnie publiczne muszą stosować przepisy wykonawcze do UZZMP? 27
10 Czy komercjalizacja bezpośrednia przez uczelnie publiczne wymaga zgody lub zawiadomienia Prezesa PGRP lub innego organu? 29

Rozdział 2. Przedmiot komercjalizacji bezpośredniej 31

11 Jakie wyniki B+R podlegają komercjalizacji bezpośredniej? 31
12 Czy know-how podlega komercjalizacji bezpośredniej? 32
13 Czy programy komputerowe podlegają komercjalizacji bezpośredniej? 33

Rozdział 3. Status twórcy wyników B+R 35
14 Kto jest twórcą wyników B+R? 35
15 Jakie prawa do wyników B+R ma ich twórca? 37
16 Co to znaczy być „właścicielem" wyników B+R? 38
17 Czy twórca jest „właścicielem" wyników B+R? 39

Część II. Modele „własności" wyników B+R w relacjach uczelnia – pracownik 41

Rozdział 1. Relacja uczelnia – pracownik a „własność" wyników B+R . . 43
18 W jakich przypadkach pracownik powinien zgłaszać w ramach uczelni stworzone przez siebie wyniki B+R? 43
19 Kto jest pierwszym „właścicielem" wyników B+R stworzonych przez pracownika w ramach umowy o pracę z uczelnią? 44
20 Czy uczelnia jest pierwszym „właścicielem" wszystkich wyników B+R stworzonych przez pracownika? 46
21 Czy uczelnia publiczna i pracownik mogą określić inny niż wynika z UPSWN 2018 model „własności" wyników B+R? 48
22 Jakie obowiązki ma pracownik w związku z realizacją procesu komercjalizacji przez uczelnię publiczną? 50
23 Czy pracownik może publikować lub w inny sposób rozpowszechniać wyniki B+R objęte procesem komercjalizacji? 52
24 Na jakich zasadach pracownik może nabyć od uczelni publicznej „własność" stworzonych przez siebie wyników B+R? 54
25 Na jakich zasadach pracownik może nabyć od uczelni publicznej licencję na korzystanie ze stworzonych przez siebie wyników B+R? 55

Rozdział 2. „Uwłaszczenie" pracownika-twórcy wyników B+R 57
26 W jakich przypadkach jest możliwe „uwłaszczenie" przez uczelnię publiczną pracownika w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R? 57
27 W jakich przypadkach nie jest możliwe „uwłaszczenie" przez uczelnię publiczną pracownika w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R? 58
28 Czy uczelnia publiczna może „uwłaszczyć" pracownika w zakresie wyników B+R stworzonych przez niego w ramach umowy cywilnoprawnej? 59
29 Jaki jest tryb „uwłaszczenia" pracownika w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R? 60
30 Czy pracownik-współtwórca może złożyć wniosek o „uwłaszczenie" co do całości wyników B+R? 62
31 Czy uczelnia publiczna ma obowiązek „uwłaszczenia" pracownika w przypadku złożenia przez niego wniosku w tym zakresie? 63
32 Jakie uprawnienia ma pracownik w przypadku nie podjęcia przez uczelnię publiczną w terminie decyzji w sprawie komercjalizacji? 65

33 Jakie elementy powinna zawierać umowa „uwłaszczenia" pracownika przez uczelnię publiczną? 66
34 Jakie są konsekwencje nie zawarcia umowy „uwłaszczenia" pracownika w formie pisemnej? 68
35 Jakie wynagrodzenie za przeniesienie „własności" wyników B+R w ramach „uwłaszczenia" płaci pracownik? 69
36 Jakie wynagrodzenie za przeniesienie „własności" wyników B+R w ramach „uwłaszczenia" płaci pracownik- współtwórca? 71

Część III. Podmioty przeprowadzające proces komercjalizacji bezpośredniej 73

Rozdział 1. Uczelnia jako podmiot przeprowadzający proces komercjalizacji bezpośredniej 75

37 Czy uczelnia ma obowiązek przeprowadzić proces komercjalizacji bezpośredniej? 75
38 Jakie środki z komercjalizacji uzyskane przez uczelnię podlegają podziałowi z pracownikiem? 76
39 W jakim zakresie pracownik uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji? 79
40 W jakim zakresie pracownik-współtwórca uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji? 80
41 Czy pracownik uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli uczelnia publiczna (spółka celowa) wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej? 83
42 W jakim zakresie uczelnia publiczna może obciążyć pracownika kosztami związanymi z komercjalizacją? 84
43 Jakimi kosztami związanymi z komercjalizacją uczelnia publiczna może obciążyć pracownika? 86
44 Przez jaki okres czasu uczelnia publiczna jest zobowiązana dzielić się z pracownikiem środkami z komercjalizacji? 88
45 Czy pracownik uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną po ustaniu stosunku pracy z uczelnią? 90
46 Czy pracownik uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli wyniki B+R powstały w ramach umowy cywilnoprawnej? 92

Rozdział 2. Pracownik jako podmiot przeprowadzający proces komercjalizacji bezpośredniej 95

47 Czy pracownik ma obowiązek przeprowadzić proces komercjalizacji bezpośredniej po „uwłaszczeniu"? 95
48 W jakim zakresie uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji? 97
49 Czy uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli pracownik wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej? 99

50 Czy uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli pracownik wniesie wyniki B+R aportem do spółki handlowej? 100
51 W jakim zakresie pracownik może obciążyć uczelnię publiczną kosztami związanymi z komercjalizacją? 102
52 Przez jaki okres czasu pracownik jest zobowiązany dzielić się z uczelnią publiczną środkami z komercjalizacji? 103

Część IV. Modele „własności" wyników B+R w relacjach uczelnia – student/doktorant....105

Rozdział 1. Relacja uczelnia – student/doktorant a „własność" pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej 107
53 Jaka relacja prawna łączy studenta i doktoranta z uczelnią? 107
54 Co należy rozumieć przez pracę dyplomową i rozprawę doktorską? 109
55 Jakie prawa do pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej rozumianej jako utwór posiada student i doktorant? 111
56 Jakie prawa do pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej jako utworu posiada uczelnia? 113
57 W jakim zakresie przepisy prawa chronią „nowość" wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej? 115
58 W jakim zakresie przepisy prawa chronią „nowość" wyników B+R zawartych w rozprawie doktorskiej? 117

Rozdział 2. Modele „własności" wyników B+R w relacji uczelnia – student/doktorant 121
59 Czy promotor studenta i doktoranta może być współtwórcą wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej? 121
60 W jakim zakresie przepisy prawa regulujące proces komercjalizacji bezpośredniej dotyczą studentów i doktorantów? 122
61 Kto jest pierwszym „właścicielem" wyników B+R stworzonych przez studenta lub doktoranta? 123
62 Jakie prawa do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej posiada student i doktorant w modelu otwartym? 124
63 Jakie prawa do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej posiada student i doktorant w modelu zamkniętym? 127
64 Jakie prawa do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej posiada student i doktorant w modelu mieszanym? 129

Część V. Porównanie uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji na uczelni i w ramach SBł....131

65 Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie procesów komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ? 133
66 W jakim zakresie USBŁ reguluje procesy komercjalizacji bezpośredniej prowadzone w ramach SBŁ? 134
67 W jakim zakresie regulamin zarządzania własnością intelektualną w ramach SBŁ powinien regulować procesy komercjalizacji bezpośredniej? 135
68 Czy przeprowadzając procesy komercjalizacji bezpośredniej, podmioty SBŁ muszą stosować UZZMP? 136
69 Czy komercjalizacja bezpośrednia w ramach SBŁ wymaga zgody Prezesa PGRP lub innego organu? 139
70 Jakie wyniki B+R podlegają komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ? 142
71 Jaki model „własności" wyników B+R występuje w relacji podmioty SBŁ – pracownik? 143
72 W jakim zakresie pracownik uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez podmioty SBŁ z komercjalizacji? 145
73 Czy istnieje odrębna podstawa prawna dla nawiązywania współpracy między uczelniami a podmiotami SBŁ? 147

Uwagi końcowe 149

Bibliografia 153

WYKAZ SKRÓTÓW

BIP	Biuletyn Informacji Publicznej
GUS	Główny Urząd Statystyczny
JSA	Jednolity System Antyplagiatowy
KC	Ustawa – Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (tj. Dz.U. z 29.06.2022 r. poz. 1360 ze zm.)
KP	Ustawa – Kodeks pracy z 26.06.1974 r. (tj. Dz.U. z 19.07.2022 r. poz. 1510 ze zm.)
MEN	Minister Edukacji i Nauki
MF	Minister Finansów
MNSW	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MSP	Minister Skarbu Państwa
NCBR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PAN	Polska Akademia Nauk
PGRP	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
POL-on	Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
PW UPSWN 2018	Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 3.07.2018 r. (Dz.U. z 30.08.2018 r. poz. 1669 ze zm.)
RM	Rada Ministrów
SBŁ	Sieć Badawcza Łukasiewicz
UFP	Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (tj. Dz.U. z 4.08.2022 r. poz. 1634 ze zm.)
UNCBR	Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 30.04.2010 r. (tj. Dz.U. z 9.11.2022 r. poz. 2279)
UOKK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UPAPP	Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (tj. Dz.U. z 6.12.2022 r. poz. 2509)
UPRP	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
UPSW 2005	Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005 r. (tj. Dz.U. z 28.11.2017 r. poz. 2183 ze zm.)
UPSWN 2018	Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. z 11.03.2022 r. poz. 574 ze zm.)
UPWP	Ustawa – Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (tj. Dz.U. z 19.02.2021 r. poz. 324 ze zm.)
USBŁ	Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz z 21.02.2019 r. (tj. Dz.U. z 27.11.2020 r. poz. 2098)
UW	Ustawa o wynalazczości z 19.10.1972 r. (tj. Dz.U. z 8.04.1993 r. poz. 117 ze zm.)
UZNK	Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r. (tj. Dz.U. z 9.06.2022 r. poz. 1233)
UZZMP	Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16.12.2016 r. (tj. Dz.U. z 26.10.2021 r. poz. 1933 ze zm.)

WSTĘP

Choć obowiązująca od 1 października 2018 r. UPSWN 2018, jak wynika z jej uzasadnienia, zasadniczo „utrzymuje rozwiązania z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które zostały wypracowane w ostatnich latach", nie oznacza to jednak, że regulacje te nie budzą wątpliwości na etapie ich stosowania. Podkreślić przy tym należy, iż kilkukrotne nowelizacje uregulowań dotyczące komercjalizacji na gruncie UPSW 2005 (szczególnie zmiany w latach 2014 i 2016) stanowią dowód na to, że przepisy powinny nie tylko podążać za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą, ale także udoskonalać tę rzeczywistość w wymiarze prawnym.

Publikacja niniejsza w swym założeniu ma pomóc w uporządkowaniu, wynikających głównie z przepisów UPSWN 2018, informacji na temat wybranych aspektów prawnych procesów komercjalizacji tam, gdzie jest to konieczne sięgając do przepisów innych ustaw, w szczególności UPWP. Przy analizie szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z komercjalizacją bezpośrednią wyników B+R przez uczelnie publiczne.

Wiedza ta dotyczy zagadnień takich jak: ogólne uwarunkowania prawne procesu komercjalizacji bezpośredniej, modele „własności" wyników B+R (pojęcie „własności" – zob. analiza pytania 16) w relacjach uczelnia – pracownik i student/doktorant, podmioty przeprowadzające proces komercjalizacji bezpośredniej oraz porównanie uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji na uczelni i w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przy czym przez „wyniki B+R" należy rozumieć „wyniki działalności naukowej" obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ust. 1 UPSWN 2018).

Część pierwsza publikacji obejmuje trzy grupy zagadnień związanych z ogólnymi uwarunkowaniami prawnymi procesu komercjalizacji bezpośredniej: regulacje prawne procesu komercjalizacji na uczelni, przedmiot komercjalizacji i status twórcy wyników B+R. Pozwala ona uzyskać odpowiedź na pytania takie jak m.in.: czy „komercjalizacja bezpośrednia" jest tożsama z „procesem komercjalizacji bezpośredniej", które przepisy regulują ten proces na uczelni, w jakim zakresie należy uregulować proces komercjalizacji w prawie wewnętrznym uczelni oraz czy i w jakim

zakresie uczelnie publiczne muszą stosować UZZMP. Odnaleźć można w niej także odpowiedzi m.in. na pytania: w jakim zakresie know-how podlega komercjalizacji i czy programy komputerowe podlegają komercjalizacji, jak również rodzące wiele wątpliwości w praktyce zagadnienia: kto jest twórcą wyników B+R oraz czy i jakie prawa do wyników ma ich twórca.

Część druga publikacji dotyczy zagadnień problemowych związanych z modelami „własności" wyników B+R (zwłaszcza wynalazków) takich jak: relacja uczelnia – pracownik w kontekście „własności" wyników B+R i tzw. „uwłaszczenie" pracownika-twórcy. W części drugiej poruszona została także problematyka związana z „własnością" wyników B+R powstałych w ramach współpracy uczelni i jej pracowników (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), modeli ustawowych w tym zakresie i możliwości odejścia w drodze umowy od tych modeli. Przybliża również zasady nabywania od uczelni publicznej przez pracownika „własności" stworzonych w ramach umowy o pracę wyników B+R, w szczególności na zasadach preferencyjnych poprzez „uwłaszczenie". Instytucja „uwłaszczenia" pracowników uczelni publicznych, z uwagi na jej wyjątkowy charakter, jest stosunkowo rzadko na dzień dzisiejszy stosowana w praktyce, rodzi także wiele wątpliwości.

Część trzecia publikacji odnosi się do sfery prowadzenia procesów komercjalizacji oraz związanych z powyższym rozliczeń środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną i „uwłaszczonego" pracownika. Postawione zostały w niej pytania m.in. o zakres środków z komercjalizacji podlegających podziałowi, dopuszczalność objęcia takim podziałem środków z wdrożenia wyników B+R przez podmiot komercjalizujący czy zakres obciążenia kosztami związanymi z komercjalizacją.

W wydaniu drugim publikacji zaktualizowano wszystkie zagadnienia omówione w wyżej wskazanych trzech częściach, jak również rozszerzono analizy wybranych aspektów prawnych procesu komercjalizacji bezpośredniej na dwa nowe bloki tematyczne: modele „własności" wyników B+R w relacjach uczelnia – student/doktorant oraz porównanie uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji bezpośredniej na uczelni i w ramach SBŁ.

Część czwarta publikacji dotyczy dwóch grup zagadnień problemowych: relacja uczelnia – student/doktorant w kontekście „własności" pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej i modele „własności" wyników B+R w relacjach uczelnia – student/doktorant. Odnaleźć można w niej m.in. odpowiedzi na pytania: jakie prawa do pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej posiada student i doktorant, a jakie uczelnia oraz w jakim zakresie przepisy prawa chronią „nowość" wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej/rozprawie doktorskiej. Poruszona została w niej także

problematyka praw studentów i doktorantów do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej w różnych modelach: otwartym, zamkniętym i mieszanym.

Część piąta publikacji obejmuje porównanie uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji bezpośredniej dwóch kategorii podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki: uczelni oraz SBŁ (tj. Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach SBŁ). Analiza porównawcza dotyczy zagadnień związanych z regulacjami prawnymi procesów komercjalizacji (ustawy i regulaminy zarządzania własnością intelektualną), jedną z najistotniejszych kwestii w tym zakresie jest pytanie, czy i w jakim zakresie podmioty SBŁ są zobowiązane stosować UZZMP. Porównanie procesów komercjalizacji obejmuje również kwestie związane m.in. z wynikami B+R podlegającymi komercjalizacji, modelami „własności" wyników B+R w relacjach z pracownikami czy zakresem udziału pracowników w podziale środków (przychodów) uzyskanych z komercjalizacji.

Informacje zawarte w publikacji usystematyzowane zostały według formuły „pytanie – odpowiedź" i na ile możliwe było odejście od języków: prawnego (język aktów prawnych) i prawniczego (żargon prawniczy) bez uszczerbku dla meritum – przedstawione w wersji popularnonaukowej. Z zagadnieniami analizowanymi w publikacji autorka zetknęła się w swojej pracy zawodowej w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak również w ramach działalności Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

CZĘŚĆ I.

OGÓLNE UWARUNKOWANIA PRAWNE PROCESU KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

ROZDZIAŁ 1.

PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE PROCES KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ NA UCZELNI

1 Jakie umowy obejmuje komercjalizacja bezpośrednia?

Analiza

W pierwotnej wersji UPSW 2005 pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej" obejmowało „sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki" przez uczelnie. Były to więc umowy odpłatne przenoszące „własność" wyników B+R („sprzedaż"), jak również bliżej niesprecyzowane umowy dotyczące „nieodpłatnego przekazywania" wyników. Rozumienie tego pojęcia można było odtworzyć na podstawie przepisu określającego cel tworzenia w ramach uczelni centrów transferu technologii (art. 86 ust. 4).

Nowelizacja UPSW 2005 dokonana 1 października 2014 r. wprowadziła do ustawy definicję legalną „komercjalizacji bezpośredniej" zawartą w słowniku (art. 2 ust. 1 pkt 35). Pojęcie to obejmowało „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". W definicji nastąpiło wyraźne rozróżnienie umów wchodzących w zakres „komercjalizacji bezpośredniej" na umowy odpłatnie przenoszące „własność" wyników B+R („sprzedaż") i umowy oddające jedynie wyniki do korzystania, które nie wiąże się z przejściem „własności" wyników z jednego podmiotu na drugi (uczelnia pozostaje więc ich „właścicielem").

Wejście w życie 1 października 2018 r. UPSWN 2018 pozostało zasadniczo bez wpływu na zakres merytoryczny pojęcia „komercjalizacja bezpośrednia". Jego definicję można zrekonstruować na podstawie art. 148 ust. 4 (regulującego zakres działania centrów transferu technologii). Obejmuje ona w dalszym ciągu **„sprzedaż wyników działalności naukowej 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"**.

Analiza

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzone przez UPSWN 2018 w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, stwierdzić należy, iż są to zasadniczo zmiany o charakterze językowym, wynikające ze zmiany siatki pojęciowej, i redakcyjnym. Na uwagę zasługuje przede wszystkim **zastąpienie zwrotu „wyników badań naukowych, prac rozwojowych" pojęciem „wyników działalności naukowej"**, co wiąże się ze zdefiniowaniem w UPSWN 2018 „działalności naukowej" (art. 4 ust. 1). Wreszcie wskazać należy, iż w aktualnym stanie prawnym pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej" nie jest definiowane na poziomie słownika ustawowego (brak w UPSWN 2018), definicję legalną tego pojęcia można odtworzyć jednak na podstawie art. 148 ust. 4 znajdującego się w odrębnym rozdziale poświęconym komercjalizacji („Rozdział 6. Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz *know-how*").

Zalecenia

Do umów komercjalizacyjnych na gruncie UPSWN 2018 zaliczyć należy w pierwszej kolejności sprzedaż wyników B+R. Pojęcie „sprzedaży" odnieść należy na gruncie definicji „komercjalizacji bezpośredniej" także do przypadku sprzedaży udziału we „własności" wyników B+R (w przypadku, gdy uczelnia jest jednym ze „współwłaścicieli" wyników). Na podkreślenie zasługuje fakt, że sprzedaż należy do tzw. umów odpłatnych, które charakteryzują się tym, że na jej podstawie obie strony mają uzyskać pewną korzyść majątkową w przeciwieństwie do czynności nieodpłatnych, które przyznają korzyść tylko jednej stronie umowy (np. darowizna).

Nie ulega więc wątpliwości, że **w zakres pojęcia „komercjalizacji bezpośredniej" wchodzą jedynie umowy odpłatnego przeniesienia „własności" wyników B+R** (tj. sprzedaż), natomiast nie wchodzą analogiczne umowy o charakterze nieodpłatnym jak np. darowizna. Z powyższego względu poważne wątpliwości budzi możliwość zaliczenia do umów komercjalizacyjnych umowy „uwłaszczenia" pracownika uczelni publicznej (zob. zalecenia pytania 35), gdyż choć określa się ją mianem „odpłatnej" i prowadzi ona do przeniesienia „własności" wyników B+R z uczelni na pracownika-twórcę, to świadczenie wzajemne pracownika nie odnosi się wprost do wartości rynkowej nabywanych przez pracownika wyników, w konsekwencji może być ono symboliczne, nabycie ma bowiem charakter preferencyjny.

Do umów komercjalizacyjnych zaliczyć należy umowy oddające wyniki B+R do używania zasadniczo o charakterze odpłatnym (UPSWN 2018 przykładowo wymienia umowę licencyjną, najem i dzierżawę), choć ustawodawca nie wyklucza wyraźnie także umów nieodpłatnych. W przypadku tej grupy umów UPSWN 2018 nie stawia bowiem wymogu odpłatności, a więc umowy takie na poziomie ustawowym zdają się obejmować także np. nieodpłatne umowy licencyjne.

Nie budzi przy tym wątpliwości, że **umową dedykowaną do korzystania z wyników B+R przez osoby trzecie jest umowa licencyjna**, reguluje ją w szczególności UPWP, również nie przesądzając o odpłatnym charakterze takiej umowy. Kolejną ze wskazanych w przykładowym katalogu umów oddających wyniki B+R do korzystania jest najem i dzierżawa, które są ukształtowane jako umowy o odpłatnym charakterze.

Z uwagi na otwarty katalog umów komercjalizacyjnych oddających wyniki B+R do korzystania (o czym świadczy zwrot „w szczególności") możliwe jest zaliczenie do tej grupy umów także innych niż wskazane w UPSWN 2018. Jako przykład takiej umowy należy wskazać użytkowanie (należące do grupy tzw. ograniczonych praw rzeczowych), przy czym ustawodawca nie przesądził o odpłatnym charakterze takiej umowy. Innym, choć również nie wskazanym w UPSWN 2018, przypadkiem oddania wyników B+R do korzystania jest **upoważnienie jednego ze „współwłaścicieli" do wyłącznego korzystania ze wspólnych wyników B+R** np. poprzez wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej (zob. zalecenia pytania 21). Na poziomie ustawowym takiego upoważnienia nie należy utożsamiać z umową licencyjną, choć w praktyce podmiot taki może rozliczać się z pozostałymi współuprawnionymi na zasadzie swoistych „opłat licencyjnych".

Obserwując zmiany przepisów określających zakres „komercjalizacji bezpośredniej" na przestrzeni ostatnich kilku lat, zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę na dokonaną w roku 2014 nowelizację UPSW 2005, która polegała na **ograniczeniu możliwości zawierania umów komercjalizacyjnych o nieodpłatnym charakterze.** W chwili obecnej „komercjalizacja bezpośrednia" – w zakresie przeniesienia „własności" wyników B+R z uczelni na osobę trzecią jest ograniczona wyłącznie do umowy sprzedaży. Natomiast w zakresie umów oddających wyniki B+R do korzystania UPSWN 2018 nie przesądza o odpłatnym charakterze takich umów (tzn. oddanie do korzystania może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne).

Należy mieć jednocześnie świadomość możliwości zaistnienia przypadków nieodpłatnego przeniesienia „własności" wyników B+R na osoby trzecie, przy czym w przypadku uczelni publicznych takie działanie powinno znaleźć podstawę w przepisach szczególnych (np. realizacja wyników projektu dofinansowanego ze środków publicznych zewnętrznych np. NCBR) z uwagi na ich szczególny status (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8) oraz wynikające z powyższego obowiązki. **Z uwagi na status uczelni publicznych ograniczona wydaje się także możliwość nieodpłatnego oddawania wyników B+R do korzystania osobom trzecim**, przy czym należy mieć na uwadze, iż czasami udzielenie nieodpłatnej „licencji na próbę" może być ze strony przedsiębiorcy swoistym warunkiem zawarcia odpłatnej umowy licencyjnej.

2 Czy „komercjalizacja bezpośrednia" oznacza to samo co „proces komercjalizacji bezpośredniej"?

Analiza

W przeciwieństwie do pojęcia „komercjalizacji bezpośredniej" **UPSWN 2018 nie definiuje pojęcia „procesu komercjalizacji bezpośredniej"**, choć posługuje się np. w art. 154 ust. 6 pkt 4 (wcześniej art. 86e ust. 5 pkt 4 UPSW 2005) pojęciem „procesu komercjalizacji" - dla określenia obowiązków pracownika uczelni publicznej w takim procesie. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że porównywane pojęcia nie są tożsame treściowo, komercjalizacja bezpośrednia polega bowiem na zawieraniu umów dotyczących sprzedaży albo oddania do korzystania wyników B+R osobom trzecim (zob. pytanie 1).

Z kolei **proces komercjalizacji bezpośredniej składa się z kilku następujących po sobie i przyczynowo powiązanych etapów**, obejmujących działania o charakterze faktycznym i prawnym, mających na celu dokonanie skutecznej komercjalizacji bezpośredniej. W procesie tym w przypadku uczelni, na potrzeby analizy uwarunkowań prawnych, można wyróżnić kilka podstawowych etapów:

- **etap 1** – zgłoszenie wyników B+R w ramach uczelni i ewentualne złożenie przez pracownika-twórcę oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem",
- **etap 2** – podjęcie w ramach uczelni decyzji w sprawie komercjalizacji (decyzja o niedokonywaniu komercjalizacji przez uczelnię otwiera możliwość „uwłaszczenia" pracownika),
- **etap 3** – przeprowadzenie procedury wyboru kontrahenta,
- **etap 4** – zawarcie umowy z wybranym kontrahentem (właściwa komercjalizacja bezpośrednia),
- **etap 5** – podział środków z komercjalizacji.

Zalecenia

W tym miejscu warto podkreślić, że choć brak definicji legalnej pojęcia „proces komercjalizacji bezpośredniej", to **UPSWN 2018 zawiera przepisy, które regulują przebieg kolejnych etapów tego procesu** (zob. pytanie 4). Dodatkowo stosując przepisy UPSWN 2018 dotyczące „komercjalizacji bezpośredniej", należy rozróżniać przypadki, kiedy ustawodawca posługuje się pojęciem „komercjalizacji bezpośredniej" zgodnie z definicją, a kiedy – dla określenia „procesu komercjalizacji bezpośredniej" (np. w art. 152 ust. 1 pkt 1 lit. c, wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005 - dla określenia obligatoryjnych elementów regulaminu zarządzania własnością intelektualną – „zasady i procedury komercjalizacji").

3 Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie przez uczelnie procesów komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Procesy komercjalizacji bezpośredniej prowadzone przez uczelnie regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego i postanowienia prawa wewnętrznego uczelni. Na szczególną uwagę w zakresie pierwszej grupy przepisów zasługuje art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005) wskazujący, iż „Senat uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który określa w szczególności: zasady i procedury komercjalizacji.".

Przepis ten określa **ramy prawne, w których organ uczelni władny jest określić w drodze uchwały zasady i procedury procesu komercjalizacji bezpośredniej** w sposób wiążący dla innych organów uczelni, jej pracowników, doktorantów i studentów, a nawet osób „z zewnątrz" (np. uczestników projektów badawczych prowadzonych przez uczelnię). Art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 jest więc jedynie normą kompetencyjną i nie reguluje samego procesu komercjalizacji, do tego niezbędne jest podjęcie przez senat uczelni stosownej uchwały. **Ustawodawca jednocześnie ograniczył swobodę senatu uczelni** w zakresie ustalania „zasad i trybu komercjalizacji" poprzez zakreślenie w innych przepisach np. granic podmiotowo-przedmiotowych instytucji „uwłaszczenia" pracowników oraz zasad podziału środków z komercjalizacji.

Zalecenia

Ponieważ proces komercjalizacji bezpośredniej jest regulowany zarówno przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności UPSWN 2018, jak i postanowieniami prawa wewnętrznego uczelni, zwrócić należy uwagę na konieczność posiadania przez pracowników centrów transferu technologii stosownej interdyscyplinarnej wiedzy, która jest gwarancją nie tylko zgodności z prawem działań podejmowanych w ramach procesu, ale także jego skuteczności. Nie bez znaczenia z punktu widzenia powyższych celów jest fakt, iż **brzmienie obowiązujących od zaledwie kilku lat przepisów regulujących proces komercjalizacji bezpośredniej budzi liczne wątpliwości**, jak należy je stosować w praktyce, żeby z jednej strony zadośćuczynić wszystkim obowiązkom uczelni publicznych jako państwowych osób prawnych i jednostek sektora finansów publicznych (zob. pytanie 8), a z drugiej strony - uprościć i przyspieszyć proces transferu wiedzy z uczelni do gospodarki, uwzględniając przy tym interesy pracowników-twórców.

4 W jakim zakresie UPSWN 2018 reguluje procesy komercjalizacji bezpośredniej prowadzone przez uczelnie?

Analiza

Poszczególne etapy procesu komercjalizacji bezpośredniej są uregulowane przez UPSWN 2018 w niejednakowym stopniu, część z przepisów ma charakter ramowy (odesłanie do regulaminu zarządzania własnością intelektualną), uczelnie posiadają więc swobodę w ich uregulowaniu (zob. pytanie 5). Dotyczy to etapów: zgłoszenia wyników działalności naukowej w ramach uczelni, przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta (zasadniczo na zasadach konkurencyjności) i zawarcia umowy z wybranym kontrahentem.

Z kolei pozostałe etapy procesu komercjalizacji bezpośredniej takie jak: **podjęcie w ramach uczelni decyzji w sprawie komercjalizacji i podział środków z komercjalizacji UPSWN 2018 reguluje w sposób kompleksowy i szczegółowy**, mając na uwadze ochronę praw pracowników. Powyższe wynika z faktu, iż decyzja uczelni publicznej o niedokonywaniu komercjalizacji przez uczelnię prowadzi do wszczęcia procedury, która daje pracownikowi-twórcy możliwość nabycia od uczelni „własności" wyników B+R na preferencyjnych zasadach.

Zalecenia

Autonomia uczelni przewidziana UPSWN 2018 co do określania „zasad i trybu" procesu komercjalizacji bezpośredniej w zakresie wyżej wskazanym nie oznacza jednak dowolności. Poza licznymi uregulowaniami szczegółowymi zawartymi w UPSWN 2018 trzeba też zwrócić uwagę na odesłanie zawarte w art. 158 (wcześniej 86i UPSW 2005), zgodnie z którym „W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.". Przepisy wyżej przywołanych ustaw znajdują zastosowanie w szczególności przy określaniu relacji prawnych między uczelniami a twórcami wyników B+R w osobie np. studentów/doktorantów w przypadku, jeśli regulamin zarządzania własnością intelektualną nie zawiera rekomendowanego modelu „własności" wyników oraz instrumentów prawnych realizujących preferowany model.

5 W jakim zakresie regulaminy zarządzania własnością intelektualną uczelni powinny regulować procesy komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Regulaminy zarządzania własnością intelektualną stanowią jednostronnie ustalane przez uczelnie akty prawa wewnętrznego, które z poszanowaniem UPSWN 2018 kształtują politykę zarządzania własnością intelektualną przez uczelnie i jednocześnie systematyzują proces zarządzania nią. Wskazać należy, iż przepisy UPSW 2005 w zakresie minimalnego zakresu regulacji takich regulaminów zostały przeniesione do UPSWN 2018. W świetle aktualnego stanu prawnego **regulaminy powinny określać w szczególności „prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji, zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej"** (art. 152 ust. 1 pkt 1, wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005).

Regulacja ta jest uzupełniona w przypadku uczelni publicznych o dodatkowe obowiązkowe elementy takie jak „zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią, zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji, zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną, informacji o decyzjach, o których mowa w art. 154 ust. 1 i 3 (tj. decyzje w sprawie komercjalizacji), oraz części przysługujących mu środków uzyskanych z komercjalizacji" (art. 152 ust. 2 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 2 UPSW 2005).

Zalecenia

Ustawowy katalog elementów (regulacji) zawieranych w regulaminach zarządzania własnością intelektualną uczelni ma charakter otwarty (na co wskazuje zwrot „w szczególności"), samo zaś określenie poszczególnych obowiązkowych regulacji ma charakter bardzo ogólny. Na uwagę zasługuje oczywiście możliwość określenia w regulaminie szczegółowych „zasad i trybu" takich etapów procesu komercjalizacji bezpośredniej jak: zgłoszenia wyników B+R w ramach uczelni, przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta i zawarcia umowy komercjalizacyjnej z wybranym kontrahentem. Przykładowy charakter wyliczenia z art. 152 UPSWN 2018 oznacza,

że w regulaminach mogą się znaleźć także inne zagadnienia związane z procesem komercjalizacji lub na niego wpływające jak np. problematyka konfliktu interesów w relacjach uczelnia a pracownik (zob. zalecenie pytania 20). **Ważnym jest, by postanowienia regulaminów były sformułowane jednoznacznie**, należy bowiem spodziewać się, że w przypadku ewentualnego sporu sądowego postanowienia nie spełniające tego warunku będą tłumaczone na korzyść pracownika.

Zalecenia

6 Czy inne przepisy prawa wewnętrznego uczelni mogą regulować prowadzenie procesów komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Poza upoważnieniem senatów uczelni do uchwalenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną **UPSWN 2018 nie przewiduje upoważnień do uchwalenia lub wydania innych aktów prawa wewnętrznego w zakresie prowadzenia procesów komercjalizacji bezpośredniej**. Zwrócić należy jednak uwagę, że UPSWN 2018 wymaga, by uczelnie w regulaminie ustalały „zasady i procedury komercjalizacji", co nie wyklucza określenia szczegółowego trybu procesu komercjalizacji bezpośredniej dodatkowo w akcie innym niż regulamin zarządzania własnością intelektualną, nie mogą być one jednak sprzeczne z postanowieniami UPSWN 2018 i regulaminów.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na kompetencje rektora, do którego zadań należy m.in. reprezentowanie i zarządzanie uczelnią oraz zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni (art. 23 ust. 2 pkt 1 - 2 i 11 UPSWN 2018). **Realizacja zadań w zakresie zarządzania własnością intelektualną uczelni wymagać może wydawania aktów prawa wewnętrznego o charakterze wykonawczym w stosunku do uchwał senatu.** Z uwagi na niższy stopień sformalizowania procedury wydawania przez rektora zarządzeń możliwe jest dzięki temu sprawniejsze reagowanie na potrzeby wspólnoty uczelni (przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu elastyczności w zarządzaniu). Powyższe dotyczy w szczególności dookreślenia szczegółowych zasad i trybu następujących etapów procesu komercjalizacji: zgłoszenia wyników B+R w ramach uczelni (np. wzór formularza), przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta (np. tryb oferowania wyników B+R) i zawarcia umowy komercjalizacyjnej z wybranym kontrahentem (np. procedura negocjacji warunków umowy).

Zalecenia

7 Czy wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. UPSWN 2018 wymaga uchwalenia przez uczelnie nowych regulaminów zarządzania własnością intelektualną?

Analiza

W przeciwieństwie do statutów uczelni, ich regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania czy regulaminów studiów, **UPSWN 2018 w zakresie regulaminów zarządzania własnością intelektualną obowiązujących na uczelniach przyjmuje zasadę ciągłości ich obowiązywania** (art. 236 ust. 3 PW UPSWN 2018). Powyższe wynika zapewne z faktu, iż regulacje UPSWN 2018 w powyższym zakresie stanowią zasadniczo powielenie rozwiązań prawnych obowiązujących już na gruncie znowelizowanej z dniem 1 października 2014 r. i 31 grudnia 2016 r. UPSW 2005.

Zalecenia

Choć wejście w życie UPSWN 2018 nie rodzi formalnego obowiązku uchwalenia przez uczelnie nowych regulaminów zarządzania własnością intelektualną, **w praktyce może pojawić się konieczność zmiany regulaminów na skutek np. uchwalenia nowych statutów uczelni** czy też w związku z celowością dostosowania treści regulaminów do zmienionej siatki pojęciowej UPSWN 2018. Zmiana stanu prawnego może stanowić również asumpt do refleksji nad potrzebą dostosowania zasad i trybu procesów komercjalizacji bezpośredniej do zmienionych UPSWN 2018 uwarunkowań współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy dotychczasowych doświadczeń uczelni w tym zakresie.

8 Czy przeprowadzając procesy komercjalizacji bezpośredniej, uczelnie publiczne muszą stosować UZZMP?

Analiza

Do grupy państwowych osób prawnych objętych zakresem działania UZZMP należą m.in. „uczelnie publiczne utworzone przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej" (art. 3 ust. 1 pkt 10). **Przepisy UZZMP ustanawiają reguły ogólne dotyczące zarządzania mieniem państwowym**, wskazując, że „służy (ono) wykonywaniu zadań publicznych" i „zarządza się (nim) zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności" (art. 4 ust. 1 i 2). Przy czym przez „mienie" należy rozumieć własność (rzeczy) i inne prawa majątkowe (art. 44 KC), do grupy tych ostatnich praw zaliczyć należy niewątpliwie majątkowe prawa własności intelektualnej.

Analiza

Warto zwrócić uwagę na regulacje prawne w zakresie zarządzania mieniem państwowym zawarte w art. 5 ust. 1 UZZMP, wskazujące przykładowe obowiązki organów administracji publicznej (nie dotyczy uczelni publicznych). Podmioty takie „w szczególności **zapewniają wycenę mienia, zabezpieczają mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonują czynności związane z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzą windykację tych należności**, współpracują z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej, zapewniają ochronę tego mienia".

Zalecenia

Przywołany wyżej art. 4 UZZMP zawiera pewne klauzule generalne dotyczące zarządzania mieniem także uczelni publicznych i **zasady te należy stosować przy prowadzeniu procesów komercjalizacji bezpośredniej**, przy czym ocena, czy dane działanie nie jest sprzeczne z tą regułą, wymaga każdorazowo oceny konkretnego stanu faktycznego. Poza odpowiednim stosowaniem obowiązków wynikających z zasad zarządzania mieniem państwowym określonych przykładowo w art. 5 ust. 1 UZZMP w procesie komercjalizacji bezpośredniej, wskazać należy na specyficzne z punktu widzenia tego procesu reguły. Na uwagę zasługuje w pierwszej kolejności celowość wprowadzenia wewnętrznych procedur weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego zgłaszanych wyników B+R (z opcją uzupełnienia przez twórcę wyników) przed podjęciem przez uczelnie decyzji w sprawie komercjalizacji.

Kolejnym przykładem czynności realizujących przywołane zasady w procesie komercjalizacji bezpośredniej, już po podjęciu decyzji w sprawie komercjalizacji, jest **odpowiednie przygotowanie i następnie prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru kontrahenta (kupującego/korzystającego)**, które wiąże się m.in. z dokonaniem wyboru, adekwatnego do komercjalizowanych wyników B+R, trybu ich oferowania potencjalnym kontrahentom np. publiczne zaproszenie do składania ofert. Istotnym zagadnieniem na tym etapie procesu komercjalizacji jest także rzetelna wycena komercjalizowanych wyników B+R, uwzględniająca cel tego procesu (transfer wiedzy do gospodarki), ale także ochronę interesów majątkowych uczelni publicznej w relacjach z osobami trzecimi.

Wreszcie konieczne jest także **„zachowanie szczególnej staranności" przy zawieraniu umów z wybranymi kontrahentami** na eta-

pie ustalania warunków umów komercjalizacyjnych, ale nie tylko w zakresie świadczeń głównych (tj. ustalenia ceny/opłat licencyjnych). Równie istotne jest zabezpieczenie interesów uczelni publicznej w zakresie m.in. odpowiedzialności za wady komercjalizowanych wyników B+R (określony poziom gotowości technologicznej), świadczeń dodatkowych związanych z asystą wdrożeniową lub asystą akceleracyjną czy możliwości rozwiązania umowy licencyjnej.

Zalecenia

Wszystkie przykładowo wyżej wskazane działania mają na celu realizację wskazanej przez UZZMP zasady „zarządzania (mieniem w postaci wyników B+R) zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności" z jednoczesnym uwzględnieniem, że **uczelnie publiczne stanowią także jednostki sektora finansów publicznych** (art. 9 pkt 11 UFP). Zarządzanie własnością intelektualną uczelni w procesach komercjalizacji bezpośredniej powinno odbywać się zgodnie z zasadą legalności, zaś związane z nim wydatki ponoszone „w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów" (art. 44 ust. 3 pkt 1 UFP).

Zasady te należy odnosić na każdym etapie procesu komercjalizacji bezpośredniej do racjonalnego wydatkowania środków publicznych (tj. oszczędnego gospodarowania), przy jednoczesnym działaniu w celu uzyskiwania maksymalnie pozytywnego efektu ekonomicznego, a także bez narażenia uczelni na zarzut niegospodarności związany z ponoszeniem wydatków finansowych (np. na ekspertyzy zewnętrzne) lub kosztów niefinansowych (w tym osobowych i rzeczowych związanych z działaniami podejmowanymi w ramach centrów transferu technologii). Dookreślenie rozumienia powyższych zasad ogólnych w procesie komercjalizacji możliwe jest na poziomie prawa wewnętrznego uczelni tj. w uchwalanych przez senaty uczelni regulaminach zarządzania własnością intelektualną (zob. pytanie 5).

9 Czy przeprowadzając procesy komercjalizacji bezpośredniej, uczelnie publiczne muszą stosować przepisy wykonawcze do UZZMP?

Analiza

O ile art. 4 UZZMP zawiera reguły ogólne zarządzania mieniem państwowym skierowane do wszystkich państwowych osób prawnych, o tyle już art. 5 ust. 1 UZZMP, wskazujący przykładowy katalog zachowań spełniających wymogi takich zasad, kierowany jest wyraźnie do „organów administracji publicznej oraz kierowników jednostek (definiowanych na podstawie UFP)". Z kolei art. 5 ust. 2 UZZMP w wersji

obowiązującej od dnia 29 marca 2019 r. zawiera upoważnienie dla RM do określenia w drodze rozporządzenia „szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa". Na podstawie przedmiotowego upoważnienia zostało wydane **rozporządzenie RM z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa**.

Należy mieć jednak na uwadze, że art. 5 ust. 1 UZZMP oraz przywołane wyżej rozporządzenie posługują się pojęciem „organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek", **nie jest więc możliwym uznanie, że obowiązek stosowania rozporządzenia dotyczy „państwowych osób prawnych" np. uczelni publicznych**. Zakresy tych pojęć ponad wszelką wątpliwość są odmienne, gdyby intencją ustawodawcy było objęcie zakresem zastosowania rozporządzenia także państwowych osób prawnych, wyrażone zostałoby to wyraźnie w UZZMP. W konsekwencji uznać należy, iż nie obowiązują aktualnie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które określałyby w sposób szczegółowy zasady i tryb procesu komercjalizacji bezpośredniej realizowanego przez uczelnie publiczne na etapie: przeprowadzania procedury wyboru kontrahenta i zawierania umowy z wybranym kontrahentem.

Przy czym wskazać należy, iż w wersji pierwotnej art. 5 ust. 2 UZZMP upoważnienie dla RM obejmowało nie tylko składniki rzeczowe majątku ruchomego, ale także „prawa na dobrach intelektualnych", w tym zakresie do dnia 22 października 2019 r. obowiązywało rozporządzenie RM z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej art. 5 ust. 2 UZZMP jako przyczynę zmiany przepisu wskazano, iż „Specyfika praw na dobrach niematerialnych, obejmująca ich różne rodzaje tj. znaki towarowe, prawa autorskie do utworów, patenty, know-how, bazy danych, itp., charakteryzuje się różnym sposobem ich wykonywania i powoduje, że regulowanie w rozporządzeniu szczegółowych zasad korzystania z nich nie jest uzasadnione. **Ogólne zasady gospodarowania mieniem państwowym, określone w zmienianej ustawie (UZZMP), należy uznać za wystarczające do wytyczenia ram prawidłowej gospodarki prawami na dobrach niematerialnych.** Dotychczasowa praktyka stosowania rozporządzenia również do praw na dobrach niematerialnych wykazała, że szczegółowe zasady gospodarowania określone w tym rozporządzeniu nie są rozwiązaniami przystosowanymi do praw na dobrach materialnych i nie pozwalają na ich pełne wykorzystanie dla dobra publicznego. Wykreślenie z delegacji ustawowej w art. 5 ust. 2 wyrazów „oraz prawami na dobrach niematerialnych" otworzy możliwość korzystania

i rozporządzania tymi prawami w formach określonych w ustawach szczególnych tj. ustawie o prawie autorskim, ustawie – Prawo własności przemysłowej, ustawie o ochronie baz danych itp.".

Zalecenia

Powyższe oczywiście nie stoi na przeszkodzie dla ustalenia zasad i trybu procesu komercjalizacji bezpośredniej na etapach wyżej wskazanych w uchwalanych przez uczelnie publiczne regulaminach zarządzania własnością intelektualną. **Uregulowanie procedury prowadzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej na poziomie prawa wewnętrznego uczelni przyczynić może się do większej ich transparentności** nie tylko w wymiarze wewnętrznym (centra transferu technologii), ale także w wymiarze zewnętrznym (np. zapobiegać zarzutom o nierównym traktowaniu potencjalnych kontrahentów).

10 Czy komercjalizacja bezpośrednia przez uczelnie publiczne wymaga zgody lub zawiadomienia Prezesa PGRP lub innego organu?

Analiza

Nowelizacja UPSW 2005 z dniem 1 października 2014 r. wprowadziła do art. 86a nowy ust. 3a o treści „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.". W swym założeniu **nowelizacja UPSW 2005 miała wyłączyć zawieranie umów komercjalizacyjnych spod obowiązku uzyskiwania zgody MSP** w zakresie wyników B+R stanowiących składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a tym samym uprościć i przyspieszyć procesy komercjalizacji bezpośredniej. W praktyce problematyka zawarta w tym przepisie do dnia wejścia w życie UPSWN 2018 podlegało jeszcze kilkukrotnym nowelizacjom (zmieniającym redakcję przepisu i jego umiejscowienie w UPSW 2005), nie wprowadzającym w istocie zmian merytorycznych.

Przepisy UPSWN 2018 zawierają analogiczne jak UPSW 2005 regulacje w powyższym zakresie, stanowiąc, iż **„Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu do spółki celowej nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym."** (art. 151, wcześniej art. 86ba UPSW 2005). W konsekwencji zawieranie przez uczelnie publiczne umów komercjalizacyjnych, obejmujących sprzedaż wyników B+R albo oddanie ich do korzystania, bez względu na wartość rynkową komercjalizowanych wyników, nie wymaga zgody Prezesa PGRP ani innego organu (np. MEN), jak również nie wymaga zawiadomienia jakiegokolwiek organu.

Dokonane na przestrzeni zaledwie 2 lat, w zakresie tak istotnego etapu procesu komercjalizacji bezpośredniej jak uzyskanie przez uczelnię publiczną ewentualnej zgody organu administracji publicznej na zawarcie umowy komercjalizacyjnej (umowa zawarta bez takiej zgody jest nieważna), **kilkukrotne nowelizacje UPSW 2005 stanowią przykład braku stabilności i pewności prawa,** który może utrudniać transfer wiedzy z uczelni do gospodarki, którego ustawodawca powinien unikać.

ROZDZIAŁ 2.

PRZEDMIOT KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

11 Jakie wyniki B+R podlegają komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Definiując pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej" UPSW 2005 odnosiła je do umów, których przedmiot obejmował „wyniki badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związany z tymi wynikami" (art. 2 ust. 1 pkt 35), nie definiując jednocześnie pojęcia samych „wyników". **Regulacje UPSWN 2018 przedmiot umów komercjalizacyjnych określają jako „wyniki działalności naukowej lub know-how związany z tymi wynikami"** (art. 148 ust. 4), również nie definiując odrębnie pojęcia „wyników". Wyników działalności naukowej nie powinno jednak traktować się jako odrębnego rodzaju dobra intelektualnego, pojęcie „wyników" ma charakter techniczno-prawny, pozwalający na poddanie pewnego zbioru dóbr intelektualnych wspólnym regulacjom.

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że na poziomie definicji legalnej „komercjalizacji bezpośredniej" **ustawodawca w żaden sposób nie ogranicza zakresu potencjalnych „wyników działalności naukowej", które mogą być przedmiotem umów komercjalizacyjnych**. Na uwagę zasługuje przy tym zastąpienie zwrotu „wyników badań naukowych, prac rozwojowych" pojęciem „wyników działalności naukowej" („działalność naukowa" została zdefiniowana w UPSWN 2018 jako „obejmująca badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną" - art. 4 ust. 1).

Zalecenia

Pewną wskazówką, co mogą obejmować „wyniki działalności naukowej" w zakresie badań naukowych zawiera natomiast art. 153 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86d UPSW 2005), który **wymienia enumeratywnie „wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografię układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianę rośliny"**. Pamiętać należy jednak o funkcji tego przepisu, nie określa on granic przedmiotowych komercjalizacji bezpośredniej, ale zasadniczo granice podmiotowo-przedmiotowe zastosowania instytucji „uwłaszczenia" (zob. analiza pytania 26) i zasad podziału środków z komercjalizacji.

Zalecenia

Art. 153 UPSWN 2018 równolegle obok badań naukowych wskazuje także na prace rozwojowe i twórczość artystyczną (ten ostatni rodzaj działalności naukowej stanowi novum w stosunku do UPSW 2005). Art. 4 ust. 3 UPSWN 2018 definiuje „prace rozwojowe" jako „działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług". Przez „twórczość artystyczną" rozumieć należy z kolei „działalność obejmującą działania twórcze w sztuce, której efektem jest stanowiące wkład w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym także artystyczne wykonanie" (art. 4 ust. 4 UPSWN 2018).

12 Czy *know-how* podlega komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 wielokrotnie używają sformułowania „wyniki działalności naukowej lub know-how związany z tymi wynikami", określając m.in. przedmiot umów komercjalizacyjnych oraz dopuszczalność stosowania w szczególności instytucji „uwłaszczenia" (zob. analiza pytania 26), nie definiując jednocześnie pojęcia „know-how". Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że **przez know-how zasadniczo należy rozumieć „informacje techniczne i technologiczne" posiadające wartość gospodarczą i utrzymywane w poufności** (chronione jako tzw. tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 UZNK, brak praw wyłącznych jak w przypadku praw własności przemysłowej).

Przypisanie na poziomie ustawowym know-how do „wyników działalności naukowej" wskazuje jednak, że nie jest on traktowany na potrzeby komercjalizacji jako odrębny wynik badań naukowych czy prac rozwojowych, a jako dobro ściśle związane z wynikami np. wynalazkiem. Takie ukształtowanie relacji wyników działalności naukowej i know-how **może sugerować, że zasadniczo know-how nie powinno być uważane za samoistny przedmiot umów komercjalizacyjnych**. Na traktowanie know-how jako dobra dodatkowego obok np. wynalazku i od niego zależnego w ramach takich umów zdaje się wskazywać także art. 154 ust. 6 pkt 2 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86e ust. 5 pkt 2 UPSW 2005), który jako jeden z obowiązków pracownika uczelni publicznej wskazuje „przekazanie wszystkich posiadanych przez niego informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji".

Zalecenia

Mając jednak na uwadze art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), określający dopuszczalność m.in. instytucji „uwłaszczenia", zwrócić należy uwagę na fakt, że przepis ten do badań naukowych zalicza m.in. „wynalazek" a nie „opatentowany wynalazek" czy „zgłoszony do opatentowania wynalazek". Warto w tym miejscu wskazać, że UPWP nie zawiera definicji „wynalazku", a jedynie wskazuje, na jakie wynalazki udzielane są patenty. W konsekwencji **jeśli know-how stanowi samodzielne techniczne rozwiązanie problemu posiadające element „nowości' może być uznane za „wynalazek"**. Wynalazek taki (niezgłoszony do urzędu patentowego, ale objęty tajemnicą przedsiębiorstwa) może posiadać także zdolność patentową, ale z uwagi na decyzję „właściciela" nie został zgłoszony do opatentowania np. z uwagi na czas trwania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (nie jest z góry określony tzn. trwa tak długo, jak długo *know-how* nie zostało udostępnione do wiadomości publicznej).

Istnieje także możliwość potraktowania know-how jako wyniku prac rozwojowych, zdefiniowanych w art. 4 ust. 3 UPSWN 2018 (zob. zalecenia pytania 11). Przyjęcie powyższego rozumienia przedmiotu umów komercjalizacyjnych w zakresie know-how otwiera, przy spełnieniu innych warunków przewidzianych w art. 153 UPSWN 2018, możliwość „uwłaszczenie" pracownika-twórcy wyników B+R w takiej postaci.

13 Czy programy komputerowe podlegają komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy program komputerowy może być samodzielnym przedmiotem umowy komercjalizacyjnej, należy mieć na uwadze brak ograniczenia w UPSWN 2018 zakresu „wyników działalności naukowej" (zob. analiza pytania 11). Warto jednak podkreślić, iż **programy komputerowe podlegają ochronie na podstawie UPAPP jak utwory literackie** (art. 74 ust. 1), przy czym ustawa ta chroni „wyłącznie sposób wyrażenia" (art. 1 ust. 2^1), należy mieć jednak świadomość specyfiki tego rodzaju utworu.

Ponownie wskazać należy, iż regulujący warunki zastosowania m.in. instytucji „uwłaszczenia" art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), **określa dość wąsko zakres badań naukowych i nie ujmuje wyraźnie w tej kategorii utworów**. Tę lukę próbuje wypełnić art. 154 ust. 6 pkt 2 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86e ust. 5 pkt 2 UPSW 2005), w którym przewidziano katalog obowiązków pracownika uczelni publicznej obejmujący m.in. „przekazanie wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, potrzebnych do komercjalizacji".

Istnieje jednakże zasadniczo możliwość zakwalifikowania programu komputerowego jako wyniku prac rozwojowych, definicja takich prac (art. 4 ust. 3 UPSWN 2018) odnosi się bowiem wyraźnie do „narzędzi informatycznych lub oprogramowania". Analogicznie także jak w przypadku know-how (zob. zalecenia pytania 12) stwierdzić należy, że **jeśli program komputerowy bazuje na samodzielnym technicznym rozwiązaniu problemu, wówczas można go potraktować jako „wynalazek" wspomagany programem komputerowym** („utwór potrzebny do komercjalizacji"). Objęcie programów komputerowych zakresem działania art. 153 UPSWN 2018 oznacza, że przy spełnieniu innych warunków przewidzianych w tym przepisie, możliwe staje się „uwłaszczenie" pracownika-twórcy wyników B+R tego typu.

ROZDZIAŁ 3.

STATUS TWÓRCY WYNIKÓW B+R

14 Kto jest twórcą wyników B+R?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 nie udzielają odpowiedzi na pytanie, kto jest twórcą wyników B+R, należy jednak pamiętać o zawartym w art. 158 (wcześniej art. 86i UPSW 2005) odesłaniu „w sprawach nieuregulowanych ustawą" do m.in. UPWP oraz UPAPP. Okazuje się, że także UPWP nie pozwala na jednoznaczne wyjaśnienie kwestii „kto jest twórcą np. wynalazku?", nie ulega natomiast wątpliwości, iż **twórcą może być jedynie osoba fizyczna (człowiek)**. Pewną wskazówką mogą być natomiast przepisy nie obowiązującej od dnia 22 sierpnia 2001 r. UW (tj. od dnia wejścia w życie UPWP), która wskazywała, że „Za współtwórcę projektu wynalazczego nie uważa się osoby, która udzieliła tylko pomocy przy dokonaniu projektu." (art. 8 ust. 3).

Ustalenie zakresu pojęcia „twórcy" najczęściej jest dokonywane w przypadku, jeśli wyniki B+R powstały na skutek współdziałania zespołu obejmującego więcej niż jedną osobę. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż **posiadanie statusu twórcy wyników B+R jest kwestią faktów a nie prawa**, nie można się więc skutecznie „umówić", że twórcą np. wynalazku jest osoba, która w rzeczywistości nie wniosła jakiegokolwiek wkładu twórczego w jego dokonanie. Przyjmuje się, iż **współtwórcami wynalazku są osoby, które brały twórczy udział w rozwiązaniu problemu technicznego po uprzednim porozumieniu się ze sobą**, w szczególności co do podziału pracy badawczej, przy czym mogą oni pracować razem lub oddzielnie, jednocześnie lub w określonej podziałem pracy sekwencji czasowej. Uznać należy także, iż zasadniczo za współtwórcę wynalazku należy uznać osobę, która posiada wkład intelektualny w powstanie wynalazku, tzn. miała ona wpływ na ostateczne rozwiązanie problemu technicznego i tym samym ukształtowanie się istoty wynalazku – zastrzeżeń patentowych.

Warto w tym miejscu również podkreślić, iż wynalazki nie obejmują „odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych" (art. 28 ust. 1 pkt 1 UPWP). Odkrycia obejmują bowiem procesy obiektywne zacho-

Analiza

dzące w przyrodzie, wynalazki natomiast określają nowe sposoby postępowania zmierzające do wykorzystania zjawisk występujących w przyrodzie dla zaspokojenia potrzeb człowieka. Tak więc odkrycia wzbogacają wiedzę, natomiast wynalazki – umiejętności techniczne opanowania materii. W konsekwencji uznać więc należy, iż **odkrywca nie zawsze będzie twórcą wynalazku, nawet jeśli wynalazek zostanie dokonany w oparciu o odkrycie**, gdyż ochrona praw odkrywcy i twórcy wynalazku oparte są na różnych podstawach prawnych (zob. analiza pytania 15).

Zalecenia

Wymóg twórczego udziału w pracach badawczych nad powstaniem wyników B+R dla uznania danej osoby za twórcę (współtwórcę) np. wynalazku stanowi pewną ogólną wskazówkę, kwestia współtwórstwa powinna być bowiem każdorazowo oceniania na kanwie konkretnego stanu faktycznego, z uwzględnieniem niżej przywołanych przykładów pomocy nie stanowiącej „twórczości". I tak **za współtwórcę wynalazku nie uważa się osób, które jedynie udzieliły twórcy pomocy**, w szczególności polegającej na: dostarczeniu informacji z zakresu znanej wiedzy technicznej, wykonaniu prób i obliczenia ich wyników (jeśli osoba taka nie uczestniczyła w koncepcji tworzenia wynalazku), podejmowaniu działań organizacyjno-administracyjnych lub sprawowaniu ogólnego nadzoru nad pracami wynalazczymi (np. kierownicy jednostek takich jak laboratoria, pracownie lub katedry) czy „czystym" wykonawstwie technicznym poszczególnych elementów prototypu wynalazku.

Z punktu widzenia relacji uczelnia – student/doktorant wskazać należy dodatkowo, iż znamion „twórczości" nie nosi zasadniczo pomoc udzielana przez promotorów prac dyplomowych i rozpraw doktorskich (zob. szerzej zalecenia pytania 59). Z kolei z punktu widzenia współpracy uczelni z przedsiębiorcami podkreślić należy, iż **nie stanowi podstawy do uznania za „twórczość" pomoc polegająca wyłącznie na wsparciu finansowym, dostarczaniu surowców, materiałów i narzędzi oraz umożliwianiu przeprowadzenia badań i prób w warunkach rzeczywistych**.

Kwestia powyższa ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia przebiegu każdego procesu komercjalizacji bezpośredniej, albowiem **ustalenie twórców wyników B+R jest w dalszej kolejności podstawą do ustalenia ich „właściciela" („współwłaścicieli")** (zob. zalecenia pytania 17). Stąd szczególna rola pracowników centrów transferu technologii przy badaniu dokonywanych zgłoszeń wyników B+R, czy jako twórców wskazano wszystkie osoby, które rzeczywiście miały wkład twórczy w powstanie wynalazku.

15 Jakie prawa do wyników B+R ma ich twórca?

Analiza

Na etapie, kiedy wynalazek nie został jeszcze dokonany tj. **na etapie pomysłu (idei) wynalazku prawa twórcy są chronione na zasadach ogólnych prawa cywilnego** jako dobra osobiste w postaci „twórczości naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej" (art. 23 KC). Natomiast dopiero dokonanie np. wynalazku (zwieńczone np. przygotowaniem opisu lub skonstruowaniem prototypu) otwiera możliwość ochrony przewidzianej UPWP. Inaczej jednak niż w przypadku UPAPP **przepisy UPWP nie zawierają wyraźnego podziału praw na prawa osobiste i prawa majątkowe**, warto jednak na potrzeby zobrazowania praw twórcy wynalazku sięgnąć do powyższego rodzajowego podziału praw.

Analogicznie jak w przypadku autora utworu (art. 16 UPAPP), **prawa osobiste twórcy wynalazku zdefiniować należy ogólnie jako „nie ograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z wynalazkiem"**. Mają one niemajątkowy charakter (tzn. nie wykazują bezpośredniego związku ze sferą majątkową twórcy), a przy tym są niezbywalne (tj. nie mogą być przeniesione w drodze umowy na inny podmiot) i niedziedziczne (nie podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców zmarłego). Więź twórcy z wynalazkiem obejmuje zasadniczo od momentu dokonania wynalazku (a więc jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego czy uzyskaniem patentu na wynalazek) **prawo „wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach"** (art. 8 ust. 1 pkt 3), przy czym UPWP nie wymienia wyraźnie innych praw osobistych twórcy wynalazku.

Zalecenia

Katalog praw osobistych twórcy wynalazku jest więc znacznie węższy niż w przypadku praw osobistych autora utworu. **Porównując jednak sytuację twórcy wynalazku i autora utworu, należy mieć na względzie różnice między tymi dobrami intelektualnymi.** Przepisy UPWP wyraźnie stanowią bowiem, iż „za wynalazki, nie uważa się w szczególności wytworów o charakterze jedynie estetycznym" (art. 28 ust. 1 pkt 2) np. utworów, natomiast przepisy UPAPP obejmują ochroną „wyłącznie sposób wyrażenia" (art. 1 ust. 2^1) tzn. chronią one formę a nie treść utworu (zob. szerzej analiza pytania 55).

Choć więc twórcy wynalazku niewątpliwie przysługują prawa do „autorstwa wynalazku" i „oznaczenia wynalazku swoim nazwiskiem", których emanacją jest przywołany wyżej art. 8 ust. 1 pkt 3 UPWP, to z uwagi na wymogi wskazywania twórców wynalazku w dokumentach zgłoszeniowych do urzędów patentowych wątpliwym jest już

prawo twórcy „oznaczania wynalazku pseudonimem albo udostępniania go anonimowo". Analogicznie **twórcy wynalazku nie przysługuje prawo do „nienaruszalności treści i formy wynalazku oraz jego rzetelnego wykorzystania"**, w przypadku bowiem wynalazku jego pierwotna postać może ulegać modyfikacjom wymuszonym koniecznością dostosowania wynalazku do stanu, w którym uzyska on ochronę patentową. Twórcy wynalazku nie przysługują także prawa do: „decydowania o pierwszym udostępnieniu wynalazku publiczności" i „nadzoru nad sposobem korzystania z wynalazku", ponieważ **w przypadku praw własności przemysłowej prawom majątkowym takim jak patent na wynalazek przyznano prymat nad prawami osobistymi**.

Zalecenia

16 Co to znaczy być „właścicielem" wyników B+R?

Analiza

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż posługiwanie się w odniesieniu do wyników B+R pojęciem „własności" jest uproszczeniem, pojęcie własności jest bowiem na gruncie prawa cywilnego odnoszone wyłącznie do rzeczy (przedmiotów materialnych). W przypadku więc np. wynalazku mogłoby być używane w sposób prawidłowy jedynie co do rzeczy wytworzonych według wynalazku. Jednak **pojęcie „właściciela" („własności") wynalazku jest zwyczajowo i powszechnie używane** nie tylko w języku potocznym, ale także w UPSWN 2018 (art. 156 ust. 3) i w umowach, choć prawidłowym jest określenie takiego podmiotu jako „uprawnionego z tytułu praw majątkowych do wynalazku".

Omówienie zagadnienia „właściciela" wyników B+R nastąpi na przykładzie „właściciela" wynalazku tj. podmiotu uprawnianego z tytułu patentu na wynalazek. Prawo to jest prawem majątkowym (tzn. wykazuje związek ze sferą majątkową uprawnionego), a ponadto „jest zbywalne" (tj. może być przeniesione w drodze umowy na inny podmiot) i „podlega dziedziczeniu" przez spadkobierców zmarłego „właściciela" (art. 67 ust. 1 UPWP). **Patent na wynalazek daje uprawnionemu „prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej"**, monopol ten trwa „20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym" (art. 63 ust. 1 i 3 UPWP).

W ramach posiadanego prawa „właściciel" wynalazku może wdrożyć go we własnej działalności, które polega zasadniczo na „wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu

Analiza

lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku" (art. 66 ust. 1 pkt 1 UPWP). Uprawniony może także dokonać sprzedaży patentu na wynalazek w całości lub w części albo „w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna)" (art. 66 ust. 2 UPWP).

Zalecenia

Bycie „właścicielem" wyników B+R wiąże się z posiadaniem określonych uprawnień, w przypadku uczelni publicznych pociąga za sobą również określone obowiązki (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8), w szczególności na etapie negocjowania warunków umów sprzedaży wyników lub umów oddających je do korzystania (świadczenia główne i dodatkowe stron) oraz zarządzania zawartymi umowami komercjalizacyjnymi (naliczanie i egzekwowanie świadczeń należnych uczelni). Na szczególną uwagę zasługują ewentualne sprawy o naruszenie np. patentu na wynalazek (nie związane z zawartą np. umową licencyjną), które z uwagi na stopień skomplikowania takich spraw rodzą określone problemy na etapie postępowań sądowych (np. zabezpieczanie roszczeń, zabezpieczanie i przeprowadzanie dowodów).

17 Co to znaczy być „właścicielem" wyników B+R?

Analiza

Przepisy UPWP jako zasadę przyjmują, iż **pierwszym „właścicielem" (tzw. nabycie pierwotne) np. wynalazku (tj. od jego dokonania) jest twórca** (art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1). W konsekwencji to jemu przysługuje prawo do uzyskania patentu na wynalazek (analogicznie jak patent na wynalazek jest to prawo majątkowe zbywalne i podlega dziedziczeniu – art. 12 ust. 1, zob. analiza pytania 16).

Podkreślić należy jednak, że **zasada ta doznaje licznych wyjątków przewidujących możliwość nabycia pierwotnego patentu na wynalazek przez osoby trzecie** tj. pracodawcę lub zamawiającego („w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy" – art. 11 ust. 3 UPWP) oraz przedsiębiorcę (odpowiednio także np. uczelnie) („w razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy" – art. 11 ust. 5 UPWP) (zob. analiza pytania 19 i 20). Jednocześnie ustawodawca jako równorzędne prawo majątkowe twórcy wynalazku wskazuje „prawo do wynagrodzenia" (art. 8 ust. 1 pkt 2 UPWP), uszczegółowienie tego prawa następuje w art. 22 i 23 UPWP.

Omawiając problematykę twórczości (zob. zalecenia pytania 14) wskazano już na szczególną rolę pracowników centrów transferu technologii na etapie badania zgłoszeń wyników B+R w zakresie osób wskazanych jako twórcy wyników, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku zespołu twórców. Jest bowiem kwestią oczywistą, iż posiadanie statusu współtwórcy zasadniczo rodzi status „współwłaściciela" np. wynalazku, zaś **udział współtwórcy w prawach osobistych (proporcjonalnie do faktycznego zaangażowania twórczego w dokonanie wynalazku) determinuje w większości przypadków wielkość udziału we „własności" wynalazku**.

Konieczne jest więc ustalenie nie tylko, czy jako twórców wskazano wszystkie osoby, które rzeczywiście miały wkład twórczy w powstanie wynalazku, ale także ustalenie, czy osoby takie pracowały w swoim imieniu (wówczas im przysługuje status „współwłaściciela") czy też w cudzym imieniu tj. na rzecz osoby trzeciej (w takim przypadku „współwłaścicielem" może być np. pracodawca takiej osoby). Oczywiście należy mieć również świadomość tego, iż **nie istnieje obiektywny pakiet kryteriów, które pozwalają ustalić, jak twórcy powinni podzielić między siebie prawa osobiste** (w tym zakresie polegać zasadniczo należałoby na zgodnym oświadczeniu współtwórców). Kryteria te mogą mieć charakter czysto subiektywny (np. wpływ na ukształtowanie istoty wynalazku - zastrzeżeń patentowych) lub bardziej zobiektywizowany (np. czas poświęcony na dokonanie wynalazku). Zachowanie należytej staranności przy takim badaniu pozwala zapobiegać konieczności dokonywania zmiany zgłaszających przed urzędem patentowym czy postępowaniom spornym np. w sprawie unieważnienia patentu czy o ustalenie praw do wynalazku i roszczenia odszkodowawcze związane z powyższym.

CZĘŚĆ II.

MODELE „WŁASNOŚCI” WYNIKÓW B+R W RELACJACH UCZELNIA – PRACOWNIK

ROZDZIAŁ 1.

RELACJA UCZELNIA – PRACOWNIK A „WŁASNOŚĆ" WYNIKÓW B+R

18 W jakich przypadkach pracownik powinien zgłaszać w ramach uczelni stworzone przez siebie wyniki B+R?

Analiza

Art. 152 ust. 2 pkt 2 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 2 UPSW 2005) wyraźnie wskazuje, iż **regulamin zarządzania własnością intelektualną powinien określać „zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami**". Ustawodawca nie określa jednak ani formy ani terminu, w którym zgłoszenie wyników B+R powinno nastąpić, pozostawiając te zagadnienia do uregulowania przez uczelnię w regulaminie. Jedynym wymogiem ustawowym w tym zakresie jest w przypadku pracownika zainteresowanego „uwłaszczeniem" obowiązek złożenia „oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników działalności naukowej i związanym z nimi *know-how* w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach" (art. 154 ust. 1 i 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005).

Przepisy UPSWN 2018 nie dają więc wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy pracownik powinien zgłaszać wszystkie stworzone przez siebie wyniki B+R czy tylko niektóre z nich, a w tym ostatnim przypadku brak również jednoznacznej wskazówki, w jakich przypadkach zgłoszenia należy dokonać. Brak na poziomie ustawowym przepisu, który określałby wprost, w jakich przypadkach pracownik jest zobowiązany dokonać zgłoszenia wyników B+R, nie oznacza, że UPSWN 2018 i np. UPWP nie zawiera żadnych wskazówek w powyższym zakresie.

Nie powinno ulegać wątpliwości, iż **pracownik ma obowiązek dokonać w każdym przypadku zgłoszenia wyników B+R „powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy"**, co otwiera mu drogę do nabycia „wła-

Analiza

sności" zgłoszonych wyników w ramach „uwłaszczenia". Ponieważ jednak w sprawach nie uregulowanych UPSWN 2018 stosuje się m.in. przepisy UPWP, **nie można zapominać także o obowiązku dokonywania zgłoszenia wyników B+R powstałych „w wyniku realizacji innej umowy (niż umowa o pracę)"** zawartej z uczelnią (art. 158 UPSWN 2018, wcześniej art. 86i UPSW 2005 w związku z art. 11 ust. 3 UPWP) (zob. analiza pytania 20).

Zalecenia

Przedstawione wyżej przypadki, w których pracownik jest zobowiązany zgłosić stworzone wyniki B+R w ramach uczelni, nie wyczerpują całości zagadnienia, pojawiać mogą się bowiem **przypadki graniczne np. prywatnej aktywności zawodowej pracownika realizowanej jednak przy wsparciu (pomocy) uczelni** (zob. analiza pytania 20). Takie sytuacje również powinny być objęte obowiązkiem zgłoszenia wyników B+R w ramach uczelni, ponieważ oczywistym następstwem dokonania zgłoszenia w ramach uczelni jest ustalenie, czy i w jakim zakresie uczelnia jest „właścicielem" takich wyników.

W konsekwencji uznać należy, iż **pracownik uczelni powinien dokonywać zgłoszenia wszystkich wyników B+R, które stworzone zostały w jakimkolwiek związku z działalnością uczelni**. Choć oczywiście z uwagi na zakres zadań realizowanych przez centra transferu technologii jednostki te nie powinny być postrzegane jako swoista uczelniana „policja własności intelektualnej". Jednak posiadanie wiedzy o przypadku granicznym z uwagi na szczególny status uczelni publicznych (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8) stanowić powinno podstawę do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności, pozwalających na ustalenie ewentualnych praw uczelni do wyników B+R.

19 Kto jest pierwszym „właścicielem" wyników B+R stworzonych przez pracownika w ramach umowy o pracę z uczelnią?

Analiza

Choć przepisy UPSWN 2018 nie pozwalają na stwierdzenie, kto jest pierwszym „właścicielem" wyników B+R stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy łączącego go z uczelnią, odpowiedź odnaleźć można w UPWP (w związku z odesłaniem w art. 158, analogicznie art. 86i UPSW 2005). Art. 11 ust. 3 UPWP wskazuje, iż „**w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy, prawo, o którym mowa w ust. 1 (tj. prawo do uzyskania patentu na wynalazek), przysługuje pracodawcy**, chyba że strony ustaliły inaczej".

Analiza

Ustawodawca na poziomie ustawowym przesądza więc, że pierwszym „właścicielem" np. wynalazku dokonanego przez pracownika jest jego pracodawca, chyba że strony postanowią inaczej. Jeśli więc umowa o pracę (lub inna odwołująca się do niej umowa) zawarta pomiędzy uczelnią a jej pracownikiem nie zawiera żadnych regulacji w zakresie tego, kto nabywa „własność" stworzonych przez pracownika wynalazków, ich pierwszym „właścicielem" jest uczelnia. Od zasady tej, jak już wyżej wskazano, dopuszczalny jest wyjątek, **strony mogą postanowić w drodze umowy, że „własność" powstałych wynalazków nabędzie w całości pracownik lub co bardziej prawdopodobne - uczelnia i pracownik staną się ich „współwłaścicielami"**. Należy także pamiętać o analogicznej regulacji dotyczącej programów komputerowych zawartej w art. 74 ust. 3 UPAPP: „Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej".

Zalecenia

Regulacje UPSWN 2018 dotyczące procesu komercjalizacji bezpośredniej posługują się pojęciem „pracownika" bez bliższego dookreślenia, jakiej kategorii pracowników przepisy dotyczą, tak więc można uznać, iż stosować je należy potencjalnie nie tylko do nauczycieli akademickich, ale także pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (podział taki wynika z art. 112 UPSWN 2018). W pierwszej kolejności należy odnieść się do nauczycieli akademickich zatrudnianych w grupach pracowników: dydaktycznych, badawczych i badawczo-naukowych (art. 114 UPSWN 2018). Z uwagi na ustawowy zakres obowiązków pracowników: badawczych i badawczo-naukowych, obejmujący „prowadzenie działalności naukowej" (art. 115 ust. 1 pkt 2 i 3), jest to najbardziej oczywista grupa pracowników uczelni, których wyniki mogą stanowić „własność" uczelni.

Warto przy tym podkreślić, że wskazane w art. 11 ust. 3 UPWP „wykonywanie przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy" należy rozumieć szeroko tj. nie stosować sztywnych kryteriów odwołujących się do miejsca lub czasu pracy. Pojęcie to powinno odnosić się do faktycznego zakresu obowiązków danego pracownika, który ustalać należy na podstawie w szczególności umowy o pracę, zakresu obowiązków, planów (programów) działalności naukowej jednostki, zwyczajów danej grupy zawodowej i poleceń przełożonych pracownika. A zatem **regulacje UPSWN 2018 dotyczące komercjalizacji bezpośredniej (także w zakresie instytucji „uwłaszczenia" pracownika) stosować należy nie tylko w odniesieniu do nauczycieli akademickich, ale także innych pracowników uczelni publicznych**. Gdyby bowiem intencją ustawodawcy było ograniczenie zastosowania tych przepisów wyłącznie do nauczycieli akademickich, uczynił by to wprost.

20 Czy uczelnia jest pierwszym „właścicielem" wszystkich wyników B+R stworzonych przez pracownika?

Analiza

Okoliczność, że pracodawca jest zasadniczo pierwszym „właścicielem" wyników B+R stworzonych przez pracownika w ramach umowy o pracę łączącej go z uczelnią, nie oznacza oczywiście, że zasadę tę należy rozciągnąć na wszystkie np. wynalazki dokonane przez pracownika. Mając jednak na uwadze art. 158 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86i UPSW 2005) odsyłający w sprawach nie uregulowanych do m.in. UPWP, wskazać należy, iż art. 11 ust. 3 mówi także, iż „**w razie dokonania wynalazku w wyniku realizacji innej umowy (niż umowa o pracę), prawo, o którym mowa w ust. 1 (tj. prawo do uzyskania patentu na wynalazek), przysługuje zamawiającemu**, chyba że strony ustaliły inaczej". Analogicznie więc, jak w przypadku wynalazków pracowniczych (zob. analiza pytania 19), ustawodawca na poziomie ustawowym przesądza, że pierwszym „właścicielem" wynalazku dokonanego w ramach „innej umowy" jest zamawiający, chyba że strony postanowią inaczej. Do grupy takich umów należy zaliczyć umowy cywilnoprawne, w szczególności umowę zlecenia i umowę o dzieło, dla celów dowodowych zalecane jest przy tym zawieranie ich w formie pisemnej.

Ustalenie, iż pracodawca i zamawiający są zasadniczo pierwszymi „właścicielami" wynalazków stworzonych przez twórcę w ramach wykonywania obowiązków z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, także nie wyczerpuje całej problematyki zagadnienia. Na szczególną uwagę zasługuje przypadek „prywatnej" działalności naukowej pracownika realizowanej przy wsparciu (pomocy) uczelni polegającej np. na udostępnieniu infrastruktury badawczej, w szczególności technicznej, uczelni. Sytuacje takie nie pozostają obojętne z punktu widzenia uczelni, bowiem **uczelnie są zobowiązane do uchwalenia regulaminów korzystania z infrastruktury badawczej, które określają w szczególności „prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej"** (art. 152 ust. 1 pkt 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 2 UPSW 2005). Regulaminy takie powinny ustalać zasady i procedury korzystania przez pracowników uczelni z „infrastruktury badawczej" nie tylko w przypadku uczelnianej działalności naukowej, ale także analogicznej „prywatnej" działalności pracowników.

Przypadek taki odnaleźć można także w art. 11 ust. 5 UPWP, który wskazuje, że „w razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku we własnym zakresie; w umowie o udzielenie pomocy strony mogą

Analiza

ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1 (tj. prawo do uzyskania patentu na wynalazek)". Przepis wyżej przywołany jako zasadę ustala, iż prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy, zaś po stronie „przedsiębiorcy" (także innego podmiotu np. uczelni) powstaje jedynie prawo do korzystania z wynalazku „we własnym zakresie" (swoista licencja ustawowa). **Art. 11 ust. 5 UPWP dopuszcza także możliwość ustalenia w „umowie o udzieleniu pomocy" zawartej przez np. uczelnię i twórcę wynalazku, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje uczelni w całości lub w części** (dla celów dowodowych ustalenia takie powinny mieć formę pisemną).

Zalecenia

Na styku uczelnianej działalności naukowej i „prywatnej" działalności naukowej jej pracowników ujawnia się także szczególna rola pracowników centrów transferu technologii, którzy mając wiedzę o przypadkach wyników B+R powstałych w nietypowych okolicznościach, powinni podjąć działania mające na celu ustalenie i zabezpieczenie stosowną umową praw uczelni do nich. Z drugiej strony **celowym wydaje się edukowanie pracowników uczelni, w szczególności nauczycieli akademickich, o ograniczeniach w prowadzeniu pozauczelnianej działalności naukowej**, gdyż choć UPSWN 2018 nie zawiera wyraźnego bezwzględnego zakazu działalności konkurencyjnej w stosunku do uczelni, nie oznacza to jednak zupełnej swobody pracowników w tym zakresie. Przepisy UPSWN 2018 (art. 125 ust. 1) wyraźnie wskazują, iż „Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.".

Zauważyć należy jednak, iż zgoda uczelni dotyczy jedynie pozauczelnianej aktywności zawodowej nauczycieli akademickich w postaci stosunku pracy z określoną grupą pracodawców („prowadzących działalność dydaktyczną lub naukową"), natomiast nie dotyczy już umów cywilnoprawnych zawieranych z takimi podmiotami oraz prowadzenia działalności gospodarczej. **W przypadku „prowadzenia działalności gospodarczej" wymagane jest jedynie od nauczyciela akademickiego poinformowanie „rektora uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy"** (art. 125 ust. 7 UPSWN 2018). „Zwolnienie" działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania zgody władz uczelni nastąpiło w związku z nowelizacją w roku 2011, miało na celu zachęcenie nauczycieli akademickich do rozwijania własnej przedsiębiorczości.

Problematyki potencjalnego konfliktu interesów uczelni i pracownika nie należy jednak zawężać do przywołanych regulacji prawnych dotyczących wyłącznie nauczycieli akademickich, gdyż art. 147

ust. 1 UPSWN 2018 stanowi, że „W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy – Kodeks pracy.". Tymczasem KP określając katalog podstawowych obowiązków pracownika, wskazuje, iż pracownik jest zobowiązany w szczególności „dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę" (art. 100 §2 pkt 4). Obowiązek ochrony mienia pracodawcy zawiera w sobie nakaz wykorzystywania go w celach służbowych, w konsekwencji uznać należy, iż **korzystanie przez pracowników uczelni z infrastruktury badawczej uczelni dla celów „prywatnej" aktywności zawodowej w sposób sprzeczny z regulaminem korzystania z infrastruktury badawczej jest naruszeniem obowiązków pracowniczych**. Wszelka taka pozauczelniana aktywność pracownika uczelni powinna być więc wyraźnie oddzielona od działalności naukowej prowadzanej w ramach uczelni, co pozwoli zachować transparentność relacji uczelnia – pracownik.

Zalecenia

21 Czy uczelnia publiczna i pracownik mogą określić inny niż wynika z UPSWN 2018 model „własności" wyników B+R?

Analiza

Zasada, iż to pracodawca i zamawiający są pierwszymi „właścicielami" wyników B+R stworzonych przez twórcę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej doznaje wyjątku już na poziomie UPWP, która w art. 11 ust. 3 dopuszcza inne ustalenia stron w tym zakresie (zob. analiza pytania 19 i 20). Ustalenia takie mogą wynikać z łączącej strony umowy, przy czym mogą mieć one charakter generalny (tj. odnosić się do wszystkich lub określonych rodzajowo np. wynalazków dokonanych w ramach danej umowy) lub konkretny (tj. odnosić się do ściśle określonego wynalazku dokonanego w ramach umowy).

Nie należy jednak zapominać, że także UPSWN 2018 zawiera własne regulacje w tym zakresie, stanowiąc w art. 157, iż **„Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach działalności naukowej oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami, o których mowa w art. 153, uczelnia publiczna oraz pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób komercjalizacji tych wyników."** (analogicznie art. 86h UPSW 2005). Odmiennie jednak niż w przypadku UPWP nabycie „własności" wyników B+R przez pracownika od uczelni w drodze takiej umowy ma charakter pochodny (pierwszym „właścicielem"

Analiza

wyników B+R jest uczelnia) i ograniczone jest do wyników „powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy". Możliwość zawarcia umowy powstaje dopiero po zgłoszeniu wyników B+R w ramach uczelni, przy czym ustalenia stron nie mogą mieć charakteru generalnego, ale muszą dotyczyć ściśle określonych wyników. Przywołany wyżej przepis wymaga jednocześnie, by ustalenia stron w zakresie „praw do wyników" były zawarte w umowie, która dla celów dowodowych, a także możliwości dokonania zgłoszenia np. wynalazku w urzędzie patentowym, powinna mieć formę pisemną.

Korzystając z przyznanej uczelniom publicznym i ich pracownikom swobody w zakresie ustalenia „właściciela" wyników B+R, należy mieć jednak na uwadze, że **to co jest wyjątkiem na poziomie ustawowym nie powinno stać się zasadą na poziomie stosowania UPSWN 2018**. Korzystanie z przedstawionego wyjątku powinno być uzasadnione okolicznościami faktycznymi lub uwarunkowaniami prawnymi konkretnego przypadku np. dokonanie przez pracownika wynalazku w ramach umowy o pracę ale z wykorzystaniem prywatnej infrastruktury badawczej pracownika albo know-how uzyskanego poza stosunkiem pracy. Odwrócenie relacji zasada - wyjątek w powyższym zakresie byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy, który nowelizując w roku 2014 UPSW 2005 potwierdził, iż dla zapewniania sprawnego i skutecznego transferu wiedzy z uczelni do gospodarki to zasadniczo uczelnia jako „właściciel" wyników B+R ma być podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu komercjalizacji bezpośredniej. Wreszcie pamiętać należy, iż ustawodawca w art. 154 ust. 5 UPSWN 2018 wyłączył możliwość zawarcia przez uczelnię i pracownika umowy dotyczącej „praw do wyników", wprowadzając ograniczenia analogiczne jak w przypadku instytucji „uwłaszczenia" (zob. pytanie 27).

Zalecenia

W konsekwencji w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego **wpływ pracownika na proces komercjalizacji bezpośredniej w przypadku, gdy uczelnia staje się w całości pierwszym „właścicielem" stworzonych przez pracownika wyników B+R, został zapewniony w zakresie koniecznym dla efektywności tego procesu**. Powyższe oznacza, że wszelkie wnioski pracownika zarówno na etapie podejmowania w ramach uczelni decyzji w sprawie komercjalizacji (np. o „uwłaszczeniu" pracownika) czy wyboru określonego kontrahenta celem zawarcia umowy komercjalizacyjnej mogą, lecz nie muszą, być przez uczelnie publiczne brane pod uwagę (nie mają więc charakteru wiążącego). Nie dotyczy to oświadczenia pracownika o zainteresowaniu uwłaszczeniem (art. 154 ust. 1 UPSWN, wcześniej art. 86e ust. 1 UPSW 2005), którego złożenie w przepisanym terminie obliguje uczelnię do uruchomienia procedury podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji.

Zalecenia

Odejście od ustawowego modelu „własności" wyników B+R związane z zawarciem przez uczelnię i pracownika umowy „praw do wyników" w praktyce najczęściej sprowadzać będzie się do przypadku „współwłasności" wyników. W takim przypadku celowym jest uregulowanie w umowie zarówno zasad korzystania, jak również zasad rozporządzania udziałami we „własności" wyników B+R, w sposób, który umożliwi przeprowadzenie skutecznego procesu komercjalizacji. W takim przypadku jeżeli np. pracownik jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku we własnej działalności gospodarczej (tzw. komercjalizacja wewnętrzna), strony powinny określić szczegółowo zasady m.in. podziału korzyści z wynalazku z obowiązkiem okresowego raportowania osiąganych korzyści. **Brak określenia zasad podziału korzyści z wynalazku spowoduje bowiem, iż znajdą zastosowanie reguły ogólne zawarte w UPWP**, wskazujące, iż „W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie." (art. 72 ust. 2), który to przepis na etapie stosowania budzi wiele wątpliwości.

22 Jakie obowiązki ma pracownik w związku z realizacją procesu komercjalizacji przez uczelnię publiczną?

Analiza

Przepisy UPSW 2005 od 1 października 2014 r. wskazywały w art. 86e ust. 5 zamknięty katalog obowiązków pracownika uczelni publicznej związanych z realizacją przez uczelnię procesów komercjalizacji. Regulacje te zostały przeniesione do UPSWN 2018, z art. 154 ust. 6 pkt 1 i 3 wynika, iż **pracownik uczelni publicznej jest obowiązany przede wszystkim do „zachowania poufności wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami" i „powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników"**. Przy czym ten ostatni obowiązek odnosić należy do „wdrożenia" rozumianego jako wprowadzenie „na własną rękę" wyników B+R do działalności pracownika (zwłaszcza gospodarczej), ale także działalności osób trzecich.

Podkreślić należy również, że ten ostatni obowiązek należałoby na poziomie nie tylko stosowania przepisu, ale także ustawowym rozszerzyć także na powstrzymanie się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do samodzielnej tj. bez porozumienia z uczelnią „komercjalizacji" wyników B+R, skoro to uczelnia jako „właściciel" decyduje o przebiegu procesu komercjalizacji bezpośredniej (zob.

Analiza

zalecenia pytania 21). Wreszcie art. 154 ust. 6 pkt 2 i 4 UPSWN 2018 mówi wyraźnie o **obowiązku pracownika „współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych"**. Emanacją tego obowiązku jest m.in. „przekazanie uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji".

Zalecenia

Realizacja wyżej przywołanych obowiązków pracowników uczelni publicznej w procesie komercjalizacji wymaga aktywnej współpracy ze strony pracowników centrów transferu technologii nie tylko poprzez współdziałanie na etapie „postępowań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych", ale w dużej mierze poprzez edukowanie pracowników, jak w praktyce powinna wyglądać realizacja tych obowiązków. Powyższe ma szczególnie istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż **określając czas trwania obowiązków pracownika, ustawodawca posłużył się w art. 154 ust. 6 UPSWN 2018 niezbyt fortunnym określeniem „nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni"**. W założeniu swym sformułowanie to miało zapewne zabezpieczyć prawidłowy przebieg procesu komercjalizacji praw wyłącznych uczelni do wyników B+R np. patentów na wynalazki, których czas trwania jest z góry określony, ale jedynie w przypadku oddania ich do korzystania osobom trzecim.

Dosłowne rozumienie tego przepisu może prowadzić do nieporozumień i wypaczenia jego sensu. Może tak być w przypadku umowy licencyjnej oddającej do korzystania nie tylko wynalazek, ale także związane z nim nie objęte zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego i nie ujawnione do wiadomości publicznej *know-how* (chronione jako tzw. tajemnica przedsiębiorstwa, zob. pytanie 12). Pomimo wygaśnięcia patentu na wynalazek zachowanie w tajemnicy *know-how* z nim związanego jest celowe, ponieważ umożliwia dalsze czerpanie korzyści z takiego *know-how* pomimo ustania ochrony prawnej wynalazku. **Rozpowszechnienie w jakikolwiek sposób informacji objętych *know-how* powoduje ich wejście do tzw. domeny publicznej, a w konsekwencji umożliwia korzystanie z nich w sposób nieodpłatny przez osoby trzecie.** Trudno więc oczekiwać, iż w takiej sytuacji jakikolwiek podmiot zdecyduje się na zawarcie umowy, przewidującej korzyści finansowe dla uczelni. Analogicznie rozważania należy odnieść do programów komputerowych chronionych UPAPP (zob. pytanie 13).

Trzymanie się literalnego brzmienia art. 154 ust. 6 UPSWN 2018 mogłoby doprowadzić także do wniosku, że w przypadku sprzedaży przez uczelnię np. patentu na wynalazek, powodującej przejście tego prawa na kupującego, skoro uczelnia przestaje być „właścicielem" wynalazku, to na pracowniku przestają ciążyć jakiekolwiek obo-

wiązki związane z procesem komercjalizacji. Takie rozumienie czasu trwania obowiązków pracownika mogłoby nie tylko istotnie utrudnić, a nawet uniemożliwić przeprowadzenie skutecznego procesu komercjalizacji, ale także narazić uczelnię na roszczenia odszkodowawcze ze strony np. kupującego „własność" wyników B+R. W konsekwencji **sformułowanie „nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni" należy rozumieć z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji konkretnych wyników B+R**, nie poprzestając wyłącznie na dosłownym brzmieniu przepisu.

Zalecenia

23 Czy pracownik może publikować lub w inny sposób rozpowszechniać wyniki B+R objęte procesem komercjalizacji?

Analiza

Dylemat „publikować czy komercjalizować" wyniki B+R rodzi wiele wątpliwości nie tylko natury prawnej, ale także związanej chociażby z oceną pracowników czy ewaluacją jakości działalności naukowej uczelni. Podkreślić należy więc, że **wartości te (rozpowszechnianie i komercjalizację) można pogodzić, ale zachowując odpowiednią synchronizację czasową albo odpowiedni zakres publikacji**. Z punktu widzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej istotne znaczenie ma oczywiście już przywołany art. 154 ust. 6 pkt 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86e ust. 5 UPSW 2005) wskazujący, iż pracownik uczelni publicznej jest obowiązany do „zachowania poufności wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami" (zob. analiza pytania 22). Obowiązek ten należy traktować jednocześnie jako uszczegółowienie jednego z podstawowych obowiązków pracownika do „zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę" (art. 100 §2 pkt 4 KP).

Na przykładzie wynalazku wskazać należy, iż „Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.", przy czym „Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (tj. zasadniczo data zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym), zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób." (art. 25 ust. 1 i 2 UPWP). **Zdarzeniem powodującym utratę nowości przez wynalazek jest udostępnienie go przed zgłoszeniem do urzędu patentowego do wiadomości publicznej w sposób, który umożliwi jego realizację.** Udostępnienie jest przy tym publiczne, jeżeli następuje za pomocą takich środków i w taki sposób, że krąg osób uzyskujących informację o wynalazku nie jest z góry określony.

Analiza

Publiczne zaprezentowanie wynalazku, powodujące utratę nowości, może nastąpić na wystawie nieuprawniającej do przyznania uprzedniego pierwszeństwa, w Internecie, podczas ogólnodostępnego wykładu czy konferencji naukowej, w publikacji książkowej (np. pracy dyplomowej czy rozprawie doktorskiej), postępowaniach w sprawie nadania stopnia/tytułu naukowego/zawodowego, czasopiśmie, w reklamie czy w prezentacji multimedialnej. Do utraty nowości prowadzi także jawne zastosowanie wynalazku, polegające np. na wytworzeniu według niego produktów i wprowadzeniu ich do obrotu (np. rozpoczęcie sprzedaży).

Zalecenia

Zważywszy, iż w przypadku np. wynalazku posiadanie statusu „nowości" jest warunkiem uzyskania patentu na wynalazek, po raz kolejny uwidacznia się szczególna rola centrów transferu technologii w edukowaniu pracowników uczelni, jak połączyć rozpowszechnianie wiedzy i realizację procesów komercjalizacji. Nie ulega wątpliwości, iż **opublikowanie (analogicznie inne formy rozpowszechnienia) informacji dotyczących wynalazku przed zgłoszeniem do urzędu patentowego pozbawia uczelnię możliwości uzyskania patentu na taki wynalazek**. Powyższe nie pozostaje bez wpływu na ocenę uczelni, ale może zostać potraktowane jako naruszenie przez pracownika jego obowiązków (pomimo iż rozpowszechnianie wiedzy wpisuje się w obowiązki np. nauczycieli akademickich). Także zgłoszenie wynalazku do urzędu patentowego nie oznacza zasadniczo nieograniczonej możliwości publikacji informacji związanych z wynalazkiem, szczególnie w zakresie informacji nie objętych zgłoszeniem i nie ujawnionych do wiadomości publicznej jako *know-how* związane z wynalazkiem (zob. zalecenia pytania 22).

Równie istotnym jest uwrażliwianie pracowników uczelni na nieujawnianie informacji związanych z wynalazkiem przed ich zgłoszeniem do urzędu patentowego osobom trzecim np. przedsiębiorcom potencjalnie zainteresowanym nabyciem praw do korzystania z wynalazku lub wykonującym prototyp produktu będącego przedmiotem wynalazku. Konsekwencją ujawnienia takich informacji może być ich rozpowszechnienie przez przedsiębiorcę w sposób, który pozbawi wynalazek statusu „nowości", ale także zgłoszenie wynalazku do urzędu patentowego przez takiego przedsiębiorcę jako własnego wynalazku.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w praktyce np. UPRP przyjmuje się, że **udostępnienie wynalazku konkretnym osobom powinno być połączone ze zobowiązaniem ich do zachowania informacji o nim w poufności** (w przeciwnym razie uznaje się, że doszło do ujawnienia szkodzącego nowości). W konsekwencji pracownicy uczelni powinni mieć świadomość celowości zawierania umów o zachowaniu poufności informacji związanych z wynalazkiem z osobami trzecimi nie

tylko na etapie przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego, ale także już po zgłoszeniu jeśli ujawniane mają być informacje stanowiące *know-how* związane z wynalazkiem.

24 Na jakich zasadach pracownik może nabyć od uczelni publicznej „własność" stworzonych przez siebie wyników B+R?

Analiza

Pracownik uczelni publicznej może nabyć od uczelni „własność" stworzonych przez siebie w ramach umowy o pracę wyników B+R w dwojaki sposób: na zasadach ogólnych w toku procesu komercjalizacji bezpośredniej lub na zasadach preferencyjnych poprzez tzw. „uwłaszczenie" pracownika (co do wyników powstałych w ramach umów cywilnoprawnych zob. pytanie 28). W pierwszym przypadku pracownik uczestniczy w procesie komercjalizacji na takich samych zasadach jak inne podmioty zainteresowane nabyciem praw do wyników B+R („własności" lub prawa do korzystania w postaci np. licencji). Fakt posiadania statusu pracownika danej uczelni i twórcy wyników nie powinien mieć żadnego wpływu na ocenę oferty złożonej przez pracownika i wybór najkorzystniejszej oferty (w przypadku złożenia kilku konkurencyjnych ofert). Instytucja „uwłaszczenia" natomiast otwiera pracownikom uczelni publicznych drogę nabycia „własności" stworzonych przez siebie wyników B+R na preferencyjnych zasadach (zob. analiza pytania 35).

Zalecenia

Przedstawiając pracownikom uczelni publicznych możliwości nabycia praw do stworzonych przez siebie wyników B+R, pracownicy centrów transferu technologii powinni wskazać na „plusy i minusy" wyżej przedstawionych modeli. „Uwłaszczenie" pracownika pozwala na nabycie „własności" wyników B+R na preferencyjnych warunkach, ale wiąże się z obowiązkiem dzielenia się środkami uzyskanymi z komercjalizacji z uczelnią. Z kolei **nabycie „własności" wyników B+R na zasadach ogólnych w ramach procesu komercjalizacji bezpośredniej prowadzonego przez uczelnię nie wiąże się zasadniczo z obowiązkiem podziału uzyskanych korzyści**, choć nabycie praw w takim trybie odbywa się poprzez ustalenie ceny sprzedaży na podstawie ich wartości rynkowej. Nie można więc z góry przesądzić, że korzystniejszym z punktu widzenia pracownika uczelni jest zawsze „uwłaszczenie", które wiąże się ze stosunkowo niskim nakładem finansowym na nabycie „własności" wyników B+R. Nabycie na zasadach ogólnych w większym stopniu „uwalnia" przedmiot sprzedaży od uczelni, pracownik powinien dokonywać więc wyboru modelu nabycia praw do wyników B+R na podstawie własnych planów inwestycyjnych.

25 Na jakich zasadach pracownik może nabyć od uczelni publicznej licencję na korzystanie ze stworzonych przez siebie wyników B+R?

Analiza

Uzyskanie przez pracownika uczelni publicznej uprawnienia do korzystania na podstawie np. umowy licencyjnej ze stworzonych przez siebie w ramach umowy o pracę wyników B+R, jest możliwe na zasadach ogólnych w toku procesu komercjalizacji bezpośredniej. Oznacza to konieczność uczestniczenia przez pracownika w procesie komercjalizacji bezpośredniej na takich samych zasadach jak inne podmioty zainteresowane nabyciem praw do wyników B+R, bez preferencji związanych ze szczególnym statusem takiego oferenta.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wątpliwą wydaje się możliwość nabycia przez pracownika uczelni publicznej licencji w ramach „uwłaszczenia", ponieważ **konstrukcja prawna „uwłaszczenia" dopuszcza wyłącznie przeniesienie „własności" wyników B+R z uczelni na pracownika**. Model ustawowy nie przewiduje możliwości oddania takich wyników pracownikowi-twórcy do korzystania na podstawie np. umowy licencyjnej na preferencyjnych warunkach. Uznać należy, iż gdyby ustawodawca chciał dopuścić taką możliwość, uczyniłby to wprost, określając warunki nabycia przez pracownika licencji, w szczególności sposób ustalenia wynagrodzenia uczelni niezależnie od wartości rynkowej wyników B+R, tak jak to uczynił w aktualnej formule „uwłaszczenia" polegającej na przeniesieniu „własności".

Zalecenia

Pracownicy centrów transferu technologii, przedstawiając pracownikom uczelni publicznych możliwości nabycia praw do stworzonych przez siebie wyników B+R, powinni wskazać także na możliwość nabycia prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej. Może się bowiem okazać, że z uwagi na plany inwestycyjne pracownika, który nie jest zainteresowany „uwłaszczeniem" (zważywszy na konieczność dzielenia się środkami uzyskanymi z komercjalizacji z uczelnią) i nabyciem „własności" wyników B+R na zasadach ogólnych (z uwagi na wysokie koszty ich nabycia), opcja korzystania z nich na zasadzie licencji okaże się najkorzystniejszym rozwiązaniem. **Model licencyjny nie rodzi konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych przy nabywaniu praw do korzystania z wyników B+R** (jak w przypadku nabycia „własności"), choć wiąże się zasadniczo z obowiązkiem podziału z uczelnią korzyściami uzyskanymi z korzystania z nich (ustalenie wysokości opłat licencyjnych powinno nastąpić poprzez odwołanie się do wartości rynkowej wyników).

ROZDZIAŁ 2.

„UWŁASZCZENIE" PRACOWNIKA – TWÓRCY WYNIKÓW B+R

26 W jakich przypadkach jest możliwe „uwłaszczenie" przez uczelnię publiczną pracownika w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 w sposób stosunkowo szczegółowy określają zarówno zasady, jak i tryb „uwłaszczenia" pracowników uczelni publicznych, w przypadku zasad niezwykle istotne jest określenie granic podmiotowo-przedmiotowych dopuszczalności „uwłaszczenia". **„Uwłaszczenie" dotyczyć może wyłącznie „pracowników uczelni publicznych" w zakresie stworzonych przez nich „w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy" wyników B+R określonego rodzaju tj. „wyników: badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, prac rozwojowych i twórczości artystycznej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami"** (art. 153 UPSWN 2018, wcześniej art. 86d UPSW 2005). Przywołany przepis w zakresie wyżej wskazanym odsyła m.in. do art. 154 UPSWN 2018 (na gruncie UPSW 2005 - art. 86e), który określa właśnie zasady i tryb „uwłaszczania" pracowników.

Zalecenia

Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania dopuszczalności „uwłaszczenia" pracowników uczelni publicznych w zakresie stworzonych przez nich wyników B+R, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem", **konieczne jest w pierwszej kolejności zbadanie możliwości zastosowania instytucji „uwłaszczenia" w konkretnym przypadku**. Niezbędne jest więc ustalenie, czy dany wynik B+R powstał w „ramach stosunku pracy" (a nie np. umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem, zob. pytanie 28) i w okresie obowiązywania umowy o pracę. Nie jest bowiem możliwe „uwłaszczenie" w przypadku dokonania np. wynalazku przez doktoranta (nawet jeśli następnie stał się pracownikiem uczelni) lub po wygaśnięciu umowy

o pracę (w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych). W dalszej kolejności konieczne jest ustalenie, czy wyniki B+R nie powstały w ramach np. umowy na badania lub prace zlecone albo z udziałem dofinansowania zewnętrznego, które wykluczają możliwość „uwłaszczenia" pracowników uczelni (zob. pytanie 27).

Zalecenia

27 W jakich przypadkach nie jest możliwe „uwłaszczenie" przez uczelnię publiczną pracownika w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R?

Analiza

Przewidziana przez UPSWN 2018 możliwość „uwłaszczenia" pracownika uczelni publicznej w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R nie ma charakteru bezwzględnego, art. 154 ust. 5 (wcześniej art. 86e ust. 5 UPSW 2005) wskazuje bowiem dwa przypadki, w których możliwość ta jest wyłączona. **Brak możliwości „uwłaszczenia" może być następstwem przypadku, „gdy działalność naukowa była prowadzona na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą tę działalność, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy".** Porównując regulacje prawne UPSWN 2018 i UPSW 2005, zwrócić należy uwagę, iż w aktualnym stanie prawnym usunięto odniesienie powyższego wyłączenia do „badań lub prac zleconych", co sugeruje rozszerzenie braku możliwości „uwłaszczenia" pracowników na jeszcze inne przypadki.

Drugim przypadkiem potencjalnie uniemożliwiającym „uwłaszczenie" pracowników uczelni publicznej jest „działalność naukowa prowadzona z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami działalności naukowej oraz *know-how* związanym z tymi wynikami". Sytuacja ta dotyczy wyników działalności naukowej powstałych w ramach projektów realizowanych przez pracowników uczelni z dofinansowaniem ze środków publicznych zewnętrznych np. NCBR.

Wyżej przywołane przypadki, w których wyniki B+R nie mogą stać się przedmiotem „uwłaszczenia" pracownika-twórcy, rodzą szereg obowiązków po stronie uczelni publicznych i jej pracowników koordynujących procesy komercjalizacji, badania/prace zlecone i działalność naukową dofinansowaną ze środków zewnętrznych. Najważniejszym obowiązkiem takich osób jest oczywiście ustalenie np. w przypadku badań/prac zleconych na podstawie zawieranych umów, czy

Zalecenia

przewidują one „zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu".

Zalecenia

W przypadku odpowiedzi pozytywnej „uwłaszczenie" pracownika jest niemożliwe, **uczelnia nie może bowiem przenieść na pracownika „własności" wyników B+R, których sama nie posiada i w związku z zaciągniętymi wobec osób trzecich zobowiązaniami nie będzie ich „właścicielem" w przyszłości**. W przypadku natomiast jeśli w następstwie umowy na badania/prace zlecone powstaną wyniki B+R, co do których uczelnia ma być „właścicielem/współwłaścicielem" i spełnione są inne warunki dopuszczalności „uwłaszczenia" (zob. analiza pytania 26), „uwłaszczenie" na poziomie ustawowym staje się możliwe.

Analogiczne rozważania należy odnieść do przypadku wyników B+R powstałych „z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami działalności naukowej". Także i w tym przypadku konieczne jest w pierwszej kolejności **zbadanie umów zawartych w związku z dofinansowaniem oraz dokumentacji konkursowej, czy w sposób wyraźny wykluczają dopuszczalność „uwłaszczenia"**. Możliwość taka może być także wyłączona w sposób pośredni poprzez wymóg przeprowadzenia komercjalizacji „na zasadach rynkowych". Ponieważ wynagrodzenie płacone przez pracownika w związku z „uwłaszczeniem" abstrahuje od wartości rynkowej wyników B+R i w konsekwencji może być ono symboliczne, nie jest traktowane jako zbycie „na zasadach rynkowych".

28 Czy uczelnia publiczna może „uwłaszczyć" pracownika w zakresie wyników B+R stworzonych przez niego w ramach umowy cywilnoprawnej?

Analiza

Zgodnie z art. 153 w związku z art. 154 UPSWN 2018 **dopuszczalność zastosowania instytucji „uwłaszczenia" została w przypadku pracowników uczelni publicznej ograniczona** wyłącznie do określonych wyników działalności naukowej, które powstały „w ramach stosunku pracy" (umowy o pracę są uregulowane w KP), ale już nie w ramach umów cywilnoprawnych (uregulowanych w KC). Dodatkowo podkreślić należy, iż UPWP w ogóle nie przewiduje regulacji o charakterze ogólnym, które dopuszczałyby możliwość „uwłaszczenia" przez pracodawcę/zleceniodawcę pracownika/ wykonawcy będącego twórcą np. wynalazku. W konsekwencji **brak podstawy prawnej dla preferencyjnego nabycia przez pracownika uczelni publicznej „własno-**

ści" wyników B+R stworzonych w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z uczelnią.

Zalecenia

Z uwagi na wyjątkowy charakter instytucji „uwłaszczenia" ustalanie spełnienia warunków „uwłaszczenia" pracownika powinno nastąpić na podstawie informacji uzyskanych od właściwych jednostek wewnętrznych uczelni, przeprowadzenie „wywiadu" z pracownikiem nie wydaje się w tym zakresie wystarczające. Powyższe wynika ze szczególnego statusu uczelni publicznych jako państwowych osób prawnych (zob. pytanie 8), zobowiązanych do zbywania składników mienia zasadniczo za cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej.

Zważywszy, iż zbycie „własności" wyników B+R w ramach „uwłaszczenia" nie musi mieć charakteru rynkowego, **przesłanki „uwłaszczenia" nie powinny być interpretowane rozszerzająco** (tzn. nie jest możliwe „uwłaszczenie", jeśli którykolwiek z jego wymogów nie został spełniony). Nie powinno również ulegać wątpliwości, iż dopiero ustalenie dopuszczalności formalno-prawnej „uwłaszczenia" pracownika uczelni publicznej otwiera drogę do podjęcia przez uczelnię decyzji w sprawie „uwłaszczenia" (zob. analiza pytania 29).

29 Jaki jest tryb „uwłaszczenia" pracownika w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R?

Analiza

Jak już wyżej wskazano UPSWN 2018, mając na uwadze ochronę praw pracowników-twórców, w sposób stosunkowo szczegółowy określa zarówno zasady, jak i tryb „uwłaszczenia" pracowników uczelni publicznych, który uznać należy za swoiste postępowanie wpadkowe (które może, lecz nie musi zaistnieć) w ramach procesu komercjalizacji. **Zainicjowanie procedury „uwłaszczenia" jest uzależnione od inicjatywy pracownika-twórcy**, który jest uprawniony (ale nie zobowiązany) złożyć „oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników działalności naukowej i związanym z nimi *know-how* w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach" (art. 154 ust. 1 i 2 UPWSN 2018, wcześniej art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005). Powyższe oznacza, że brak złożenia przez pracownika stosownego oświadczenia w przewidzianym terminie (tak samo zresztą jak złożenie oświadczenia po upływie terminu, ustawa nie przewiduje bowiem możliwości przywrócenia tego terminu) powoduje, iż uczelnia „z urzędu" nie może podjąć decyzji o „uwłaszczeniu" pracownika.

Analiza

Złożenie przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" rodzi po stronie uczelni obowiązek podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia (art. 154 ust. 1 UPWSN 2018, analogicznie art. 86e ust. 1 UPSW 2005) (zob. analiza pytania 31). W dalszej kolejności „w przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelnia jest obowiązana, w terminie 30 dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami" (art. 154 ust. 3 UPSWN 2018, wcześniej art. 86e ust. 2 UPSW 2005).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż **samo złożenie przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" nie rodzi po jego stronie obowiązku zawarcia umowy „uwłaszczenia"**, art. 154 ust. 4 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86e ust. 3 UPSW 2005) przewiduje bowiem, iż „w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, prawa do wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami przysługują uczelni publicznej". Zauważyć należy, iż ustawodawca dość niefortunnie posłużył się sformułowaniem, iż w tym ostatnim przypadku „własność" wyników B+R „przysługuje" uczelni, które może mylnie sugerować, iż wcześniej przysługiwała ona komuś innemu, bardziej poprawne byłoby stwierdzenie, iż „pozostaje" ona przy uczelni. W takim przypadku podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia procesu komercjalizacji na zasadach określonych w UPSWN 2018 jest oczywiście uczelnia.

Zalecenia

Przepisy UPSWN 2018 tworzą ramy prawne instytucji „uwłaszczenia" pracowników uczelni publicznych w zakresie stworzonych przez nich wyników B+R, jednak zarówno **szczegółowe zasady, jak i tryb procesu „uwłaszczenia" powinny zostać uregulowane w regulaminach zarządzania własnością intelektualną**. Powyższe dotyczy w szczególności określenia formy oferty uczelni „zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami" oraz jej zakresu (zob. analiza pytania 34). Art. 152 ust. 2 pkt 3 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86c ust. 2 pkt 3 UPSW 2005) w sposób wyraźny przewiduje konieczność określenia w regulaminach „zasad i trybu przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną informacji o decyzjach, o których mowa w art. 154 ust. 1 i 3 (tj. decyzja w sprawie komercjalizacji i oferta „uwłaszczenia")".

Kolejnym zagadnieniem w ramach procedury „uwłaszczenia" pracownika, które powinno być uszczegółowione w regulaminach jest termin, w którym pracownik powinien wyrazić swoje stanowisko w sprawie

oferty uczelni, jak również kwestia formy takiej odpowiedzi (co do formy zob. pytanie 34). **Termin na przyjęcie przez pracownika oferty uczelni powinien obejmować rozsądny okres czasu**, w którym pracownik miałby możliwość rozważenia, czy jest nadal zainteresowany „uwłaszczeniem", które rodzi upoważnienie do przeprowadzenia procesu komercjalizacji. Pracownicy zainteresowani „uwłaszczeniem" powinni mieć przy tym świadomość, że przeprowadzenie skutecznego procesu komercjalizacji wymaga podjęcia szeregu działań, które w toku takiego procesu są wykonywane przez zespół pracowników centrum transferu technologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, techniki i prawa.

Zalecenia

30 Czy pracownik-współtwórca może złożyć wniosek o „uwłaszczenie" co do całości wyników B+R?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny nie rozstrzygają, jak przeprowadzić proces „uwłaszczenia", jeśli wyniki B+R zostały stworzone przez kilku pracowników uczelni publicznej, jednak **przy ocenie sytuacji pomocne są regulacje prawne dotyczące rozliczeń stron w przypadku „uwłaszczenia"**. Przepis art. 156 ust. 3 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 3 UPSW 2005) wskazuje, że „pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej za zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. z tytułu wynagrodzenia za „własność" wyników B+R oraz udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji), do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników działalności naukowej". Odniesienie roszczeń uczelni do poszczególnych pracowników do „wysokości przypadającego udziału we współwłasności" wyników B+R oznacza, że poszczególni pracownicy-twórcy mogą nabyć w drodze „uwłaszczenia" jedynie określony udział we „własności" wyników. Przy czym **nabywane w ramach „uwłaszczenia" udziały w prawach majątkowych powinny odpowiadać udziałom pracowników-twórców w prawach osobistych do stworzonych wyników B+R** (zob. zalecenia pytania 17 i przykład).

Najbardziej oczywistą wydaje się być **sytuacja, kiedy to wszyscy pracownicy-twórcy złożą oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem"**, w przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji przez uczelnię, osoby takie stają się „współwłaścicielami" stworzonych wyników B+R odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procesu komercjalizacji. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy jedynie część pracowników złoży stosowne oświadczenia, wówczas w przypadku podjęcia przez uczelnię decyzji o „uwłaszczeniu", stają się oni „współwłaścicielami"

Zalecenia

wyników B+R w udziale proporcjonalnym do posiadanego udziału w prawach osobistych, w pozostałym zakresie „współwłaścicielem" wyników pozostaje uczelnia. **W przypadku „współwłasności" wyników B+R z udziałem uczelni i „uwłaszczonych" pracowników celowym jest zawarcie umowy o wspólności praw** (w formie pisemnej dla celów dowodowych i dokonania np. zgłoszenia w urzędzie patentowym), która regulować będzie zasady korzystania, jak również zasady rozporządzania udziałami we „własności" wyników B+R (zob. zalecenia pytania 21).

Zalecenia

Przy czym **uprawnienie pracownika do złożenia oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" wydaje się mieć osobisty charakter** tzn. nie może być przeniesione „grzecznościowo" na innego pracownika-twórcę. Powyższe uzasadnić należy wyjątkowym charakterem instytucji „uwłaszczenia", prowadzącej do preferencyjnego nabycia „własności" wyników B+R. Nie wyklucza to oczywiście wtórnego obrotu udziałami we „własności" nabytych od uczelni wyników B+R przez zbycie ich przez pracowników, którzy skorzystali z „uwłaszczenia", ale nie są zainteresowani prowadzeniem procesu komercjalizacji, na rzecz innych pracowników-„współwłaścicieli" wyników (zob. zalecenia pytania 49).

PRZYKŁAD

- „Właściciel" wyników B+R: Uczelnia
- Współtwórca wyników B+R - Pracownik 1:
  udział w prawach osobistych: 40%
- Współtwórca wyników B+R - Pracownik 2:
  udział w prawach osobistych: 60%
- „Uwłaszczenie" Pracownika 1 w zakresie wyników B+R:
  w udziale we „własności": 40%
- „Uwłaszczenie" Pracownika 2 w zakresie wyników B+R:
  w udziale we „własności": 60%

31 Czy uczelnia publiczna ma obowiązek „uwłaszczenia" pracownika w przypadku złożenia przez niego wniosku w tym zakresie?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018, konstruując obowiązki uczelni publicznej w przypadku złożenia przez pracownika-twórcę oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem", wskazują jedynie na konieczność podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia (art. 154 ust. 1 i 2 UPWSN 2018, analogicznie

Analiza

art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005) (należy zadbać o udokumentowanie daty złożenia przez pracownika oświadczenia). W związku z powyższym uznać należy, iż **ustawodawca pozostawił na tym etapie po stronie uczelni swobodę w podjęciu decyzji o „uwłaszczeniu" pracownika z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych dotyczących konkretnych wyników B+R**. Analogiczne stanowisko odnaleźć można w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej UPSW 2005 z dniem 31 grudnia 2016 r., gdzie wskazano, iż „ostateczna decyzja o uwłaszczeniu bądź jego odmowie pozostanie jednak uprawnieniem uczelni (tak jak ma to miejsce w obowiązującym stanie prawnym)". Należy mieć jednak na uwadze deklaracje MNSW dotyczące nadzoru nad uczelnią pod kątem ewentualnego blokowania i ograniczania stosowania instytucji „uwłaszczania".

Decyzja w sprawie komercjalizacji podejmowana przez uczelnię nie stanowi decyzji administracyjnej, która na poziomie ustawowym podlegałaby zaskarżeniu w trybie odwoławczym, a następnie do sądu administracyjnego, nie musi więc być nawet uzasadniona (choć wydaje się to celowym z punktu widzenia pracownika). Zaznaczyć należy jednak, że **swoboda uczelni w sprawie „uwłaszczenia" kończy się w przypadku, jeśli uczelnia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" nie podejmie decyzji w sprawie komercjalizacji wyników B+R** (należy zadbać o udokumentowanie daty podjęcia decyzji).

W takim przypadku, jak również w sytuacji podjęcia decyzji o „uwłaszczeniu" pracownika, powstaje po stronie uczelni obowiązek „złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami w terminie 30 dni" (art. 154 ust. 3 UPSWN 2018, wcześniej art. 86e ust. 2 UPSW 2005). **Bezczynność uczelni w podejmowaniu decyzji w sprawie komercjalizacji „sankcjonowana" jest więc obowiązkiem „uwłaszczenia" pracownika.** Powyższe nie oznacza jednak, iż z uwagi na dorozumianą (milczącą) rezygnację z prowadzenia procesu komercjalizacji przez uczelnię dochodzi do automatycznego (tj. z mocy prawa) przejścia „własności" wyników B+R z uczelni na pracownika (zob. analiza pytania 33).

Zalecenia

W celu usprawnienia procesów wewnętrznych na uczelniach ustawa nowelizująca UPSW 2005 dokonała z dniem 31 grudnia 2016 r. korekty zasad i trybu procedury „uwłaszczenia" w UPSW 2005, które to rozwiązania zostały następnie przeniesione do UPSWN 2018. W konsekwencji **obowiązek podejmowania decyzji w sprawie komercjalizacji wyników B+R został od roku 2016 na poziomie ustawowym ograniczony tylko do sytuacji, gdy pracownik w określonym terminie złoży oświadczenie o zainteresowaniu „uwłaszczeniem"**.

W konsekwencji w przypadku braku oświadczenia pracownika o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" decyzja w sprawie komercjalizacji może być podjęta przez uczelnię zasadniczo w każdym czasie tj. także po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wyników B+R przez pracownika. **Wbrew jednak intencjom ustawodawcy powyższa zmiana tylko pozornie ograniczyła obowiązki uczelni w zakresie podejmowania decyzji w sprawie komercjalizacji.** Zwrócić należy bowiem uwagę na 155 ust. 3 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 3 UPSW 2005), który do kosztów związanych bezpośrednio z komercjalizacją „nie wlicza kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji". Dopiero zatem podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji umożliwia pełne, w zakresie przewidzianym UPSWN 2018 (zob. zalecenia pytania 43), rozliczanie kosztów związanych z komercjalizacją wyników B+R.

Zalecenia

32 Jakie uprawnienia ma pracownik w przypadku nie podjęcia przez uczelnię publiczną w terminie decyzji w sprawie komercjalizacji?

Analiza

W przypadku złożenia przez pracownika uczelni publicznej oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" UPSWN 2018 zobowiązuje uczelnię do podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia (art. 154 ust. 1 i 2 UPWSN 2018, analogicznie art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005). Przywołane regulacje prawne nie wskazują na formę „decyzji w sprawie komercjalizacji", z uwagi jednak na jej znaczenie w procesie komercjalizacji dla celów dowodowych powinna mieć ona formę pisemną.

Podkreślić należy przy tym, że choć UPSWN 2018 nie zobowiązuje uczelni do poinformowania w wyżej wskazanym terminie pracownika o podjętej decyzji, nie powinno jednak ulegać wątpliwości, iż **w przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji wyników B+R przez uczelnię (związane z odmową „uwłaszczenia"), pracownik winien być o powyższym fakcie poinformowany niezwłocznie**. I choć UPSWN 2018 nie przewiduje w przypadku takiej decyzji (podjętej w terminie 3 miesięcy od złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem") drogi odwoławczej, możliwym jest przewidzenie w regulaminie zarządzania własnością intelektualną procedur wewnętrznych w tym zakresie.

Nie ulega wątpliwości, iż bezczynność uczelni publicznej w podejmowaniu decyzji w sprawie komercjalizacji rodzi skutek w postaci obowiązku złożenia pracownikowi oferty zawarcia umowy „uwłaszczenia". Przy czym **wskazany przez UPSWN 2018 termin 3 miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji ma charakter**

Zalecenia

nieprzywracalny (ustawa nie przewiduje bowiem takiej możliwości). Podjęcie więc np. decyzji o komercjalizacji wyników B+R przez uczelnię po upływie tego terminu nie wywołuje skutków prawnych tzn. obowiązek złożenia pracownikowi oferty „uwłaszczenia" pozostaje aktualny. Choć termin 3 miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji wyników B+R nie jest długi, zważywszy na konieczność zbadania całokształtu uwarunkowań faktycznych i prawnych związanych z potencjałem komercjalizacyjnym wyników, konieczne jest zorganizowanie procesu podejmowania decyzji w tym zakresie w taki sposób, aby uczynić zadość obowiązkom ustawowym.

Zalecenia

33 Jakie elementy powinna zawierać umowa „uwłaszczenia" pracownika przez uczelnię publiczną?

Analiza

Umowa „uwłaszczenia" pracownika uczelni publicznej stanowi „bezwarunkową i odpłatną umowę o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji" (art. 154 ust. 3 UPSWN 2018). Z punktu widzenia konstrukcji umowy „uwłaszczenia" zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę na tzw. przedmiotowo istotne elementy umowy, które poprzez obowiązki stron umowy, określają jej istotę. W przypadku umowy „uwłaszczenia" takimi elementami są: z jednej strony – obowiązek uczelni do przeniesienia „własności" (lub posiadanego udziału we „własności") wyników B+R na pracownika, z drugiej strony – obowiązek pracownika do zapłacenia na rzecz uczelni „wynagrodzenia" w określonym przez strony terminie.

Ponieważ **umowa „uwłaszczenia" wiąże się z przeniesieniem „własności" z jednego podmiotu (uczelnia) na drugi podmiot (pracownik) dochodzi do zmiany podmiotu uprawnionego do wyników B+R („właściciela")**, jest to jednocześnie tzw. pochodny sposób nabycia praw (pracownik wywodzi swoje prawa od uczelni). Umowa „uwłaszczenia" jest przy tym umową wzajemną (tzn. że obowiązki stron są ze sobą sprzężone), konsensualną (tzn. że do przeniesienia „własności" dochodzi przez samo zawarcie umowy, choć dodatkowo np. przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego – art. 67 ust. 3 UPWP) i „odpłatną" (tzn. obydwie strony uzyskują korzyści, choć niekonieczne o analogicznej wartości, zob. zalecenia pytania 35).

Badając strukturę umowy „uwłaszczenia", nie należy zapominać także o tzw. dodatkowych elementach, które nie decydują o istocie umowy, ale wolą stron zostały uznane za istotne. Do takich warunków na gruncie prawa cywilnego zalicza się np. warunek, termin, zadatek, karę umowną, prawo pierwokupu i wiele innych klauzul o mniej lub bardziej uregulowanej przez przepisy treści.

Z punktu widzenia umowy „uwłaszczenia" **do dodatkowych elementów umowy zaliczyć należałoby przede wszystkim zobowiązanie „uwłaszczonego" pracownika do podziału części środków uzyskanych z komercjalizacji** (zob. analiza pytania 48). Istotnym wydaje się również uregulowanie w umowie związanych z powyższym zagadnień takich jak obowiązek okresowego składania raportów o uzyskanych środkach (wraz z kserokopiami zawartych umów komercjalizacyjnych i dokumentów księgowych z nimi związanych) oraz możliwości weryfikacji przez uczelnie takich raportów.

Do postanowień dodatkowych zaliczyć należy także preambułę (określa cel i okoliczności zawarcia umowy związane np. z dochowaniem terminów w procedurze „uwłaszczenia") i oświadczenia pracownika o udziale poszczególnych współtwórców w wynikach B+R (wraz z akceptacją „uwłaszczenia" także innych współtwórców). Choć podmiotem wyłącznie upoważnionym do przeprowadzenia procesu komercjalizacji staje się „uwłaszczony" pracownik, celowym wydaje się jednak zobowiązanie go w umowie „uwłaszczenia" do składania okresowych sprawozdań z przebiegu procesu komercjalizacji. **W przypadku np. wynalazków konieczne jest uregulowanie przez strony w umowie „uwłaszczenia" kwestii związanych ze wstąpieniem pracownika do postępowania o udzielenie patentu na wynalazek.** Umowa „uwłaszczenia" powinna regulować także czas jej obowiązywania (związany z okresem podziału środków z komercjalizacji – zob. analiza pytania 52).

Wartym rozważenia jest także **zamieszczenie w umowie „uwłaszczenia" klauzuli zobowiązującej „uwłaszczonego" pracownika do ponoszenia wszelkich dalszych kosztów niezbędnych do uzyskania patentu na wynalazek oraz zachowania jego ochrony**. Nie powinno ulegać bowiem wątpliwości, iż zaniedbania pracownika w powyższym zakresie skutkować mogą wygaśnięciem ochrony prawnej wynalazku i wejściem wiedzy dotyczącej wynalazku do domeny publicznej, co wiąże się w sposób oczywisty z utratą możliwości osiągania środków z komercjalizacji przez pracownika, a w konsekwencji także przez uczelnię (zob. zalecenia pytania 22). Powyższa sytuacja nie pozostaje także bez wpływu na ocenę uczelni w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, brak bowiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony wynalazku powoduje wygaśniecie decyzji UPRP o udzieleniu patentu na wyna-

lazek, a tym samym brak możliwości wykazania się przez uczelnię w ramach kryterium poziomu naukowego prowadzonej działalności osiągnięciem w postaci przyznanego patentu na wynalazek.

Zalecenia

Zamieszczając dodatkowe postanowienia w umowie „uwłaszczenia", należy mieć jednak na względzie „bezwarunkowy" charakter takiej umowy. Przy czym „bezwarunkowość" na gruncie umowy „uwłaszczenia" należy rozumieć szeroko jako nie tworzenie przez uczelnię barier i ograniczeń, które mogłyby utrudniać przejście praw na pracownika (tj. szerzej niż warunek w sensie prawnym rozumiany jako „powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego" – art. 89 KC). Należy również pamiętać o ograniczeniach wynikających z licencji ustawowych, kiedy wprawdzie nie następuje przeniesienie „własności" np. wynalazku na instytucję finansującą, ale np. Skarb Państwa może rozpocząć nieodpłatne korzystanie z wyników B+R na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w drodze jednostronnego oświadczenia (art. 32 ust. 4 UNCBR).

Dodatkowe trudności praktyczne powstają w przypadku, kiedy uczelnia jest jedynie „współwłaścicielem" objętych „uwłaszczaniem" wyników B+R. W tym ostatnim przypadku „uwłaszczenie" pracowników wiąże się z koniecznością zaakceptowania przez nich postanowień łączącej uczelnię z innymi „współwłaścicielami" umowy o wspólności praw i wstąpienie jako strona do takich umów w miejsce uczelni. Podkreślić należy jednak, iż **bezwarunkowość umowy „uwłaszczenia" nie ma charakteru bezwzględnego** tzn. nie może paraliżować zarządzania własnością intelektualną uczelni, mając na względzie potencjalną jedynie możliwość „uwłaszczenia" pracownika w przyszłości (zob. analiza pytania 31).

34 Jakie są konsekwencje nie zawarcia umowy „uwłaszczenia" pracownika w formie pisemnej?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny wskazują formę, w jakiej powinna być zawarta umowa „uwłaszczenia" pracownika uczelni publicznej, art. 154 ust. 3 (wcześniej art. 86e ust. 2 UPSW 2005) stanowi, iż **„Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności"**. Przy czym oferta uczelni w powyższym zakresie stanowi wiążące oświadczenie uczelni skierowane do pracownika, wyrażające jej wolę zawarcia umowy „uwłaszczenia", powinna ona zawierać istotne postanowienia takiej umowy np. załącznikiem do oferty może być projekt takiej umowy (należy zadbać o udokumentowanie daty przekazania oferty pracownikowi).

Analiza

Zauważyć należy jednocześnie, iż zachowanie formy pisemnej umowy „uwłaszczenia" wymaga złożenia przez upoważnionych przedstawicieli uczelni i pracownika własnoręcznych podpisów na umowie, z uwagi na powyższe wymogów takiej formy nie spełnia ani korespondencja mailowa ani wiadomości sms, nawet jeśli potwierdzałyby wolę zawarcia umowy. **Brak zachowania właściwej formy powoduje nieważność umowy „uwłaszczenia" i oznacza, iż nie doszło do skutecznego w świetle prawa przejścia „własności" wyników B+R z uczelni na pracownika**, a tym samym „właścicielem" wyników jest nadal uczelnia.

Zalecenia

Konieczność zachowania formy pisemnej umowy „uwłaszczenia" nie jest bez znaczenia także z uwagi na konieczność zgłoszenia do urzędu patentowego zmiany „właściciela" np. wynalazku, związanej ze wstąpieniem pracownika w miejsce uczelni do postępowania o udzielenia patentu na wynalazek (zob. zalecenia pytania 33). Powyższe wiąże się z przejęciem przez „uwłaszczonego" pracownika odpowiedzialności za dalszy przebieg takiego postępowania, w tym ryzyka odmowy udzielenia patentu, a w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania - także ryzyka wygaśnięcia patentu lub jego unieważniania, jak również obowiązku uiszczania opłat okresowych dla zachowania przyznanej ochrony.

Przy czym zalecanym jest, żeby z uwagi na konieczność dokonania skutecznej zmiany zgłaszającego w urzędzie patentowym zmiany takiej dokonywała uczelnia. Celowym z punktu widzenia zmiany zgłaszającego w urzędzie patentowym wydaje się także wskazanie w umowie „uwłaszczenia", że pracownik jest uprawniony do ustanowienia na własny koszt i ryzyko pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego w postępowaniu o udzielenie np. patentu na wynalazek (pełnomocnictwo rzecznika patentowego ustanowionego przez uczelnię w związku z utratą statusu strony przez uczelnię wygasa).

35 Jakie wynagrodzenie za przeniesienie „własności" wyników B+R w ramach „uwłaszczenia" płaci pracownik?

Analiza

Znowelizowany z dniem 31 grudnia 2016 r. art. 86e ust. 2 UPSW 2005 uzyskał brzmienie: „Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.". Na gruncie przepisu w tej wersji powstał

Analiza

problem, **według którego wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS ustalić wysokość wynagrodzenia**, skoro corocznie są ogłaszane co najmniej 2 takie wskaźniki (na podstawie różnych ustaw). Dla przykładu wskazać należy, iż za rok 2022 zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 lutego 2023 r. za rok 2022 wyniosło ono 5.540,25 zł (obwieszczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), zaś zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2023 r. za rok 2022 wyniosło ono 6.346,15 zł (komunikat wydany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Przepisy UPSW 2005 nie rozstrzygały spornej kwestii, doprecyzowanie tej regulacji przeniesionej do UPSWN 2018 nastąpiło w **art. 154 ust. 3 odsyłającym do „art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"**. W konsekwencji w przypadku zawierania umowy „uwłaszczenia" w roku 2023 wysokość wynagrodzenia należnego uczelni wynosi maksymalnie 317,31 zł.

Zalecenia

Wynagrodzenie należne uczelni publicznej od pracownika z tytułu „uwłaszczenia" ma charakter wynagrodzenia maksymalnego (na co wskazuje zwrot „nie może być wyższe niż"), co oznacza, że w przypadku pobrania wyższego wynagrodzenia uczelnia jest zobowiązana je zwrócić jako świadczenie nienależne. Uznać należałoby również, iż uczelni przysługuje jedno pełne wynagrodzenie z tytułu „uwłaszczenia" pracownika nie tylko wówczas, jeśli przenosi całość „własności" wyników B+R na pracownika, ale także wtedy kiedy jest jedynie „współwłaścicielem" wyników i „uwłaszczeniu" podlega udział.

Powyższe stwierdzenie o wynagrodzeniu maksymalnym rodzi pytanie, jaki jest poziom wynagrodzenia minimalnego, jakiego może żądać uczelnia od „uwłaszczanego" pracownika, UPSWN 2018 nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnej wskazówki. Należy mieć jednak na uwadze, iż wynagrodzenie to już na poziomie ustawowym nie odnosi się wprost do wartości rynkowej wyników B+R (najczęściej wyższej, nie jest w związku z tym konieczne dokonywanie wyceny wyników przed zawarciem umowy), **„uwłaszczenie" jest więc preferencyjnym sposobem nabycia „własności" wyników B+R przez pracownika-twórcę**. Uwzględnić należy również szczególny status uczelni publicznych (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8) i instytucji „uwłaszczenia" przewidującej odstępstwo od zasady zbywania składników mienia zasadniczo za cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej. Z uwagi na obowiązujące uczelnie zasady zarządzania mieniem państwowym regułą powinno być ustalanie wysokości wynagrodzenia na poziomie 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni.

36 Jakie wynagrodzenie za przeniesienie „własności" wyników B+R w ramach „uwłaszczenia" płaci pracownik-współtwórca?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny wskazują, w jaki sposób powinno wyglądać rozliczenie wynagrodzenia z tytułu „uwłaszczenia" pomiędzy uczelnią publiczną a pracownikami w przypadku, jeśli „uwłaszczenie" dotyczy więcej niż jednego pracownika-twórcy. Osoby takie są określone w ustawie jako „zespół badawczy", takie ich określenie rodzi jednak pytania o status takiego zespołu, skoro **pracownikami uprawnionymi do „uwłaszczenia" są jedynie współtwórcy wyników B+R** tj. osoby, które je opracowały w „porozumieniu" bez względu na sposób jego sformalizowania (zob. analiza pytania 14).

Z art. 156 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86g ust. 1 UPSW 2005) wynika, że **„przepis art. 154 w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia określa wysokość łącznego wynagrodzenia przysługującego uczelni publicznej – od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego"**. Powyższe oznacza, że bez względu na ilość pracowników, z którymi uczelnia zawiera umowę „uwłaszczenia", może ona pobrać od nich łącznie wynagrodzenie nie wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa GUS (tj. w roku 2023 maksymalnie 317,31 zł) (zob. analiza pytania 35). Pobranie przez uczelnię od każdego z pracowników wchodzących w skład „zespołu badawczego" wynagrodzenia w pełnej wysokości rodzi po stronie uczelni obowiązek zwrotu części tego wynagrodzenia jako nienależnego świadczenia.

Z drugiej strony art. 156 ust. 3 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 3 UPSW 2005) wskazuje, w jaki sposób pracownicy są zobowiązani zapłacić wynagrodzenie na rzecz uczelni. Przepis ten stanowi, że „Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników działalności naukowej.". Przepis ten wyraźnie wskazuje, iż **każdy „uwłaszczony" pracownik płaci wynagrodzenie w części proporcjonalnej do wielkości nabytego udziału we „własności" wyników B+R**, co oznacza podzielność świadczenia z tytułu wynagrodzenia (zob. przykład).

Zalecenia

Powyższe powoduje, że z uwagi na podzielny charakter świadczenia w przypadku braku zapłaty części wynagrodzenia przez jednego z „uwłaszczonych" pracowników **uczelnia publiczna nie może żądać od wybranego lub wszystkich pozostałych pracowników zapłaty brakującej części wynagrodzenia**, ustawowy sposób zapłaty jest

bowiem zastrzeżony na korzyść „uwłaszczonych" pracowników (dłużników). Z uwagi na ochronny charakter przepisu nie jest więc możliwym przyjęcie na poziomie umowy „uwłaszczenia", iż wszyscy pracownicy odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia tzn. że uczelnia może żądać zapłaty całości lub części wynagrodzenia od wszystkich pracowników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Natomiast zapłata przez pracownika wynagrodzenia w wysokości wyższej niż by to wynikało z jego udziału we „własności" objętych „uwłaszczeniem" wyników B+R dodatkowo także rodzi po stronie uczelni obowiązek zwrotu pracownikowi ponadstandardowej części tego wynagrodzenia jako nienależnego świadczenia.

PRZYKŁAD

- „Właściciel" wyników B+R: Uczelnia
- „Uwłaszczenie" Pracownika 1 w zakresie wyników B+R: w udziale we „własności": 40%
- „Uwłaszczenie" Pracownika 2 w zakresie wyników B+R: w udziale we „własności": 60%
- Wynagrodzenie Uczelni z tytułu „uwłaszczenia": 317,31 zł (w roku 2023)
- Wynagrodzenie Uczelni należne od Pracownika 1: 40% x 317,31 zł = 126,92 zł
- Wynagrodzenie Uczelni należne od Pracownika 2: 60% x 317,31 zł = 190,39 zł

CZĘŚĆ III.

PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE PROCES KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

ROZDZIAŁ 1.

UCZELNIA JAKO PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY PROCES KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

37 Czy uczelnia ma obowiązek przeprowadzić proces komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny określają obowiązki uczelni publicznej w procesie komercjalizacji bezpośredniej takie jak: podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia pracownika o zainteresowaniu „uwłaszczeniem" i w przypadku nie podjęcia decyzji w tym terminie lub podjęcia decyzji o „uwłaszczeniu" pracownika - złożenie pracownikowi oferty zawarcia umowy „uwłaszczenia" (art. 154 ust. 1 - 3 UPWSN 2018, analogicznie art. 86e ust. 1 - 2 UPSW 2005). Natomiast **w sposób wyraźny nie jest skonstruowany w UPSWN 2018 obowiązek przeprowadzenia przez uczelnię procesu komercjalizacji bezpośredniej**, a jedynie w przypadku skutecznej komercjalizacji powstaje po stronie uczelni obowiązek podziału środków uzyskanych z komercjalizacji przez uczelnię z pracownikiem.

Zalecenia

W przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji przez uczelnię przepisy UPSWN 2018 nie nakładają na uczelnię obowiązku przeprowadzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej, ale **nie oznacza to zupełnej uznaniowości uczelni w tym zakresie**. Należy bowiem przypomnieć, iż uczelnia publiczna jako państwowa osoba prawna jest zobowiązana zarządzać własnością intelektualną „zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności" (zob. pytanie 8), co implikuje podejmowanie działań faktycznych i prawnych adekwatnych do specyfiki zarządzanego mienia. Zasadniczo zarządzanie mieniem państwowym, które wiąże się z ponoszeniem wydatków np. na uzyskanie czy utrzymanie ochrony prawnej wynalazków powinno skutkować **podejmowaniem działań mających na celu uzyskanie z mienia korzyści, które co najmniej pokryłyby koszty związane z gospodarowaniem tym mieniem**.

38 Jakie środki z komercjalizacji uzyskane przez uczelnię podlegają podziałowi z pracownikiem?

Analiza

Mając na uwadze ochronę praw pracowników uczelni publicznych, ustawodawca ograniczył swobodę uczelni publicznych w ustaleniu zasad podziału środków z komercjalizacji pomiędzy uczelnię a pracownika-twórcę, ustanawiając na poziomie ustawowym gwarancje minimalnego udziału pracowników w takich środkach (art. 155 – 156 UPSWN 2018, wcześniej art. 86f – 86g UPSW 2005). Analogicznie jak w przypadku instytucji „uwłaszczenia" (zob. analiza pytania 26), **przepisy UPSWN 2018 określają zasady podziału środków z komercjalizacji wyłącznie w odniesieniu do „pracowników uczelni publicznych" i tylko w stosunku do ściśle określonych kategorii wyników B+R stworzonych przez tych pracowników „w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy"** (odesłanie zawarte w art. 153 UPSWN 2018, wcześniej w art. 86d UPSW 2005).

Art. 155 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86f ust. 1 pkt 1 UPSW 2005) wskazuje, iż **w przypadku, kiedy proces komercjalizacji prowadzi uczelnia za pośrednictwem centrum transferu technologii podziałowi podlegają „środki uzyskane z komercjalizacji bezpośredniej"**, którą należy rozumieć zgodnie z art. 148 ust. 4 UPSWN 2018 (wcześniej art. 2 ust. 1 pkt 35 UPSW 2005, zob. zalecenia pytania 1). Podziałowi podlegają więc zasadniczo środki uzyskane przez uczelnię od osób trzecich na podstawie umowy sprzedaży wyników B+R lub umowy oddającej je do korzystania.

Analogicznie przyjąć należy w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię za pośrednictwem spółki celowej, której powierzono zarządzanie prawami do wyników B+R w zakresie komercjalizacji bezpośredniej (umowy zawierane na podstawie art. 149 ust. 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86a ust. 2 UPSW 2005). W przypadku takim nie dochodzi do przeniesienia „własności" wyników B+R z uczelni na spółkę celową, lecz spółka w imieniu i na rachunek uczelni zawiera umowy komercjalizacyjne.

Przy czym oczywistym powinno być, iż **pracownik uczestniczy w podziale nie tylko pierwszych środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji, ale wszystkich środków, które uczelnia uzyskała w okresie istnienia obowiązku dzielenia się z pracownikiem takimi środkami** (zob. pytanie 44). Bez znaczenia jest więc zastosowana przez uczelnię formuła komercjalizacji bezpośredniej oraz ilość zastosowanych sposobów komercjalizacji (szczególnie w przypadku np. udzielenia kilku licencji niewyłącznych).

Ponieważ w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną ustawodawca ograniczył je do „środków z komercjalizacji bezpośredniej", w konsekwencji **wydaje się, iż podziałowi z pracownikiem nie podlegają środki uzyskane przez uczelnię z tytułu dywidendy wypłaconej jej przez spółkę celową**. W tym przypadku zresztą art. 149 ust. 3 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86a ust. 4 UPSW 2005) wyraźnie wskazuje, iż „Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11 (tj. podstawowe zadania uczelni).".

Dla porównania wskazać należy, iż **w zupełnie odmienny sposób został określony zakres środków z komercjalizacji podlegających podziałowi z pracownikiem w przypadku uzyskania ich przez spółkę celową** (art. 155 ust. 1 pkt 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 2 UPSW 2005). Powyższe dotyczy przypadku utworzenia przez uczelnię spółki celowej, kiedy to uczelnia na pokrycie kapitału zakładowego spółki wnosi wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników B+R (inaczej więc niż w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie wynikami - w przypadku aportu dochodzi do przeniesienia „własności" wyników z uczelni na spółkę celową).

Wskazać należy, iż w przypadku środków z komercjalizacji uzyskanych przez spółkę celową **podziałowi z pracownikiem podlegają „środki uzyskane w następstwie danej komercjalizacji pośredniej"**. Przy czym „komercjalizację pośrednią należy rozumieć zgodnie z art. 149 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 2 ust. 1 pkt 36 UPSW 2005) tj. jako „obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami".

Należy zauważyć w tym miejscu, iż uzyskane przez spółkę celową w zamian za aport wniesiony do spółki „drugiego stopnia" (w stosunku do uczelni) np. **udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością nie mogą być traktowane jako „środki uzyskane w następstwie danej komercjalizacji pośredniej"**. Choć wartość takich udziałów można niewątpliwie określić „w pieniądzu", to jednak jest to odmienny od środków finansowych rodzaj korzyści.

Zakres środków z komercjalizacji uzyskanych przez spółkę celową podlegających podziałowi z pracownikiem obejmuje więc zasadniczo środki z dywidendy (prawo do udziału w zyskach) wypłacanej spółce celowej przez spółki „drugiego stopnia". Innym „następstwem" komercjalizacji pośredniej mogą być także środki uzyskane przez spółkę celową tytułem ceny za sprzedaż np. udziałów w spółce „drugiego stopnia".

Analiza

Zwrócić należy przy tym uwagę, iż **UPSWN 2018 zdaje się wyłączać spod podziału środki z komercjalizacji bezpośredniej uzyskane przez spółkę celową** w przypadku, jeśli wyniki B+R zostały uprzednio wniesione przez uczelnię aportem do spółki. W takim przypadku pojęcie „środków" nie jest łączone „z komercjalizacją bezpośrednią", gdyż stanowić mają one „następstwo komercjalizacji pośredniej" (inaczej więc niż w przypadku jedynie powierzenia spółce celowej przez uczelnię zarządzania wynikami).

Zalecenia

Powyższe oznacza jednak, że zakres środków z komercjalizacji podlegających podziałowi z pracownikiem jest na poziomie ustawowym zróżnicowany w zależności od tego, czy środki te uzyskuje uczelnia czy spółka celowa. Przedstawione rozważania pozwalają na stwierdzenie, że choć przepisy UPSWN 2018 wydają się w sposób wyraźny określać zakres środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię (spółkę celową) podlegających podziałowi, to **powstaje wątpliwość, czy interpretacja przepisów nie prowadzi do wniosków sprzecznych z intencją ustawodawcy**. Trudno bowiem stwierdzić, czy wyłączenie spod podziału z pracownikiem wskazanych w analizie środków z komercjalizacji objęte było świadomym działaniem ustawodawcy.

Na uwagę zasługuje także sama konstrukcja zasad podziału środków z komercjalizacji pomiędzy uczelnię i pracownika, która posługuje się pojęciami takimi jak „środki z komercjalizacji" czy „koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją". O ile zakres tego ostatniego pojęcia został częściowo dookreślony przez ustawodawcę (zob. pytanie 43), to w żadnej mierze nie sprecyzował on, co należy rozumieć przez „środki z komercjalizacji", choć stanowią one podstawę rozliczeń między uczelnią a pracownikiem. Nie powinno ulegać wątpliwości, iż **podziałem są objęte wyłącznie środki pieniężne uzyskane przez uczelnię z komercjalizacji, ale już nie inne korzyści**, które uczelnia uzyska jako świadczenie wzajemne od osoby trzeciej (dla porównania wskazać należy, iż art. 22 ust. 2 i 72 ust. 2 UPWP mówi ogólnie o wynagrodzeniu/podziale odnoszonym do „korzyści", które należy rozumieć szerzej niż „środki").

Wyjaśnienie powyższej kwestii terminologicznej wymaga sięgnięcia do dokumentów procesu ustawodawczego związanego z nowelizacją UPSW 2005 dokonaną z dniem 1 października 2014 tj. korespondencji MF i MNSW. Wynika z niej, iż w wersji pierwotnej projektu ustawy nowelizującej przewidywano podział odnoszący się do „dochodu z komercjalizacji" rozumianego jako „nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania". MF wskazało wówczas, iż „odwołanie się do pojęć przychodu i kosztu uzyskania przychodu nie jest właściwe", gdyż „dochód ustalony według zaproponowanej formuły nie pokrywa się z kwotą środków uzy-

skanych ze zbycia lub udostępnienia" wyników B+R **(MF rekomendował podział środków w oparciu o „uzyskany przychód")**. Uwagi MF w tym zakresie zostały uwzględnione, czego efektem jest także aktualna treść art. 155 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 1 UPSW 2005).

Zalecenia

39 W jakim zakresie pracownik uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji?

Analiza

Regulaminy zarządzania własnością intelektualną uczelni powinny określać m.in. „zasady wynagradzania twórców", a uczelni publicznych dodatkowo - „zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią" oraz „zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną części przysługujących mu środków uzyskanych z komercjalizacji" (art. 152 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 UPSW 2005).

Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji zostały określone w art. 155 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 1 UPSW 2005), który wskazuje, iż **„w przypadku komercjalizacji pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową"**, pomniejszonych o obciążenia publicznoprawne (w szczególności podatek dochodowy). Poniższe rozważania dotyczą także przypadku powierzenia przez uczelnię spółce celowej zarządzania prawami do wyników B+R oraz podziału środków uzyskanych przez spółkę celową (zob. analiza pytania 38).

Z przywołanych przepisów wynika, iż procentowe określenie udziału pracowników w środkach uzyskanych przez uczelnie z komercjalizacji jest obligatoryjnym elementem regulaminów zarządzania własnością intelektualną. **Przy czym wysokość udziału pracownika w takich środkach został określony w UPSWN 2018 ramowo jako „nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej"**, co wyklucza ustalenie w regulaminie takiego udziału na poziomie poniżej 50%. Ustalenie udziału pracownika w środkach z komercjalizacji na poziomie niższym niż ustawowy spowodować

może roszczenie pracownika o zapłatę brakującej części udziału w takich środkach.

Zalecenia

Podkreślić należy również, iż choć wolą ustawodawcy było pozostawienie do uznania uczelni wysokości udziału pracownika w środkach uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji (z uwzględnieniem progu minimalnego 50%), to **UPSWN 2018 nie formułuje jednak żadnych wskazówek, jak określić w regulaminach zarządzania własnością intelektualną wysokość tego udziału**. Pojawia się np. pytanie, czy uczelnia może określić wysokość udziału pracownika w środkach z komercjalizacji na poziomie 100%, skoro ustawodawca ustalił jedynie minimalną wysokość udziału.

Warto jednak przywołać po raz kolejny obowiązki uczelni jako państwowej osoby prawnej zobowiązanej w ramach zarządzania mieniem państwowym do np. pokrywania kosztów związanych z danym składnikiem mienia (w tym uzyskanie czy utrzymanie ochrony prawnej wynalazków, ustalenie wartości rynkowej) z korzyści uzyskiwanych z takiego składnika (zob. pytanie 8). Zważywszy dodatkowo na możliwość potrącenia z części środków należnych pracownikowi „nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją bezpośrednią" (zob. analiza pytania 42), **wykluczyć należałoby zasadniczo możliwość określenia w regulaminach zarządzania własnością intelektualną udziału pracownika w środkach z komercjalizacji na poziomie 100%**.

40 W jakim zakresie pracownik-współtwórca uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji?

Analiza

Zasady podziału środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji bezpośredniej pomiędzy uczelnię a pracowników-współtwórców wyników B+R (osoby takie są określone w ustawie jako „zespół badawczy" – zob. analiza pytania 36) został uregulowany w UPSWN 2018 w sposób wyraźny. Art. 156 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86g ust. 1 UPSW 2005) wskazuje, że **„przepis art. 155 w zakresie dotyczącym wysokości udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji określa wysokość łącznego udziału w tych środkach przysługującego pracownikom wchodzącym w skład zespołu badawczego – od uczelni publicznej"**. Oznacza to, że bez względu na ilość pracowników-twórców wyników B+R, mogą oni żądać łącznie od uczelni udziału w środkach z komercjalizacji na poziomie ustalonym w regulaminie zarządzania własnością intelektualną (sytuacja jest więc trak-

Analiza

towana analogicznie, jak gdyby twórcą wyników był tylko jeden pracownik).

Dodatkowo art. 156 ust. 2 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 2 UPSW 2005) stanowi, że „Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić od uczelni publicznej przysługującej mu części udziału w środkach z komercjalizacji.". Z przepisu tego wynika więc, iż **każdy pracownik uczestniczy w środkach przewidzianych dla wszystkich współtwórców wyników B+R proporcjonalnie do udziału posiadanego w prawach osobistych do wyników** (zob. analiza pytania 30 i przykład 1), pomniejszonego o obciążenia publicznoprawne (w szczególności podatek dochodowy).

Zalecenia

Powyższe oznacza, że roszczenie pracowników-twórców z tytułu ich udziału w środkach z komercjalizacji jest podzielne, a zatem z uwagi na ochronny charakter przepisów o podziale takich środków **uczelnia publiczna nie może przekazać należnej wszystkim pracownikom części środków z komercjalizacji do rąk jednego z pracowników** ze skutkiem spełnienia świadczenia wobec wszystkich pracowników. W przypadku zajścia wyżej opisanej sytuacji tj. przekazania przez uczelnię jednemu lub wybranym pracownikom środków w wysokości wyższej niż by to wynikało z ich udziału w prawach osobistych, pracownikom pominiętym w takim podziale przysługuje wobec uczelni roszczenie o zapłatę przypadającej na nich części środków z komercjalizacji.

Dokonując podziału części środków z komercjalizacji pomiędzy pracowników-współtwórców wyników B+R, należy uwzględnić całokształt regulacji prawnych zawartych w UPSWN 2018 dotyczących tej problematyki. **Środki z komercjalizacji podlegają podziałowi tylko pomiędzy twórców będących pracownikami uczelni publicznej a tę uczelnię (art. 152 ust. 2 pkt 1 UPSWN 2018 mówi wprost o podziale między „twórcę będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnię"**, analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 1 UPSW 2005). W konsekwencji uwzględnienie w takim podziale twórców nie będących pracownikami uczelni powoduje, iż pracownikom uczelni dokonującej podziału zostaje wypłacony mniejszy udział w środkach z komercjalizacji niż by to wynikało z zasad ustawowych (zob. przykład 2), a w konsekwencji są oni uprawnieni do wystąpienia wobec uczelni z roszczeniem o zapłatę brakującej części środków z komercjalizacji.

Przykład 1

- „Właściciel" wyników B+R: Uczelnia
- Współtwórca wyników B+R – Pracownik 1:
  udział w prawach osobistych: 40%
- Współtwórca wyników B+R – Pracownik 2:
  udział w prawach osobistych: 60%
- Środki z komercjalizacji: 200 zł
  (przychód - brak kosztów związanych z komercjalizacją)
- Udział pracowników-twórców w środkach z komercjalizacji:
  50% x 200 zł = 100 zł
- Udział Pracownika 1 w środkach:
  40% x 100 zł = 40 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
- Udział Pracownika 2 w środkach:
  60% x 100 zł = 60 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

Przykład 2

- „Współwłaściciel" wyników B+R – Uczelnia 1:
  udział we „własności": 50%
- „Współwłaściciel" wyników B+R – Uczelnia 2:
  udział we „własności": 50%
- Współtwórca wyników B+R z Uczelni 1 - Pracownik 1:
  udział w prawach osobistych: 25%
- Współtwórca wyników B+R z Uczelni 1 - Pracownik 2:
  udział w prawach osobistych: 25%
- Współtwórca wyników B+R z Uczelni 2 - Pracownik 3:
  udział w prawach osobistych: 50%
- Środki z komercjalizacji: 1.000 zł
  (przychód - brak kosztów związanych z komercjalizacją)
- Środki z komercjalizacji należne Uczelni 1: 50% x 1.000 zł = 500 zł
- Środki z komercjalizacji należne Uczelni 2: 50% x 1.000 zł = 500 zł
- Udział pracowników-twórców Uczelni 1 w środkach
  z komercjalizacji: 50% x 500 zł = 250 zł
- Udział w środkach Pracownika 1:
  50% x 250 zł = 125 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
- Udział w środkach Pracownika 2:
  50% x 250 zł = 125 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
- Udział pracowników-twórców Uczelni 2 w środkach
  z komercjalizacji: 50% x 500 zł = 250 zł
- Udział w środkach Pracownika 3:
  100% x 250 zł = 250 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

41 Czy pracownik uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli uczelnia publiczna (spółka celowa) wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej?

Analiza

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy podział środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnie publiczne dotyczy także środków uzyskanych z wdrożenia przez uczelnie we własnej działalności gospodarczej wyników B+R, nie należy tracić z pola widzenia, że **art. 155 ust. 1 UPSWN 2018 mówi o „środkach uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej" i „środkach uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji pośredniej"** (analogicznie art. 86f ust. 1 UPSW 2005). Przy czym rozważania dotyczące wdrożenia wyników B+R bezpośrednio przez uczelnię należy odnieść także do sytuacji, kiedy to uczelnia zawarła ze spółką celową umowę o zarządzanie prawami do wyników (zob. analiza pytania 38).

Wyżej już wskazano (zob. analiza pytania 38), iż w przypadku, kiedy proces komercjalizacji bezpośredniej prowadzi uczelnia podziałowi podlegają zasadniczo środki uzyskane z „komercjalizacji bezpośredniej" tj. środki uzyskane przez uczelnię od osób trzecich na podstawie umowy sprzedaży wyników B+R lub umowy oddającej je do korzystania. Oczywiście jeżeli wysokość opłaty za korzystanie jest zależna od efektów działań podmiotu korzystającego (np. uzyskiwanego przychodu), to środki uzyskane przez uczelnię są pochodną korzyści z wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej takiego podmiotu.

Przepisy UPSWN 2018 nie rozstrzygają wyraźnie, czy jeśli uczelnia sama wdroży stworzone przez pracownika wyniki B+R środki uzyskane z tego tytułu podlegają podziałowi z pracownikiem (tj. przypadek kiedy uczelnia zacznie w ramach własnej działalności gospodarczej np. wytwarzać produkty według wyników, a następnie sprzedawać takie produkty). Ograniczenie na poziomie ustawowym środków podlegających podziałowi jedynie do przychodów uzyskanych z komercjalizacji bezpośredniej sugeruje jednak, iż środki z wdrożenia uzyskane przez uczelnię nie podlegają podziałowi z pracownikiem-twórcą. Analogicznie przyjąć należy w przypadku środków z wdrożenia wyników B+R przez spółkę celową, do której wyniki zostały wniesione aportem, w tym przypadku bowiem podział jest ograniczony do „środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji pośredniej" (zob. analiza pytania 38).

Zarówno w przypadku komercjalizacji bezpośredniej, jak i pośredniej ich zakres obejmuje czynności prawne (umowy lub oświadczenia),

Analiza

w związku z czym mamy do czynienia z komercjalizacją „prawną". Natomiast wdrożenie wyników B+R w działalności gospodarczej obejmujące działania głównie faktyczne, komercjalizacja „faktyczna" wydaje się pozostawać poza definicjami „komercjalizacji bezpośredniej" i „komercjalizacji pośredniej" oraz zakresem regulacji UPSWN 2018 o podziale środków z komercjalizacji. Tym samym **uznać należałoby, iż uczelnia nie ma obowiązku dzielić się środkami z wdrożenia wyników B+R we własnej działalności gospodarczej z pracownikiem**, trudno przy tym stwierdzić, czy taka interpretacja tych przepisów jest jednak zgodna z zamierzeniami ustawodawcy. Choć niewątpliwie z uwagi na specyfikę komercjalizacji „faktycznej" (np. koszty ponoszone celem uzyskania przychodów z wdrożenia, zob. analiza pytania 43) w stosunku do komercjalizacji „prawnej", konieczne byłoby stworzenie na poziomie ustawowym dodatkowego modelu podziału środków.

Zalecenia

Należy mieć także na uwadze specyficzne sytuacje podziału środków z komercjalizacji, które mogą zaistnieć np. nabycie przez pracownika-twórcę „własności" wyników B+R lub licencji na ich korzystanie na zasadach ogólnych tj. w wyniku wyboru przez uczelnię kontrahenta w toku procesu komercjalizacji bezpośredniej (zob. analiza pytania 24). Podlegające podziałowi między uczelnię a pracownika środki z komercjalizacji pochodzą w takim przypadku od pracownika, są bowiem przekazywane tytułem ceny lub opłaty licencyjnej na rzecz uczelni. Zwrócić jednak należy uwagę, iż **ustawodawca zdaje się nie dopuszczać jakichkolwiek wyjątków od ustanowionych zasad podziału środków w zależności od źródła ich pochodzenia**. Powyższe rodzi jednak poważną wątpliwość, czy uczelnia ma dokonywać podziału takich środków w analogiczny sposób, jak w przypadku kiedy pochodzą one od osoby trzeciej. Oznaczałoby to bowiem w konsekwencji, iż część środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej może trafić z powrotem do pracownika.

42 W jakim zakresie uczelnia publiczna może obciążyć pracownika kosztami związanymi z komercjalizacją?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 określają w art. 155 zasady obniżania środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji o „koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją" (wcześniej art. 86f UPSW 2005). Problematyka ta powinna być uregulowana w regulaminach zarządzania własnością intelektualną w ramach „zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym

Analiza

pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią" (art. 152 ust. 2 pkt 1 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 1 UPSW 2005). Procentowe określenie udziału pracowników-twórców konkretnych wyników B+R w kosztach bezpośrednio związanych z komercjalizacją jest więc obligatoryjnym elementem regulaminów zarządzania własnością intelektualną.

Ustawodawca ustalił przy tym w UPSWN 2018 maksymalną wysokość takiego obniżenia na poziomie „nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową" w przypadku środków uzyskanych przez uczelnię (art. 155 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018, wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 1 UPSW 2005). Powyższe oznacza więc, że pozostała część takich kosztów (nie mniej niż 75%, zob. przykład) obciąża w sposób ostateczny uczelnię. Podobnie w przypadku środków uzyskiwanych przez spółkę celową, w przypadku wniesienia przez uczelnię do spółki aportem wyników B+R, limit obniżenia środków z komercjalizacji o koszty został określony jako „nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową" (art. 155 ust. 1 pkt 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 2 UPSW 2005).

Nie jest zatem dopuszczalnym, by dokonując podziału kolejnych środków z komercjalizacji uczelnia potrąciła pracownikowi kolejne np. 25% kosztów rozliczanych już przy poprzednim podziale. Przy kolejnym podziale uczelnia może obniżyć należną pracownikowi część środków z komercjalizacji o nie więcej niż 25% kolejnych kosztów związanych z daną komercjalizacją, a w przypadku braku takich nowych kosztów uczelnia nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Zalecenia

Ramowe określenie („nie więcej niż 25%") wysokości kosztów związanych z komercjalizacją potrącanych z części środków z komercjalizacji należnych pracownikowi rodzi też pytanie o minimalny próg takiego obniżenia. Przepisy UPSWN 2018 nie zawierają w tym zakresie żadnych wskazówek, co zdaje się pozostawiać kwestię do uznania uczelni na poziomie regulaminów zarządzania własnością intelektualną. Ponownie zwrócić należy jednak uwagę na obowiązki uczelni publicznej jako państwowej osoby prawnej zobowiązanej w ramach zarządzania mieniem państwowym do np. pokrywania kosztów związanych z danym składnikiem mienia z korzyści uzyskiwanych z takiego składnika (zob. pytanie 8).

Wykluczyć należałoby więc zasadniczo możliwość określenia w regulaminach udziału pracownika w kosztach związanych z komercjalizacją na poziomie 0%, skoro ustawodawca mówi o „obniżeniu" a nie „możliwości obniżenia", co wyklucza pełną swo-

bodę uczelni w tym zakresie. W przeciwnym przypadku doszłoby do zniweczenie woli ustawodawcy w zakresie ustawowego modelu podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji i tym samym do stworzenia dodatkowej preferencji dla pracowników nie przewidzianej w UPSWN 2018.

Zalecenia

Przykład

- „Właściciel" wyników B+R: Uczelnia
- Współtwórca wyników B+R - Pracownik 1:
  udział w prawach osobistych: 40%
- Współtwórca wyników B+R - Pracownik 2:
  udział w prawach osobistych: 60%
- Środki z komercjalizacji: 100 zł
- Koszty związane z komercjalizacją: 40 zł
- Udział pracowników-twórców w środkach z komercjalizacji:
  50% x 100 zł - 25% x 40 zł = 40 zł
- Udział w środkach Pracownika 1:
  40% x 40 zł = 16 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
- Udział w środkach Pracownika 2:
  60% x 40 zł = 24 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

43 Jakimi kosztami związanymi z komercjalizacją uczelnia publiczna może obciążyć pracownika?

Analiza

Konstruując ustawowy model podziału środków z komercjalizacji pomiędzy uczelnię publiczną a pracownika-twórcę wyników B+R, **ustawodawca wyraźnie wskazuje w art. 155 ust. 1 UPSWN 2018 na „koszty bezpośrednio związane z tą komercjalizacją"** (wcześniej art. 86f ust. 1 UPSW 2005). Powyższe wyklucza obniżanie środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej o koszty ponoszone przez uczelnię na prowadzone procesy komercjalizacji, których nie można „bezpośrednio" przypisać do danej komercjalizacji. Przy czym w przeciwieństwie do „środków z komercjalizacji" pojęcie „kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją" zostało doprecyzowane w UPSWN 2018 poprzez wskazanie, że są to **„koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych"**, „do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podję-

Analiza

ciem decyzji o komercjalizacji" (art. 155 ust. 3, analogicznie art. 86f ust. 3 UPSW 2005).

Kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacja nie można utożsamiać z kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu podatkowym (zob. zalecenia pytania 38). Koszty takie są bowiem ograniczone wyłącznie do kosztów „zewnętrznych" tzn. ponoszonych (zapłaconych) przez uczelnię na rzecz podmiotów trzecich np. dostawców usług takich jak pomoc prawna w sprawach własności intelektualnej lub wycena wyników B+R. Dla przykładu wskazać więc należy, iż wynagrodzenie rzecznika patentowego z tytułu zgłoszenia np. wynalazku do urzędu patentowego czy koszty wyceny wynalazku dokonanej przez podmiot zewnętrzny podlegają potrąceniu na zasadach ustawowych z części środków z komercjalizacji należnych pracownikowi, natomiast koszty wyżej wskazanych czynności wykonywanych przez pracowników centrów transferu technologii pozostają w całości kosztem własnym uczelni.

Sam **katalog kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją ma przy tym charakter otwarty** (na co wskazuje zwrot „w szczególności"). Art. 155 ust. 3 UPSWN 2018 zawiera jedynie przykładowe wskazanie najbardziej typowych kosztów zewnętrznych ponoszonych w związku z prowadzeniem procesu komercjalizacji. W tym miejscu warto jedynie zasygnalizować, że niewątpliwie łatwiej jest ustalać „bezpośredni" związek kosztów poniesionych przez uczelnię w przypadku komercjalizacji bezpośredniej (analogicznie kosztów poniesionych przez spółkę celową w przypadku powierzenia jej zarządzania wynikami B+R w zakresie komercjalizacji bezpośredniej). Obniżenie „środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji pośredniej", w przypadku wniesienia przez uczelnię do spółki aportem wyników B+R, o koszty poniesione przez spółkę (lub także uczelnię) rodzić może w praktyce więcej wątpliwości.

Zalecenia

Ustawodawca przesądza także, iż **do kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją „nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji" przez uczelnię**. Z punktu widzenia centrów transferu technologii oznacza to konieczność zaplanowania procesu komercjalizacji w taki sposób, aby koszty z takim procesem związane zasadniczo ponoszone były po podjęciu przez uczelnię decyzji o komercjalizacji, co z kolei otwiera możliwość obciążenia częścią takich kosztów pracownika w przypadku uzyskania środków z komercjalizacji. Poniesienie takich kosztów przed podjęciem decyzji o komercjalizacji jest dodatkowo ryzykowne w przypadku, gdy pracownik złożył oświadczenie o zainteresowaniu „uwłaszczeniem", albowiem do czasu podjęcia decyzji nie jest przesądzone, kto będzie prowadził proces komercjalizacji.

Zalecenia

Podkreślić należy, że **w przypadku „uwłaszczenia" pracownika brak jest podstawy prawnej do żądania od niego zwrotu takich kosztów, są więc one w całości ostatecznie ponoszone przez uczelnię**. Art. 157 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86h UPSW 2005) przewiduje co prawda możliwość odmiennego niż to wynika z ustawy uregulowania w drodze umowy „praw do wyników lub sposobu komercjalizacji wyników" (zob. analiza pytania 21), ale już nie np. sposobu podziału środków z komercjalizacji w przypadku zachowania ustawowego modelu „własności" wyników B+R (tj. uczelnia „właścicielem"). Powyższe z uwagi na ochronny z punktu widzenia pracowników uczelni publicznych charakter przepisów o zasadach podziału środków z komercjalizacji, odczytywać należy jako zakaz nie tylko przekraczania ustawowego limitu potrącanych kosztów (nie więcej niż 25%), ale także **zakaz obniżania środków z komercjalizacji o koszty inne niż: bezpośrednie, zewnętrzne czy poniesione po podjęciu decyzji o komercjalizacji**.

44 Przez jaki okres czasu uczelnia publiczna jest zobowiązana dzielić się z pracownikiem środkami z komercjalizacji?

Analiza

W pierwotnie obowiązującej od dnia 1 października 2014 r. wersji **art. 86f ust. 4 UPSW 2005 wskazywał, że „Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. udziału pracownika w środkach z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną), przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków."**. Zapis wyżej przywołany wzorowany był na regulacjach UPWP, która przewiduje jako zasadę wypłatę wynagrodzenia twórcy z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę z dokonanego przez twórcę np. wynalazku „w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści" (art. 22 ust. 4 UPWP), stanowiąc (art. 86f ust. 4 UPSW 2005) przepis szczególny w stosunku do UPWP.

Treść art. 86f ust. 4 UPSW 2005 oznaczała, iż uczelnie zobowiązane były wypłacać pracownikom należny im udział w środkach z komercjalizacji przez okres maksymalnie 5 lat, przy czym czasokres takich wypłat był dookreślany w regulaminach zarządzania własnością intelektualną. Początek tego okresu liczony był od „dnia uzyskania przez uczelnię pierwszych środków z komercjalizacji", nie powinno ulegać wątpliwości, iż „uzyskanie środków" winno być rozumiane jako wpływ środków na rachunek bankowy uczelni.

Analiza

W wyniku nowelizacji UPSW 2005 z dniem 31 grudnia 2016 r. uchylono przedmiotowy przepis, zaś w uzasadnieniu ustawy nowelizującej jako przyczynę zmiany stanu prawnego wskazano „specyfikę działalności innowacyjnej tj. długi czas wprowadzania produktu na rynek", która powoduje, że „okres 5 lat bywa zbyt krótki, aby uprawnione podmioty uzyskały korzyści z komercjalizacji, co obniża ich aktywność na tym polu". Przyjęte w wyniku nowelizacji UPSW 2005 w roku 2016 rozwiązanie prawne zostało przeniesione do UPSWN 2018, co oznacza, że **w chwili obecnej nie obowiązują żadne przepisy, które regulowałyby czasokres podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię**.

Zalecenia

Wbrew jednak intencjom ustawodawcy wyrażonym w uzasadnieniu ustawy nowelizującej UPSW 2005 w roku 2016 co do „wydłużenia okresu, w którym naukowcowi przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji" **brak regulacji prawnych o charakterze ochronnym z punktu widzenia pracownika sugeruje zasadniczo pełną dowolność uczelni w zakresie przyjmowanych rozwiązań**. Tymczasem zastosowanie w miejsce uchylonego przepisu regulacji ogólnych UPWP (art. 22) pozwoliłoby nawet na wyłączenie w całości prawa pracownika do udziału w środkach z komercjalizacji lub ograniczenie takiego podziału tylko do pierwszych środków z komercjalizacji.

Na przeszkodzie przyjęciu pełnej uznaniowości uczelni w tym zakresie zdaje się jednak stać intencja ustawodawcy, która, choć zawarta w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej UPSW 2005 w roku 2016, nie powinna być ignorowana. Za brakiem możliwości stosowania do podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię przepisów UPWP przemawia też fakt, iż na podstawie art. 22 nie jest możliwe stworzenie modelu ustawowego podziału środków uzyskanych przez „uwłaszczonego" pracownika.

W konsekwencji uznać należy, iż czasokres podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnie powinien być dłuższy niż 5 lat od uzyskania pierwszych środków z komercjalizacji, w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej UPSW 2005 żadnych innych wskazówek w tym zakresie jednak nie zawarto. **Optymalnym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie, że obowiązek podziału środków nie podlega żadnemu ograniczeniu w czasie (tzn. jest bezterminowy)**, tj. środki z komercjalizacji podlegają podziałowi z pracownikiem tak długo, jak długo uczelnia je uzyskuje.

Brak regulacji prawnych co do okresu przysługiwania pracownikom prawa do udziału w środkach z komercjalizacji spowodować może w praktyce także ogromne zróżnicowanie tej kwestii w regulaminach zarządzania własnością intelektualną uczelni w skali kraju. **Tym-**

Zalecenia

czasem ustawodawca przy okazji uchwalania UPSWN 2018 mógł zawrzeć w sposób wyraźny w ustawie preferowany model, mając na uwadze ochronę praw pracowników uczelni publicznych, iż prawo pracownika do udziału w środkach z komercjalizacji przysługuje bezterminowo lub nie krócej niż przez np. okres 5 lat od dnia uzyskania przez uczelnię pierwszych środków.

45 Czy pracownik uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną po ustaniu stosunku pracy z uczelnią?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 nie zawierają wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie w jaki sposób uczelnia publiczna powinna dzielić się środkami z komercjalizacji z byłym pracownikiem będącym ich twórcą. Badając przedmiotową kwestię, należy mieć jednak na uwadze całokształt regulacji dotyczących zasad podziału środków z komercjalizacji. Na szczególną uwagę zasługuje art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), który określając nie tylko granice podmiotowe-przedmiotowe „uwłaszczenia", ale także zasady podziału środków z komercjalizacji (zob. analiza pytania 26), ogranicza je do „pracowników uczelni" w zakresie stworzonych przez nich „w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy" wyników B+R określonego rodzaju.

Analogicznie więc jak w przypadku „uwłaszczenia", konieczne jest zbadanie w szczególności, czy dany wynik B+R powstał w okresie obowiązywania umowy o pracę tj. w czasie, kiedy twórcy przysługiwał status pracownika (zgłoszonych następnie w ramach uczelni). I choć ustawodawca w przepisach dotyczących zasad podziału środków z komercjalizacji posługuje się konsekwentnie pojęciem „pracownik", nie należy poprzestawać na dosłownym brzmieniu UPSWN 2018 i odnosić je także do „byłego pracownika", odwołując się do ochronnej funkcji tych przepisów. **Utrata statusu pracownika uczelni nie zmienia bowiem faktu, iż udział pracownika w podziale środków z komercjalizacji jest emanacją niezbywalnych praw osobistych twórcy do wyników B+R.**

Uznanie, iż warunkiem udziału pracownika w podziale środków z komercjalizacji jest posiadanie statusu pracownika w dniu np. podziału środków czy podjęcia decyzji o komercjalizacji, byłoby przede wszystkim stworzeniem dodatkowego, nie przewidzianego na poziomie ustawowym, warunku takiego podziału. Ponadto z punktu widzenia pracownika prowadziłoby także do ograniczenia

Analiza

konstytucyjnej zasady swobody wyboru miejsca pracy. Zauważyć należy również, iż wygaśnięcie stosunku pracy może być przecież także spowodowane przyczynami nie zawinionymi przez pracownika np. likwidacją stanowiska pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (uczelni) czy nabyciem przez pracownika uprawnień emerytalnych. W konsekwencji uznać należy, iż **także były pracownik uczelni partycypuje w środkach z komercjalizacji na takich samych zasadach jak twórcy posiadający status pracownika** przez ustalony regulaminem zarządzania własnością intelektualną okres czasu (zob. zalecenia pytania 44).

Zalecenia

Wyżej już wskazano, że choć istnienie umowy o pracę jest warunkiem koniecznym do udziału przez pracownika w środkach z komercjalizacji na zasadach określonych w UPSWN 2018, to **utrata statusu pracownika nie powoduje automatycznego zniesienia obowiązku uczelni podziału takich środków z twórcą**. Prawo pracownika do otrzymania części środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji nie stanowi składnika zmiennego wynagrodzenia, powstaje z mocy prawa, a następnie staje się niezależnym od stosunku pracy uprawnieniem regulowanym w zakresie zasad ogólnych - na poziomie ustawowym (UPSWN 2018), zaś w zakresie zasad szczegółowych – na poziomie regulaminu zarządzania własnością intelektualną uczelni.

Na potrzeby podziału środków z komercjalizacji, analogicznie jak przypadek utraty przez twórcę wyników B+R statusu pracownika uczelni po „powstaniu" wyników, traktować należy sytuację, kiedy to pracownik umiera, a nie upłynął jeszcze okres, w którym był on uprawniony do udziału w takich środkach. Śmierć pracownika powoduje oczywiście wygaśnięcie umowy o pracę i zasadniczo ustanie po stronie uczelni obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę, ale powyższego stwierdzenia nie należy rozciągać na prawo do partycypowania w środkach z komercjalizacji.

Prawo to obejmuje roszczenie majątkowe, które zgodnie z regułą ogólną prawa spadkowego wchodzi w skład spadku (art. 922 §1 KC). **Po śmierci pracownika prawo to może więc być realizowane w stosunku do uczelni przez jego spadkobierców**, przy czym wypłata środków powinna być uzależniona przede wszystkim od przedstawienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (z nadaną przez sąd klauzulą stwierdzającą jego prawomocność) albo notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Dodatkowo celowe wydaje się złożenie na potrzeby każdego podziału środków z komercjalizacji przez wszystkich spadkobierców wspólnego oświadczenia, iż nie toczą się postępowania mające na celu uchylenie albo zmianę stwierdzenia nabycia spadku oraz nie dokonano sądowego lub umownego działu spadku rodzącego skutki w tym zakresie (może się bowiem zdarzyć,

że w wyniku podziału spadku ustalono, że tylko jeden ze spadkobierców jest uprawniony do występowania z roszczeniem o wypłatę części środków z komercjalizacji).

46 Czy pracownik uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli wyniki B+R powstały w ramach umowy cywilnoprawnej?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 nie regulują zasad podziału środków z komercjalizacji wyników B+R stworzonych przez pracownika uczelni publicznej w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło) zawartej z uczelnią w związku z np. badaniami lub pracami zleconymi albo realizacją projektu dofinansowanego ze środków publicznych zewnętrznych np. NCBR. Warto ponownie wskazać, że art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), określając zasady podziału środków z komercjalizacji, tak samo jak w przypadku instytucji „uwłaszczenia" (zob. analiza pytania 26), ogranicza je do „pracowników uczelni" w zakresie stworzonych przez nich „w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy" wyników B+R określonego rodzaju.

Powyższe oznacza, że zawarte w **UPSWN 2018 zasady podziału środków z komercjalizacji nie dotyczą wyników B+R powstałych w ramach umów cywilnoprawnych, których „właścicielem/współwłaścicielem" jest albo będzie uczelnia**, która prowadzić będzie proces komercjalizacji bezpośredniej. Powyższe nie oznacza jednak, że w takim przypadku pracownikowi nie przysługują w stosunku do uczelni żadne roszczenia. Określając bowiem obligatoryjne postanowienia regulaminów zarządzania własnością intelektualną, **art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 wskazuje na konieczność ustalenia „zasad wynagradzania twórców" a nie „zasad wynagradzania pracowników uczelni"** (wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005), z uwzględnieniem jednak np. wymogów programów dofinansowujących projekty ze środków zewnętrznych.

Poza więc wyspecyfikowaniem w regulaminach uczelni „zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnię" (art. 152 ust. 2 pkt 1 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 1 UPSW 2005) **koniecznym wydaje się ustalenie w regulaminie także „zasad wynagradzania" innych niż pracownicy kategorii twórców**: studentów, doktorantów oraz wykonawców umów cywilnoprawnych (także będących jednocześnie pracownikami uczelni). Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na fakt, iż brak określenia takich zasad przez

uczelnię powoduje, iż znajdują zastosowanie w tym zakresie ogólne reguły zawarte w UPWP (w związku z odesłaniem zawartym w art. 158 UPSWN 2018, wcześniej w art. 86i UPSW 2005).

Przepisy UPSWN 2018 w zakresie zasad podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji powstałych w ramach stosunku pracy stanowią przepisy szczególne w stosunku do regulacji ogólnych zawartych w UPWP. Powyższe oznacza, że relacje uczelnia – pracownik w powyższym zakresie regulują w pierwszej kolejności przepisy UPSWN 2018, a w sprawach w tej ustawie nieuregulowanych – przepisy UPWP. W analizowanym przypadku nie stosuje się już przepisów UPWP, a tym samym pracownik, który partycypuje w środkach z komercjalizacji na podstawie UPSWN 2018, nie posiada już odrębnego roszczenia w stosunku do uczelni z tytułu udziału w korzyściach uzyskanych przez uczelnię na podstawie UPWP.

Przepisy UPWP mogą natomiast posłużyć za podstawę prawną roszczeń pracownika będącego twórcą wyników B+R powstałych w ramach umowy cywilnoprawnej. Przy czym podkreślić należy, że **w przeciwieństwie do UPSWN 2018 na gruncie UPWP nie ma gwarancji minimalnego udziału wykonawcy w środkach z komercjalizacji** uzyskanych przez uczelnię, możliwe jest nawet wyłączenie udziału twórcy w korzyściach uzyskanych przez „właściciela" np. wynalazku. Art. 22 ust. 1 UPWP przewiduje bowiem, iż tylko „jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę (odpowiednio także inne osoby np. uczelnie)".

Regulacje UPWP pozostawiając stronom swobodę przy określeniu udziału twórcy w korzyściach z wynalazku, jednocześnie na wypadek braku odrębnych uzgodnień ustalają model ustawowy. Wynika z niego, iż „wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku", „jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści" (art. 22 ust. 2 i 4 UPWP). **Konstruując model udziału pracownika będącego twórcą wyników B+R powstałych w ramach umowy cywilnoprawnej w środkach z komercjalizacji, wskazać należy, iż możliwe jest w tym zakresie posłużenie się modelem udziału pracowników uczelni w takich środkach** - opartym na UPSWN 2018, co niewątpliwie upraszcza procedurę podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji.

Z punktu widzenia uczelni **najmniej korzystnym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy regulaminy zarządzania własnością intelektualną nie określają zasad podziału środków z komercjalizacji wyników B+R powstałych w ramach umów cywilno-prawnych** oraz mecha-

nizmu prawnego związania innych niż pracownicy twórców wyników postanowieniami regulaminów. Oznacza to bowiem w przypadku sporu sądowego określanie wynagrodzenia twórców wynalazków na podstawie bliżej nie sprecyzowanej w art. 22 UPWP „słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku" i badania „okoliczności, w jakich wynalazek został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku" (z uwzględnieniem już uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia w ramach umowy cywilnoprawnej).

ROZDZIAŁ 2.

PRACOWNIK JAKO PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY PROCES KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

47 Czy pracownik ma obowiązek przeprowadzić proces komercjalizacji bezpośredniej po „uwłaszczeniu"?

Analiza

Analogicznie jak w przypadku prowadzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej przez uczelnie publiczne (zob. analiza pytania 37), **UPSWN 2018 w sposób wyraźny nie statuuje także po stronie „uwłaszczonego" pracownika obowiązku przeprowadzenia tego procesu**, a jedynie w przypadku skutecznej komercjalizacji powstaje po stronie pracownika obowiązek podziału uzyskanych środków (zob. pytanie 48). Powyższe nie oznacza jednak, że z punktu widzenia uczelni jest obojętnym, czy pracownik podejmuje działania mające na celu komercjalizację objętych „uwłaszczeniem" wyników B+R.

Nie powinno ulegać wątpliwości i nie powinno być więc traktowane jako bariera czy ograniczenie, które mogłoby zniechęcić pracownika do „uwłaszczenia", **zobowiązanie pracownika w umowie „uwłaszczenia" do okresowego składania raportów o przebiegu procesu komercjalizacji**. Warto zauważyć, że w przypadku np. udzielenia przez uczelnię licencji osobie trzeciej na zasadach rynkowych standardem jest wprowadzenie systemu okresowego sprawozdawania o postępach wdrożenia licencjonowanych wyników B+R. Takie zapisy umowne są często obwarowane rygorem dopuszczalności rozwiązania przez uczelnię umowy licencyjnej. Jest to konsekwencja przestrzegania przez uczelnie publiczne zasad zarządzania mieniem państwowym (zob. pytanie 8), co przeciwdziałać ma np. licencjom blokującym w przypadku licencji wyłącznych.

W przypadku „uwłaszczonego" pracownika wprowadzenie systemu monitorowania przebiegu procesu komercjalizacji ma umożliwić

Analiza

uczelni publicznej jako jednostce sektora finansów publicznych także realizację obowiązków związanych z tym statusem (zob. pytanie 8). Przepisy UFP nakładają na takie podmioty obowiązek „ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania" (art. 42 ust. 5 UFP). Warto w tym miejscu podkreślić, że **choć ustawodawca ukształtował model „uwłaszczenia" pracownika jako „bezwarunkowy", to jednocześnie nie wyłączył w tym zakresie obowiązków uczelni związanych z ich szczególnym statusem jako jednostek sektora finansów publicznych**.

Zalecenia

„Uwłaszczenie" pracownika uczelni publicznej wiąże się nie tylko z przeniesieniem przez uczelnię „własności" wyników B+R na pracownika-twórcę, ale także z upoważnieniem takiego pracownika do przeprowadzenia procesu komercjalizacji. **Przepisy UPSWN 2018 milczą jednak na temat możliwości oraz zasad udzielenia „uwłaszczonemu" pracownikowi przez uczelnię pomocy (wsparcia) przy prowadzeniu procesu komercjalizacji.** Powyższe nie oznacza oczywiście, że takie wsparcie nie jest możliwe, ale musi ono uwzględniać np. status uczelni publicznych (jednostka sektora finansów publicznych) tzn. pomoc uczelni nie powinna mieć zasadniczo charakteru nieodpłatnego, nawet jeśli w rzeczywistości jest ona warunkiem koniecznym skutecznej komercjalizacji.

Dodatkowo wskazać należy, iż **z uwagi na „bezwarunkowy" charakter „uwłaszczenia" przejście „własności" wyników B+R nie może być traktowane jako „uwłaszczenie na próbę"** (KC w art. 592 przewiduje tzw. sprzedaż na próbę tj. sprzedaż, która zasadniczo dochodzi do skutku, jeśli „kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry"). W związku z powyższym UPSWN 2018 nie jest pomocna w przypadku, jeśli „uwłaszczony" pracownik dojdzie do wniosku, że z uwagi na np. brak efektów prowadzonego przez niego procesu komercjalizacji albo czasochłonność i interdyscyplinarność działań związanych z tym procesem nie jest zainteresowany dalszym jego prowadzeniem i chce „oddać" uczelni wyniki B+R (uczelnia nie jest zobowiązana przyjąć oferty pracownika w tym zakresie).

48 W jakim zakresie uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji?

Analiza

Analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji (zob. analiza pytania 39), **ustawodawca nie pozostawił uczelni i pracownikowi pełnej swobody ustalenia zasad podziału środków z komercjalizacji pomiędzy uczelnię a „uwłaszczonego" pracownika**, określając ustawowe reguły dotyczące udziału uczelni w takich środkach (art. 155 – 156 UPSWN 2018, wcześniej art. 86f – 86g UPSW 2005). Regulaminy zarządzania własnością intelektualną uczelni powinny określać poza „zasadami podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią" także „zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji" (art. 152 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 1 i ust. 2 UPSW 2005).

Wyżej przywołane „zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji" zostały określone w art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 2 UPSW 2005), który wskazuje, iż **„W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przysługuje 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."**. Odmiennie jednak niż w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji, w przypadku „uwłaszczenia" wysokość udziału uczelni w środkach z komercjalizacji nie została określona w UPSWN 2018 ramowo jako „nie mniej/więcej niż 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji", lecz w sposób ściśle określony na poziomie 25% takich środków.

Powyższe wyklucza ustalenie w regulaminie takiego udziału na poziomie powyżej 25%, z uwagi bowiem na wyraźną i jednoznaczną regulację prawną w przypadku takim nie powstanie bowiem po stronie pracownika obowiązek przekazania wyższej części środków z komercjalizacji, zaś w przypadku dokonania przez pracownika takiej wyższej wypłaty byłby on uprawniony żądać jej zwrotu jako tzw. nienależnego świadczenia. Z drugiej strony **regulaminy zarządzania własnością intelektualną nie mogą zawierać zapisów o udziale uczelni w środkach uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji na poziomie niższym niż 25%**. Takie ukształtowanie zasad podziału środków z komercjalizacji stanowiłoby bowiem naruszenie obowiązków jednostki sektora finansów publicznych (zob. analiza pytania 47).

Również analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji (zob. analiza pytania 40), rozważyć należy przypadek, kiedy to zobowiązanymi do podziału środków z komercjalizacji są „uwłaszczeni" pracownicy-współtwórcy. Sytuację taką reguluje w sposób wyraźny art. 156 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86g ust. 1 UPSW 2005), stanowiąc, że **„przepis art. 155 w zakresie dotyczącym wysokości udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji określa wysokość łącznego udziału w tych środkach przysługującego uczelni publicznej – od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego"**. Dodatkowo art. 156 ust. 3 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 3 UPSW 2005) wskazuje, iż „Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej za zobowiązania do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami." (zob. przykład).

Powyższe oznacza, że roszczenie uczelni w stosunku do każdego z „uwłaszczonych" pracowników z tytułu udziału w środkach z komercjalizacji jest ograniczone do udziału każdego z nich we „własności" objętych „uwłaszczeniem" wyników B+R. **Uczelnia nie może więc skutecznie w świetle prawa żądać przekazania należnej jej części środków z komercjalizacji od jednego lub wybranych pracowników**, zaś w przypadku dokonania przez „uwłaszczonego" pracownika takiej wyższej wypłaty ma on w stosunku do uczelni roszczenie o jej zwrot jako nienależnego świadczenia. Nie powinno natomiast ulegać wątpliwości, iż w przypadku nabycia przez pracownika-twórcę „własności" wyników B+R lub licencji na ich korzystanie z takich wyników na zasadach ogólnych (zob. analiza pytania 24) nie powstaje po stronie pracownika ustawowy obowiązek podziału środków uzyskanych przez niego z komercjalizacji bezpośredniej czy z wdrożenia takich wyników we własnej działalności (obowiązek taki może wynikać jedynie z zawartej umowy).

Przykład

- „Współwłaściciel" wyników B+R - Pracownik 1:
  udział we „własności": 40%
- „Współwłaściciel" wyników B+R - Pracownik 2:
  udział we „własności": 60%
- Środki z komercjalizacji: 200 zł
  (brak kosztów związanych z komercjalizacją)
- Środki z komercjalizacji Pracownika 1: 40% x 200 zł = 80 zł
- Środki z komercjalizacji Pracownika 2: 60% x 200 zł = 120 zł
- Udział uczelni w środkach Pracownika 1: 25% x 80 zł = 20 zł
- Udział uczelni w środkach Pracownika 2: 25% x 120 zł = 30 zł

49 Czy uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli pracownik wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 nie są pomocne przy rozstrzyganiu kwestii, czy podział środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika obejmuje również środki uzyskane z wdrożenia objętych „uwłaszczeniem" wyników B+R we własnej działalności gospodarczej pracownika. Art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86f ust. 2 UPSW 2005) mówi o „środkach uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji" bez doprecyzowania, czy chodzi o komercjalizację bezpośrednią, pośrednią czy w związku z brakiem dookreślenia o obydwie (w przeciwieństwie jednak do UPSW 2005 – art. 2 ust. 2 pkt 5, UPSWN 2018 nie zawiera przepisu, który by mówił, że przez „komercjalizację, bez bliższego określenia - rozumie się komercjalizację bezpośrednią i pośrednią").

Dla porównania wskazać należy, iż o ile w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnie zakres tych środków jest ograniczony do „środków z komercjalizacji bezpośredniej" (zob. analiza pytania 38), o tyle w przypadku środków uzyskanych przez pracownika mowa o „środkach z komercjalizacji". Nie ulega jednak wątpliwości, że **podziałem z uczelnią są objęte środki uzyskane przez pracownika od osób trzecich na podstawie umowy sprzedaży wyników B+R lub umowy oddającej je do korzystania** (tj. środki z komercjalizacji bezpośredniej).

Brzmienie art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 sugeruje jednak, że podziałowi z uczelnią podlegają jeszcze inne środki poza „środkami z komercjalizacji bezpośredniej", problematycznym jest jednak ustalenie ich zakresu. Ponownie w tym miejscu wskazać należy, iż zarówno pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej", jak i „komercjalizacji pośredniej" obejmuje komercjalizację „prawną", natomiast nie obejmuje komercjalizacji „faktycznej" (zob. analiza pytania 41). W konsekwencji także w przypadku środków uzyskanych przez pracownika **wątpliwym jest objęcie podziałem z uczelnią środków uzyskanych z wdrożenia objętych „uwłaszczeniem" wyników B+R w działalności gospodarczej pracownika**. Takie ukształtowanie zasad podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika wymagałoby jednak „uszczelnienia" poprzez stworzenie na poziomie ustawowym modelu podziału środków z takiej komercjalizacji.

Dodatkowo wskazać należy, iż analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji (zob. pytanie 38), także w analizowanym przypadku uczelnia uczestni-

Analiza

czy w podziale wszelkich (a nie tylko pierwszych) środków uzyskanych przez pracownika w okresie istnienia obowiązku dzielenia się z uczelnią takimi środkami. Na gruncie podziału środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji zachowują aktualność także poglądy dotyczące rozumienia „środków z komercjalizacji" jako „przychodów".

Zalecenia

Przyjęcie, iż podziałowi podlegają wyłącznie środki uzyskane przez „uwłaszczonego" pracownika z komercjalizacji bezpośredniej nie rozwiązuje wszystkich zagadnień problemowych, jakie pojawić mogą się w przypadku prowadzenia procesu komercjalizacji przez pracownika. Zważywszy z jednej strony na bezwarunkowy charakter umowy „uwłaszczenia", zaś z drugiej na szczególny statusu uczelni publicznych (jednostki sektora finansów publicznych, zob. pytanie 8), **celowym jest rozważenie, w jaki sposób zabezpieczyć interesy majątkowe uczelni, aby nie narazić jej na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych**.

Analogicznie, jak w przypadku monitoringu przebiegu procesu komercjalizacji (zob. analiza pytania 47), także i w tym przypadku celowe jest **wprowadzenie do umowy „uwłaszczenia" postanowień wykluczających wprost możliwość zbywania „własności" wyników B+R nieodpłatnie lub w zamian za świadczenie wzajemne niższe od wartości rynkowej takich wyników** (analogicznie zobowiązania do nie udzielania upoważnienia do korzystania nieodpłatnie lub w zamian za świadczenie wzajemne niższe od ustalonego na podstawie wartości rynkowej wyników). Takie działanie uczelni nie powinno być traktowane jako bariera zniechęcająca pracownika do „uwłaszczenia" (zob. zalecenia pytania 33). Podobnie pamiętać należy o konieczności precyzyjnego **uregulowania obowiązku pracownika do okresowego składania raportów o środkach uzyskanych z komercjalizacji**, kosztów z nią związanych, wraz z kserokopiami dokumentów takich jak: umowy i dokumenty księgowe, na podstawie których przychody i koszty zostały ustalone.

50 Czy uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli pracownik wniesie wyniki B+R aportem do spółki handlowej?

Analiza

Przepisy UPSWN 2018 nie zawierają także wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli pracownik wniesie je aportem do spółki handlowej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analiza

Ponownie podkreślić należy, że art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 mówiąc o „środkach uzyskanych z komercjalizacji", nie precyzuje, czy chodzi o komercjalizację bezpośrednią czy pośrednią (zob. analiza pytania 49).

Przypadek utworzenia przez „uwłaszczonego" pracownika np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu „wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia" wyników B+R, do której na pokrycie kapitału zakładowego pracownik wniósł aport w postaci „własności" objętych „uwłaszczeniem" wyników warto porównać z przypadkiem utworzenia przez uczelnię spółki celowej (zob. analiza pytania 38). W przeciwieństwie jednak do podziału środków uzyskanych przez spółkę celową z komercjalizacji **w przypadku podziału środków uzyskanych przez pracownika UPSWN 2018 nie wspomina o „środkach uzyskanych w następstwie danej komercjalizacji pośredniej"**, a jedynie o „środkach z komercjalizacji".

Zalecenia

Regulacje UPSWN 2018 pozwalają na stwierdzenie, iż w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię zakres środków do podziału jest szerszy. Obejmuje nie tylko bowiem środki uzyskane bezpośrednio przez uczelnię, ale także uzyskane za pośrednictwem utworzonej przez nią osoby trzeciej tj. spółki celowej, do której aportem wniesiono wyniki B+R. W przypadku natomiast podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez „uwłaszczonego" pracownika **brak wyraźnej podstawy prawnej do przyjęcia takiego rozszerzenia obowiązku podziału na środki uzyskane za pośrednictwem podmiotów utworzonych przez pracownika** w związku z wniesieniem aportem wyników B+R.

Rozważania związane z podziałem środków z komercjalizacji pozwalają na stwierdzenie, iż pomimo podobnego brzmienia przepisów określających zasady ich podziału w przypadku prowadzenia procesu komercjalizacji przez uczelnię (spółkę celową) i pracownika, w praktyce są one zróżnicowane i rodzą wiele wątpliwości. Powyższe pozwala na stwierdzenie, iż **konieczna jest w tym zakresie interwencja ustawodawcy, w konsekwencji której możliwe byłoby jednoznacznie ustalenie na podstawie UPSWN 2018 zakresu środków z komercjalizacji podlegających podziałowi**. Przepisy dotyczące zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji przez uczelnię i „uwłaszczonego" pracownika powinny przy tym uwzględniać nie tylko ochronę interesów majątkowych pracownika, ale także uczelni, co winno wiązać się z rozszerzeniem obowiązku podziału środków uzyskanych przez pracownika na co najmniej „środki z lub uzyskane w następstwie komercjalizacji".

51 W jakim zakresie pracownik może obciążyć uczelnię publiczną kosztami związanymi z komercjalizacją?

Analiza

Analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnie publiczne z komercjalizacji (zob. analiza pytania 42) UPSWN 2018 ustala także w art. 155 – 156 (wcześniej art. 86f – 86g UPSW 2005) zasady obniżania środków uzyskanych przez „uwłaszczonego" pracownika o „koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją". **Ustawodawca ustalił przy tym maksymalną wysokość takiego obniżenia jako „nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika"** (art. 155 ust. 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86f ust. 2 UPSW 2005). W pełnym zakresie zachowują więc w tym przypadku aktualność tezy dotyczące: braku dopuszczalności potrącania przez pracownika z części środków z komercjalizacji należnych uczelni kolejnej części kosztów przy następnym podziale (maksymalnie 25%) i możliwości potrącania części nowych kosztów przy kolejnym podziale środków.

Zalecenia

Przez „koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją", analogicznie również jak w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnie publiczne (zob. analiza pytania 43), należy rozumieć „koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych", przy czym „do kosztów tych nie wlicza się kosztów wynagrodzenia, o którym mowa w art. 154 ust. 3 (tj. zapłaconego uczelni przez pracownika z tytułu „uwłaszczenia")" (art. 155 ust. 3 UPSWN 2018, analogicznie art. 86f ust. 3 UPSW 2005). Także więc w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika, nie tylko określono górny limit potrącanych kosztów (nie więcej niż 25%), ale **ustawodawca konstruuje także zakaz obniżania środków o koszty inne niż: bezpośrednie lub zewnętrzne oraz poniesione tytułem wynagrodzenia uczelni za przeniesienie „własności" wyników B+R objętych „uwłaszczeniem"**.

Weryfikacja przez pracowników centrów transferu technologii prawidłowości przedstawionego przez „uwłaszczonego" pracownika sposobu podziału środków z komercjalizacji może rodzić dodatkowe **dylematy w zakresie np. ustalenia związku danego kosztu z komercjalizacją** (bezpośredni czy tylko pośredni). Powyższe wymaga każdorazowo oceny konkretnego stanu faktycznego (specyfika wyników B+R w kontekście prowadzonego procesu komercjalizacji). Co więcej, nawet ustalenie bezpośredniego związku kosztu z komercjalizacją (np. wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu

przygotowania projektu umowy komercjalizacyjnej), również nie rozwiązuje wszystkich problemów, może bowiem pojawić się **wątpliwość dotycząca wysokości poniesionego kosztu** (brak stawek urzędowych, trudność w ustaleniu wartości rynkowej usługi).

52 Przez jaki okres czasu pracownik jest zobowiązany dzielić się z uczelnią publiczną środkami z komercjalizacji?

Analiza

Analogicznie jak w przypadku czasokresu podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną (spółkę celową) (zob. zalecenia pytania 44), także w przypadku podziału takich środków uzyskanych przez pracownika stwierdzić należy, iż UPSWN 2018 nie zawiera żadnych przepisów, które regulowałyby czas trwania obowiązku wypłaty środków na rzecz uczelni. Aktualne pozostają więc twierdzenia o konieczności określenia tej kwestii w regulaminach zarządzania własnością intelektualną, jak również w umowie „uwłaszczenia". Przy czym **obowiązek „uwłaszczonego" pracownika wypłaty środków z komercjalizacji powinien obowiązywać zasadniczo dłużej niż 5 lat od uzyskania pierwszych środków z komercjalizacji (optymalnie zaś nie powinien być ograniczony czasowo)**.

Zwrócić należy w tym miejscu także uwagę na niekonsekwencję terminologiczną ustawodawcy w uzasadnieniu ustawy nowelizującej UPSW 2005 w roku 2016, gdzie z jednej strony mówi się o „podmiotach uprawnionych", a z drugiej strony - o „wydłużeniu okresu, w którym naukowcowi przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji". Powyższe sugeruje, choć nie zostało to wyrażone wprost w cytowanym uzasadnieniu, że w zakresie podziału środków z komercjalizacji obowiązek ten w przypadku środków uzyskanych przez uczelnię może (powinien) trwać dłużej niż w przypadku takiego obowiązku „uwłaszczonego" pracownika. **Ewentualne zróżnicowanie zasad podziału środków z komercjalizacji w zależności od tego, kto jest podmiotem prowadzącym proces komercjalizacji, powinno jednak uwzględniać szczególny status uczelni publicznych** (jako państwowej osoby prawnej i jednostki sektora finansów publicznych, zob. pytanie 8).

Zalecenia

Z punktu widzenia podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika i obowiązku przekazywania części tych środków uczelni nie powinna mieć natomiast znaczenia, analogicznie jak w przypadku środków uzyskanych przez uczelnię publiczną (zob. analiza pytania 45), utrata statusu pracownika przez „uwłaszczo-

nego" twórcę wyników B+R. Powyższe oznacza, że także **były pracownik uczelni jest zobowiązany dzielić się z uczelnią uzyskanymi środkami z komercjalizacji na takich samych zasadach, jak gdyby nadal był pracownikiem** przez ustalony regulaminem zarządzania własnością intelektualną (umową „uwłaszczenia") okres czasu.

Podobne stanowisko należy zająć w przypadku śmierci „uwłaszczonego" pracownika w czasokresie, w którym był on zobowiązany do dzielenia się z uczelnią środkami z komercjalizacji (zob. zalecenia pytania 45). W takim przypadku uczelnia jako tzw. „osoba mająca interes" może żądać przed sądem wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (art. 1025 §1 KC). **Prawo uczelni do partycypowania w środkach z komercjalizacji jako „obowiązek majątkowy zmarłego" pracownika wchodzi w skład spadku** (art. 922 §1 KC), przy czym warunkiem jego dochodzenia jest ustalenie kręgu spadkobierców.

CZĘŚĆ IV.

MODELE „WŁASNOŚCI” WYNIKÓW B+R W RELACJACH UCZELNIA – STUDENT/DOKTORANT

ROZDZIAŁ 1.

RELACJA UCZELNIA – STUDENT/DOKTORANT A „WŁASNOŚĆ" PRACY DYPLOMOWEJ/ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

53 Jaka relacja prawna łączy studenta i doktoranta z uczelnią?

Analiza

Relacje prawne łączące studentów i doktorantów z uczelnią wymykają się prostym kwalifikacjom, znajdującym wyraźne określenie w przepisach prawa, specyfika tych relacji ma swoje źródło w otoczeniu prawnym, które wykracza poza UPSWN 2018. Uczelnia jest tzw. zakładem administracyjnym, tj. jednostką organizacyjną która nie jest ani organem państwowym ani samorządowym, ale która na mocy UPSWN 2018 została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania relacji administracyjnoprawnych. W konsekwencji **uczelnia korzysta z tzw. władztwa zakładowego, wynikającego z upoważnienia jej organów (rektor i senat) do jednostronnego kształtowania relacji prawnych z użytkownikami zakładu (studentami i doktorantami)** - na podstawie i w granicach określonych UPSWN 2018. W związku z powyższym, choć część praw i obowiązków studentów i doktorantów dotyczących korzystania z usług uczelni w ogólnym zarysie jest uregulowana na szczeblu ustawowym, to większość z nich (bądź doprecyzowanie zapisów ustawowych) ma swoje podstawy w aktach prawa wewnętrznego stanowionych przez organy uczelni (w szczególności statucie uczelni i regulaminach studiów/szkoły doktorskiej).

Regulamin studiów jest podstawowym aktem prawa wewnętrznego uczelni określającym organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów, osoba przyjęta na studia nabywa status studenta z chwilą złożenia ślubowania, student jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni (art. 75 ust. 1, art. 83 i art. 107 ust. 1 UPSWN 2018). Podobne regulacje prawne dotyczą kształcenia

Analiza

w szkole doktorskiej, której organizację w zakresie nie ustalonym w UPSWN 2018 określa regulamin szkoły doktorskiej, doktorant jest zobowiązany postępować zgodnie z przedmiotowym regulaminem (art. 205 ust. 1 i art. 207 ust. 1). Przy czym podkreślić należy, iż edukacja w ramach studiów i szkoły doktorskiej stanowią formę dobrowolnego kształcenia prowadzonego przez uczelnie, przyjęcie na studia następuje na skutek inicjatywy osoby ubiegającej się o nabycie statusu studenta lub doktoranta, a tym samym **prawa i obowiązki związane z kształceniem wynikające z UPSWN 2018 i prawa wewnętrznego uczelni studenci i doktoranci przyjmują dobrowolnie**.

Zalecenia

Przepisy regulujące relacje prawne łączące studentów i doktorantów z uczelnią pozwalają na stwierdzenie, iż relacja ta ma charakter administracyjnoprawny w odróżnieniu np. od relacji cywilnoprawnych łączących pracowników z uczelnią (umowa o pracę). Ta różnorodność charakteru relacji rodzi określone konsekwencje w praktyce np. w ocenie skutków prawnych posiadania statusu twórcy wyników B+R przez studenta i doktoranta oraz pracownika uczelni, brak jest bowiem wyraźnej podstawy prawnej, ażeby przypadki takie traktować analogicznie. W konsekwencji **nie jest możliwe przyjęcie wykładni rozszerzającej np. art. 11 ust. 3 UPWP, iż wyniki B+R powstałe z udziałem twórczym studenta lub doktoranta w ramach kształcenia na uczelni stanowią jej własność**, jak to ma miejsce w przypadku wyników powstałych z udziałem pracowników jako twórców w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę (zob. analiza pytania 19).

Każdorazowo konieczne jest ustalenie okoliczności powstania takich wyników B+R, tj. czy powstały one w „czystym" procesie kształcenia czy też poza ogólną relacją administracyjną z uczelnią została zawarta umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenie czy o dzieło związana z uczestnictwem studenta lub doktoranta w projekcie dofinansowanym ze środków zewnętrznych albo umowa o pracę - w przypadku doktoranta. **Nakładanie się różnych relacji prawnych w stosunkach między studentami i doktorantami a uczelnią utrudnia ocenę w zakresie zagadnień „własności" wyników B+R stworzonych w ramach uczelni**, wymagając niewątpliwie od pracowników centrów transferu technologii wnikliwej analizy stanu faktycznego każdego konkretnego przypadku wyników powstałych z udziałem studentów lub doktorantów.

54 Co należy rozumieć przez pracę dyplomową i rozprawę doktorską?

Analiza

Ustawodawca dokonuje w UPSWN 2018 wyraźnego rozróżnienia pomiędzy formami kształcenia: studentów (studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie – art. 64 ust. 1) i doktorantów (kształcenie w szkole doktorskiej – art. 198 ust. 1). Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów przez studenta jest m.in. pozytywna ocena pracy dyplomowej - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studiów (art. 76 ust. 1 pkt 3 UPSWN 2018). **Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego**, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz **umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania** (art. 76 ust. 2 UPSWN 2018).

Z kolei kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej, przy czym stopień doktora nadaje się osobie, która m.in. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską (art. 198 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 4 UPSWN 2018). **Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego**, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne (art. 187 ust. 2 UPSWN 2018). Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz **umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej** lub artystycznej (art. 187 ust. 1 UPSWN 2018).

Zalecenia

Mając na uwadze ustawowe rozumienie: pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej, zwrócić należy uwagę na podstawową różnicę między tymi dwoma kategoriami twórczości akademickiej studentów i doktorantów, wynikającą głównie z celu tych dwóch różnych formuł kształcenia. Praca dyplomowa jako „samodzielne opracowanie" zagadnienia naukowego ma za zadanie zaprezentować jedynie umiejętności studenta w zakresie „samodzielnego analizowania i wnioskowania". Z kolei przedmiotem rozprawy doktorskiej ma być „oryginalne rozwiązanie problemu naukowego", które dowodzić ma „umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej".

Student w pracy dyplomowej może poprzestać zatem na analizie określonego zagadnienia naukowego, a w przypadku kiedy

stanowi ono problem naukowy, poza oceną istniejących już rozwiązań danego problemu, **może (choć nie jest to wymogiem ustawowym) zaproponować własne jego rozwiązanie stanowiące nowe wyniki B+R** – opracowane samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami np. promotorem pracy dyplomowej będącym pracownikiem uczelni. Praca taka może mieć jednak również charakter wyłącznie sprawozdawczy (analityczny), o samodzielnym charakterze pracy decyduje wówczas forma i sposób ujęcia przez studenta tematu określonego zdefiniowanym zagadnieniem naukowym. W przypadku doktoranta sytuacja wygląda zgoła odmiennie, albowiem **przedmiotem rozprawy doktorskiej musi być „oryginalne" rozwiązanie określonego problemu naukowego stanowiące nowe wyniki B+R**, które w ramach dalszej pracy naukowej może być rozwijane samodzielnie lub również wspólnie z innymi osobami np. promotorem lub promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej.

Powyższe konkluzje stanowią podstawę do analiz i zaleceń w zakresie zagadnień szczegółowych związanych z podziałem praw własności intelektualnej do pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej pomiędzy studenta i doktoranta a uczelnię. W przedmiotowym zakresie pojawia się bowiem wiele, częstokroć sprzecznych ze sobą, opinii, które są pokłosiem nie tylko specyfiki relacji prawnej pomiędzy studentem i doktorantem a uczelnią, różnic między charakterem pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej, ale przede wszystkim brakiem doprecyzowania, jakich praw własności intelektualnej dotyczy dyskurs. Zarówno bowiem **prace dyplomowe (zawierające nowe wyniki B+R), jak również rozprawy doktorskie, mają dwojaki charakter, z jednej strony stanowią utwory w rozumieniu UPAPP, a z drugiej strony zawierają wyniki B+R**.

Dla celów prawidłowej oceny, kto jest „właścicielem" jakich praw własności intelektualnej do pracy dyplomowej czy rozprawy doktorskiej konieczne jest sztuczne „rozszczepienie" ich na dwie warstwy: formę i treść, tj. elementy chronione i nie chronione prawem autorskim, których suma tworzy pracę. Podział na dwie wyżej wskazane warstwy, choć nie jest zabiegiem prostym nawet na poziomie teoretycznym, jest jednak konieczny celem właśnie przybliżenia dwoistości natury prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. **„Właścicielem" utworu i „właścicielem" wyników B+R w nim zawartych mogą być inne podmioty (tzw. dychotomia praw)**, co wymaga w konsekwencji odrębnego omówienia kwestii „własności" utworów i „własności" wyników w nich zawartych.

55 Jakie prawa do pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej rozumianej jako utwór posiada student i doktorant?

Analiza

Zarówno **prace dyplomowe, jak i rozprawy doktorskie mogą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 UPAPP**, o ile spełniają wymogi konieczne dla uznania ich za takie dobra intelektualne, tj. stanowią „przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci". **Szczególnym rodzajem utworów są tzw. utwory naukowe**, które choć wymienione w katalogu przykładowych kategorii utworów w art. 1 ust. 2 pkt 1 UPAPP, to jednak nie zostały na gruncie ustawowym zdefiniowane, pomimo iż ich charakter jest bez wątpienia problematyczny. Mianem utworu naukowego zasadniczo określa się bowiem utwór, którego celem jest przedstawienie (odtworzenie ale nie stworzenie) obiektywnie istniejącej rzeczywistości lub praw nią rządzących, przy czym treść takiego utworu jest wynikiem naukowego procesu poznawczego. Na uwagę zasługuje fakt, iż ochroną na podstawie UPAPP objęty może być „wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne" (art. 1 ust. 2[1]).

Mając na uwadze zasadę dychotomii praw do prac dyplomowych i rozpraw doktorskich (zob. zalecenia pytania 54), które stanowić mogą utwory naukowe, podkreślić należy iż **ochroną na gruncie praw autorskich jest objęta jedynie forma takich utworów (sposób przedstawienia treści)**, czyli np. sposób konstrukcji zdań, użyte słownictwo czy sposób uporządkowania treści utworu. Natomiast **poza ochroną prawnoautorską pozostaje treść utworu naukowego, w szczególności temat takiego utworu (zagadnienie/problem naukowy) oraz wyniki B+R** zawarte w pracy dyplomowej czy rozprawie doktorskiej, co do których skonstruowane są odmienne niż prawa autorskie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej uregulowane w UPWP.

W przypadku prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, analogicznie jak w przypadku innych kategorii utworów, należy dokonać odrębnej analizy celem ustalenia, kto jest ich twórcą i kto jest ich „właścicielem". **Twórcy przysługują do utworu autorskie prawa osobiste**, które art. 16 UPAPP definiuje jako „nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu". Przy czym **określając zakres praw osobistych do prac dyplomowych**

Analiza

i rozpraw doktorskich, należy mieć na uwadze również regulacje prawne UPSWN 2018, dotyczące w szczególności specyfiki relacji prawnej łączącej studentów i doktorantów z uczelnią, celu i charakteru przedmiotowej kategorii utworów oraz procedury uzyskiwania tytułu zawodowego (w zakresie oceny pracy dyplomowej) czy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (w zakresie dotyczącym rozprawy doktorskiej).

Ustalenie twórcy utworu w postaci pracy dyplomowej czy rozprawy doktorskiej nie powinno nastręczać w praktyce wiele problemów, albowiem mając na uwadze ich definicję – w szczególności wymóg „samodzielności" (zob. analiza pytania 54), **twórcą pracy dyplomowej jako utworu powinien być student, natomiast twórcą rozprawy doktorskiej jako utworu - doktorant**. Powyższe stanowi także potwierdzenie domniemania, iż „twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu" (art. 8 ust. 2 UPAPP). Analizując problematykę autorstwa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, należy mieć na uwadze jednocześnie istotną rolę opiekunów naukowych (promotorów) studentów i doktorantów (zob. analiza pytania 56).

Zalecenia

Określenie twórcy utworu w postaci pracy dyplomowej czy rozprawy doktorskiej jest w dalszej kolejności podstawą do ustalenia ich „właściciela". Podkreślić należy, iż UPSWN 2018 nie zawiera odrębnych regulacji prawnych, które pozwalałyby rozstrzygnąć przedmiotową kwestię, a zatem celowe jest sięgnięcie do ogólnej zasady UPAPP, iż „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu." (art. 17). Mając na uwadze powyższe określenie uprawnień „właściciela" utworu w ramach autorskich praw majątkowych, wskazać należy, iż **zasadniczo „właścicielem" pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej rozumianych jako utwór jest odpowiednio: student i doktorant**. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na zastosowanie konstrukcji prawnej nabycia przez uczelnię majątkowych praw autorskich do utworów w postaci prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, uczelni przysługują natomiast do nich ściśle określone uprawnienia w ramach tzw. licencji ustawowej (zob. zalecenia pytania 56).

Przy czym analizując kwestię „własności" prac dyplomowych i rozpraw doktorskich na kanwie konkretnego przypadku, zwrócić należy uwagę na konieczność dodatkowego ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących powstaniu utworu np. związek z uczestnictwem studenta lub doktoranta w projekcie dofinansowa-

nym ze środków zewnętrznych albo obowiązywanie umowy o pracę - w przypadku doktoranta. **Zawarcie przez studenta lub doktoranta poza ogólną relacją administracyjną z uczelnią umowy cywilnoprawnej może bowiem prowadzić do odejścia od zasady, iż to twórca utworu jest jego „właścicielem"**, a w konsekwencji nabycie przez uczelnię dodatkowych uprawnień w przypadku tzw. utworów naukowych pracowniczych (art. 14 UPAPP) czy nawet przejście „własności" utworu na uczelnię np. w związku z wymogami projektu, w którym powstał utwór. Ten ostatni przypadek nie może być jednakże utożsamiany z sytuacją stosowania niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez UOKK, dotyczących nieodpłatnego przeniesienia na uczelnię przez studenta majątkowych praw autorskich do pracy dyplomowej, która powstanie w przyszłości, jako dokumentującej proces kształcenia. **Nie bez znaczenia dla problematyki „własności" prac dyplomowych i rozpraw doktorskich są również odrębne regulacje prawne dotyczące uprawnień uczelni do tej kategorii utworów określone w art. 15a UPAPP** (zob. zalecenia pytania 56).

Zalecenia

56 Jakie prawa do pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej jako utworu posiada uczelnia?

Analiza

Mając na uwadze wymogi stawiane pracom dyplomowym i rozprawom doktorskim, ponownie wskazać należy, iż twórcą pracy dyplomowej jako utworu powinien być student, natomiast twórcą rozprawy doktorskiej jako utworu – doktorant (zob. szerzej analiza pytania 55). Jednocześnie jednak **zwrócić należy uwagę na szczególną rolę opiekunów naukowych**, będących pracownikami uczelni, pojawiających się w procedurze uzyskiwania tytułu zawodowego czy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, przy czym pojęcie „promotora" w sposób wyraźny pojawia się jedynie w odniesieniu do opiekunów naukowych doktorantów.

W przypadku pracy dyplomowej rola opiekuna naukowego została określona poprzez wskazanie, iż „W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora." (art. 76 ust. 3 UPSWN 2018). Z kolei w odniesieniu do rozprawy doktorskiej regulacje prawne stanowią, że „Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego." (art. 190 ust. 1 UPSWN 2018). W tym miejscu podkreślić należy, iż zgodnie z zaleceniami Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk zawartymi w zbiorze

Analiza

zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce": **„Ani promotor ani opiniodawca rozprawy doktorskiej nie powinni angażować się w opracowanie jej treści w stopniu uprawniającym do współautorstwa rozprawy."**.

Przy przestrzeganiu wymogu „samodzielnego" autorstwa prac dyplomowych i rozpraw doktorskich jako utworów należy mieć na uwadze także istotne konsekwencje naruszenia tej zasady z punktu widzenia uzyskanych na ich podstawie przez studentów – stopni zawodowych i doktorantów – stopni naukowych. W przypadku gdy w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego student przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego (np. opiekuna naukowego), rektor w drodze decyzji administracyjnej stwierdza nieważność dyplomu (art. 77 ust. 5 UPSWN 2018). Analogicznie w przypadku doktoranta, który przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego (np. promotora), podmiot doktoryzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia naukowego (art. 195 UPSWN 2018).

Zalecenia

Mając na uwadze fakt, iż zasadniczo „właścicielem" pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej rozumianych jako utwór jest odpowiednio: student i doktorant (zob. szerzej zalecenia pytania 55), wskazać należy jednocześnie, iż ustawodawca przyznał uczelni określone prawa na poziomie ustawowym. Na uwagę zasługuje w szczególności **przysługujące uczelni pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta**, przy czym jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego (art. 15a ust. 1 UPAPP). Przedmiotowy przepis statuuje określone uprawnienie uczelni jedynie w stosunku do prac dyplomowych, ale już nie rozpraw doktorskich, przy czym termin na skorzystanie z uprawnienia liczyć należy od dnia złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, albowiem procedura uzyskiwania tytułu zawodowego nie przewiduje „obrony" pracy dyplomowej a jedynie jej „ocenę" jako etap poprzedzający złożenie egzaminu.

Innym istotnym uprawnieniem przyznanym uczelniom jest **możliwość korzystania bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej**, udostępniania utworu MEN oraz korzystania z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzy-

staniem JSA (art. 15a ust. 2 UPAPP). Także MEN może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych (art. 15a ust. 3 UPAPP). Powyższe regulacje prawne mają z jednej strony - umożliwić przeprowadzenie procedury uzyskiwania tytułu zawodowego czy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, a z drugiej strony – przeciwdziałać naruszeniom prawnoautorskim na poziomie prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.

Zalecenia

57 W jakim zakresie przepisy prawa chronią „nowość" wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej?

Analiza

W przypadku prac dyplomowych zawierających nowe wyniki B+R, których właścicielem lub współwłaścicielem jest uczelnia publiczna, z uwagi na jej status prawny (państwowa osoba prawna, zob. pytanie 8) na plan pierwszy wysuwa się konieczność zapewnienia ochrony „nowości" takich wyników, co w dalszej kolejności umożliwia ich komercjalizację bezpośrednią. Przypomnieć należy w tym miejscu, iż przepisy UPSWN 2018 nie definiują pojęcia „wyników działalności naukowej lub know-how związanego z takimi wynikami", lecz na ich podstawie można ustalić, że do tego zbioru dóbr intelektualnych zaliczyć można np. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i know-how (zob. pytanie 11).

Mając na uwadze wyżej wymienione przykładowo dobra intelektualne, podkreślić należy, iż **zapewnienie ochrony „nowości" wyników B+R ma kluczowe znaczenie jako przesłanka przyznania stosownych praw wyłącznych przez UPRP** (zob. szerzej pytanie 23). Także w przypadku know-how, rozumianego jako informacje techniczne i technologiczne posiadające wartość gospodarczą i zachowywane w poufności jako tajemnica przedsiębiorstwa (chroniona na podstawie art. 11 ust. 2 UZNK, zob. szerzej pytanie 12), ochrona jego nowości ma niezwykle istotne znaczenie. **Brak zapewnienia stosownej ochrony wyników B+R w przypadkach wyżej wskazanych powoduje ich wejście do tzw. domeny publicznej rozumianej jako zasób wiedzy, z której każdy może korzystać nieodpłatnie.** Zważywszy na powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności na konieczność zapewnienia adekwatnej do rodzaju wyników ochrony „nowości" takich wyników znajdujących się w pracy dyplomowej, ich ochrona powinna mieć wymiar: osobowy, rzeczowy i elektroniczny.

„Osobowa" ochrona „nowości" wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej odnosi się do osób, które posiadają wiedzę w zakresie istoty takich wyników, a której ujawnienie pozbawiłoby je „nowości", i w konsekwencji uniemożliwiłoby, a co najmniej istotnie utrudniłoby, przeprowadzenie procesu komercjalizacji bezpośredniej. Do osób tych zaliczyć należy: studenta, jego promotora, recenzentów i członków komisji przeprowadzających egzamin dyplomowy. W przypadku osób będących jednocześnie pracownikami uczelni, zgodnie z przepisami KP osoby takie są zobowiązane zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 §2 pkt 4). Do takich informacji zaliczyć należy np. istotę wynalazku, który nie został jeszcze zgłoszony do UPRP na dzień składania przez studenta egzaminu dyplomowego. Z uwagi na powyższe (egzamin dyplomowy zasadniczo nie ma charakteru publicznego), **rekomendować należy informowanie uczestników takiego egzaminu przed jego rozpoczęciem o konieczności zachowania w tajemnicy nowych wyników B+R**.

Z kolei mając na uwadze **„rzeczową" ochronę „nowości" wyników B+R** znajdujących się w pracy dyplomowej, wskazać należy, że przepisy UPSWN 2018 przewidują, iż recenzje takiej pracy (ale nie sama praca, która jest jedynie składana do teczki akt osobowych studenta) są jawne, z wyłączeniem prac, których przedmiot jest objęty „tajemnicą prawnie chronioną" (art. 76 ust. 5 i 6). Jawność recenzji oznacza, iż każdy może się z nią zapoznać, **w przypadku jednakże gdy praca dyplomowa zawiera np. informacje dotyczące istoty wynalazku przewidzianego do zgłoszenia w UPRP (taki wynalazek jest chroniony tajemnicą przedsiębiorstwa, stanowiącą odmianę „tajemnicy prawnie chronionej") możliwe jest wyłączenie jawności całej lub części recenzji dotyczącej takiej pracy**.

Odnosząc się natomiast do **„elektronicznej" ochrony „nowości" wyników B+R** zawartych w pracy dyplomowej, zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę na fakt, iż regulacje prawne UPSWN 2018 przewidują **zamieszczenie w repozytorium pisemnych prac dyplomowych (część systemu POL-on) treści pracy dyplomowej** niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego (art. 347 ust. 1 i 4 w związku z art. 342 ust. 3 pkt 5). Powyższe nie dotyczy jedynie prac zawierających „informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych" (art. 347 ust. 2 UPSWN 2018), zakres ochrony w tym przypadku jest jednak węższy niż przy recenzjach pracy dyplomowej. Dotyczy on bowiem głownie informacji służących ochronie interesów Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zasadniczo nie obejmuje informacji chronionych tajemnicą przedsiębiorstwa innych państwowych osób prawnych, do których zaliczamy uczelnie publiczne (np. wynalazku przewidzianego do zgłoszenia w UPRP).

Zalecenia

Dane zawarte w repozytorium prac dyplomowych są przy tym wykorzystywane przez JSA (art. 351 ust. 3 i 4 UPSWN 2018), z którego nieodpłatnie korzystają m.in. uczelnie, instytuty PAN i instytuty badawcze (uczelnie są zobowiązane do sprawdzenia pracy w JSA przed egzaminem dyplomowym – art. 76 ust. 4 UPSWN 2018). Podkreślić należy w tym miejscu, iż choć na gruncie UPSWN 2018 dostęp do repozytorium prac dyplomowych jest ograniczony (repozytorium nie ma charakteru jawnego), to jednak z uwagi na zadania JSA - dostęp ten w praktyce jest szeroki, a jednocześnie ustawodawca wprost na poziomie ustawowym nie przewidział mechanizmu prawnego chroniącego informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zawarte w pracach dyplomowych. W związku z powyższym **zaleca się, aby ewentualne zgłoszenia do UPRP np. wynalazków, które są opisywane w pracy dyplomowej, były dokonywane przed zamieszczeniem pracy w repozytorium**, brak jest bowiem wyraźnej podstawy prawnej dla usunięcia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa z takiej pracy przed wprowadzeniem jej treści do repozytorium.

58 W jakim zakresie przepisy prawa chronią „nowość" wyników B+R zawartych w rozprawie doktorskiej?

Analiza

Także w przypadku rozpraw doktorskich zawierających samodzielne rozwiązanie przez doktoranta problemu naukowego, na bazie którego np. powstały nowe wyniki B+R w ramach współpracy z pracownikami uczelni, których właścicielem lub współwłaścicielem jest uczelnia publiczna, najistotniejszym zagadnieniem jest **konieczność zapewnienia ochrony „nowości" wyników, co w dalszej kolejności umożliwia ich komercjalizację bezpośrednią**. Uzasadnieniem dla powyższego jest, analogicznie jak w przypadku prac dyplomowych (zob. analiza pytania 57), potrzeba spełnienia podstawowej przesłanki przyznania praw wyłącznych przez UPRP (w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych) lub specyfika ochrony prawnej dóbr intelektualnych chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa (w przypadku know-how). Także w przypadku rozpraw doktorskich zachodzi konieczność zapewnienia ochrony „nowości" wyników B+R zawartych w rozprawie stosownie do ich rodzaju, ochrona takich wyników powinna mieć wymiar: osobowy i elektroniczny.

Zalecenia

Z uwagi na specyfikę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora omówienie ochrony „nowości" wyników B+R zawartych w rozprawie doktorskiej rozpocząć należy od **wymiaru „elektronicznego" ochrony wyników**. W powyższym kontekście w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązek uczelni, nie później niż 30 dni

przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnienia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawy będącej pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzji (art. 188 ust. 1 UPSWN 2018), takie upublicznienie rozprawy i recenzji oznacza możliwość zapoznania się z nimi przez każdy zainteresowany podmiot. Jednocześnie jednak art. 188 ust. 2 UPSWN 2018 przewiduje, iż **„W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą."**. Literalnie brzmienie przepisu wskazuje, iż w takim przypadku udostępnieniu w BIP podlegają tylko recenzje (ale już nie rozprawa doktorska) z wyłączeniem całej lub części recenzji dotyczącej takiej rozprawy, co analogicznie jak w przypadku recenzji pracy dyplomowej (zob. zalecenia pytania 57), pozwala na ochronę wyników B+R chronionych w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa (np. wynalazku przewidzianego do zgłoszenia w UPRP) stanowiącej kategorię „tajemnicy prawnie chronionej".

Dodatkowo mając na względzie „elektroniczną" ochronę „nowości" wyników B+R znajdujących się w rozprawie doktorskiej, zwrócić należy uwagę na dalsze obowiązki uczelni związane z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora związane z zamieszczeniem w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych. **Baza ta (część systemu POL-on) w odniesieniu do osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje m.in. treść rozprawy doktorskiej** będącej pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną i recenzje rozprawy, które to dane są powszechnie dostępne (art. 348 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 342 ust. 3 pkt 6 UPSWN 2018).

Przy czym treść art. 188 ust. 3 UPSWN 2018 rodzi poważną wątpliwość, jakie dokumenty należy umieścić w bazie w przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną np. tajemnicą przedsiębiorstwa. Przepis ten stanowi, iż „Dokumenty, o których mowa w ust. 1 (tj. rozprawa doktorska i recenzje), niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1.", nie odwołując się jednocześnie do art. 188 ust. 2 UPSWN 2018, który umożliwia na upublicznienie wyłącznie recenzji i to w zakresie nie ujawniającym tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym **rekomendować należy, aby ewentualne zgłoszenie do UPRP np. wynalazku przewidzianego do zgłoszenia w UPRP, który jest opisywany w rozprawie doktorskiej, było dokonywane najpóźniej przed zamieszczeniem rozprawy w bazie**. Z uwagi na termin upublicznienia rozprawy doktorskiej i jej recenzji w BIP na stronie podmiotowej uczelni - z punktu widzenia ochrony „elektronicznej" drugorzędne znaczenie mają regulacje prawne dot. obowiązku sprawdzenia przez uczelnie rozprawy będą-

cej pracą pisemną, przed jej obroną z wykorzystaniem JSA (art. 188 ust. 4 UPSWN 2018).

„Osobowa" ochrona wyników B+R zawartych w rozprawie doktorskiej odnosi się również do osób, które posiadają wiedzę w zakresie istoty takich wyników, jeśli jej ujawnienie pozbawiłoby je „nowości", **dotyczy to zasadniczo okresu przed upublicznieniem w BIP na swojej stronie podmiotowej uczelni rozprawy** będącej pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opisu rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzji. Do grona takich osób zaliczyć należy w pierwszej kolejności: doktoranta, jego promotora i ewentualnie promotora pomocniczego, recenzentów i członków komisji doktorskiej. Stosownie do przepisów Kodeksu pracy każdy pracownik (w tym promotor, promotor pomocniczy, członkowie komisji doktorskiej) jest zobowiązany w szczególności zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 §2 pkt 4), rekomendować należy więc informowanie takich osób o konieczności zachowania w tajemnicy nowych wyników B+R. Powyższe dotyczy także recenzentów (którzy nie mogą być pracownikami uczelni – art. 190 ust. 2 UPSWN 2018), w takim przypadku **umowy zawierane z recenzentami powinny zawierać stosowne zapisy o obowiązku zachowania poufności wyników B+R znajdujących się w rozprawie doktorskiej** (przyjęcie takiego obowiązku przez recenzentów może nastąpić także w odrębnych pisemnych oświadczeniach).

Analizując problematykę „osobowej" ochrony „nowości" wyników B+R zawartych w rozprawie doktorskiej, uwzględnić należy specyfikę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, która obejmuje obronę rozprawy doktorskiej (art. 186 ust. 1 pkt 4 UPSWN 2018) mającą zwyczajowo charakter otwarty. **Publiczny charakter obrony rozprawy doktorskiej** oznacza, iż każdy zainteresowany podmiot może być jej uczestnikiem, a tym samym uzyskać informacje dotyczące wyników B+R zawartych w rozprawie podczas np. autoreferatu doktoranta czy jego odpowiedzi na pytania dotyczące rozprawy zadane podczas obrony przez recenzentów, członków komisji czy osoby z tzw. publiczności.

W przypadku obrony rozprawy doktorskiej zawierającej np. informacje dotyczące istoty wynalazku przewidzianego do zgłoszenia w UPRP (taki wynalazek jest chroniony tajemnicą przedsiębiorstwa), **celowe jest w pierwszej kolejności zbadanie przepisów prawa wewnętrznego uczelni pod kątem możliwości wyłączenia jawności całości lub części obrony**. W przypadku braku stosownych przepisów, ochrona „nowości" takich wyników B+R wymaga złożenia przez wszystkich uczestników „publiczności" pisemnych oświadczeń o obowiązku zachowania poufności wyników ujawnionych podczas obrony rozprawy doktorskiej.

ROZDZIAŁ 2.

MODELE „WŁASNOŚCI" WYNIKÓW B+R W RELACJI UCZELNIA – STUDENT/DOKTORANT

59 Czy promotor studenta i doktoranta może być współtwórcą wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej?

Analiza

Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czy opiekun naukowy studenta i doktoranta może być współtwórcą wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej, należy rozpocząć od przypomnienia podstawowej różnicy pomiędzy tymi dwoma kategoriami twórczości akademickiej. **Student może zaproponować własne rozwiązanie analizowanego w pracy dyplomowej zagadnienia naukowego, stanowiące nowe wyniki B+R**, opracowane samodzielnie lub we współpracy z np. promotorem będącym pracownikiem uczelni (zob. pytanie 54). W przypadku natomiast doktoranta przedmiotem rozprawy doktorskiej musi być „oryginalne" rozwiązanie określonego problemu naukowego samodzielnie przez doktoranta (zob. pytanie 54). Takie **nowe wyniki B+R zawarte w rozprawie doktorskiej dopiero w ramach dalszej pracy naukowej mogą być rozwijane przez doktoranta również wspólnie z innymi osobami** np. promotorem lub promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej będącym pracownikiem uczelni.

Zalecenia

Współpraca pomiędzy studentem i doktorantem a promotorem pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej, która nawiązuje się podczas sprawowania opieki naukowej przez pracownika uczelni, w sposób naturalny rodzić może w praktyce szereg zagadnień problemowych. W przypadku powstania podczas takiej współpracy nowych wyników B+R kwestie te wymagają diagnozy konkretnego przypadku przez pracowników centrów transferu technologii, celem ustalenia pełnego stanu faktycznego zaleca się pogłębioną analizę charakteru udziału promotora w procesie powstawania takich wyników.

Pomoc udzielana przez promotorów prac dyplomowych i rozpraw doktorskich polega m.in. na inspirowaniu lub wskazywaniu celu lub tematu

(np. zagadnienia/problemu naukowego), kierunku lub metod działania (ogólnej koncepcji rozwiązania problemu naukowego), poprawkach stylistycznych i korekcie, zapewnianiu informacji naukowo-technicznej i patentowej oraz porad fachowych i pomocy warsztatowej czy nadzorze nad realizacją pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Podkreślić należy, iż wyżej wskazane **wsparcie udzielane przez promotorów studentom i doktorantom, z uwagi na pomocniczy charakter takich czynności (nawet jeśli wymagają one wysokiego poziomu wiedzy fachowej), zasadniczo nie nosi znamion „twórczości"**. Natomiast ustalenie, iż promotor studenta lub doktoranta miał wkład twórczy w powstaniu wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub powstałych na bazie wyników zawartych w rozprawie doktorskiej, stanowić powinno podstawę do dalszych dociekań pracowników centrów transferu technologii związanych z okolicznościami powstania takich wyników, które prowadzą do ustalenia „właściciela" takich wyników B+R.

Zalecenia

60 W jakim zakresie przepisy prawa regulujące proces komercjalizacji bezpośredniej dotyczą studentów i doktorantów?

Analiza

Regulaminy zarządzania własnością intelektualną stanowią jednostronnie ustalane przez uczelnie akty prawa wewnętrznego, które w sposób wiążący nie tylko dla pracowników, ale także doktorantów i studentów, kształtują politykę zarządzania własnością intelektualną przez uczelnie (zob. analiza pytanie 5). Regulamin taki powinien określać m.in. „prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców" (art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018).

Sprecyzowanie praw i obowiązków studentów i doktorantów w regulaminie zarządzania własnością intelektualną dotyczy w szczególności przypadków, kiedy osoba taka jest współtwórcą wyników B+R obok pracownika uczelni, co w konsekwencji prowadzi do posiadania przez uczelnię statusu co najmniej „współwłaściciela" takich wyników. Nie powinno ulegać wątpliwości, że prawa i obowiązki studentów i doktorantów w takich przypadkach mogłyby być wzorowane na prawach i obowiązkach pracowników uczelni w procesie komercjalizacji (zob. analiza pytanie 22).

Z kolei **określenie w regulaminie „zasad wynagradzania twórców" wskazuje na konieczność ustalenia zasad wynagradzania także innych niż pracownicy uczelni kategorii twórców np. studentów**

Analiza

i doktorantów. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na fakt, iż brak określenia takich zasad przez uczelnię powoduje, że znajdują zastosowanie w tym zakresie ogólne reguły zawarte w szczególności w UPWP (w związku z odesłaniem zawartym w art. 158 UPSWN 2018).

Zalecenia

Wyżej wskazana regulacja prawna dotycząca regulaminów zarządzania własnością intelektualną jest uzupełniona w przypadku uczelni publicznych o dodatkowe obowiązkowe elementy takie jak np. „zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym z tymi wynikami" (art. 152 ust. 2 UPSWN 2018). Przepisy UPSWN 2018 nie dają, analogicznie jak w przypadku pracowników uczelni (zob. pytanie 18), wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy doktorant i student powinien zgłaszać wszystkie stworzone przez siebie wyniki B+R czy tylko niektóre z nich, a w tym ostatnim przypadku brak również jednoznacznej wskazówki, w jakich sytuacjach zgłoszenia należy dokonać.

Ponieważ jednak w sprawach nie uregulowanych UPSWN 2018 stosuje się m.in. przepisy UPWP, nie powinno ulegać wątpliwości, iż **studenci i doktoranci mają obowiązek dokonać zgłoszenia w ramach uczelni wyników B+R powstałych w wyniku realizacji umowy o pracę (w przypadku doktorantów) lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej z uczelnią** (np. w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych) (art. 158 UPSWN 2018 w związku z art. 11 ust. 3 UPWP) (zob. analiza pytania 19 i 20). **Studenci i doktoranci powinni dokonywać zgłoszenia w ramach uczelni także wyników B+R, które stworzone zostały z wykorzystaniem infrastruktury badawczej uczelni** (powyższe może zostać zakwalifikowane jako tzw. „pomoc" w rozumieniu art. 11 ust. 5 UPWP, zob. analiza pytania 20). Posiadanie przez pracowników centrów transferu technologii wiedzy o szczególnych przypadkach powstania wyników B+R stanowić powinno asumpt do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych, pozwalających na ustalenie ewentualnych praw majątkowych uczelni do wyników powstałych z udziałem studentów lub doktorantów.

61 Kto jest pierwszym „właścicielem" wyników B+R stworzonych przez studenta lub doktoranta?

Analiza

Zgłoszenie przez studentów lub doktorantów wyników B+R, które powstały w okolicznościach wskazujących na związek z działalnością uczelni (zob. zalecenia pytania 60), nie oznacza, iż w przypadku każdych takich wyników uczelnia jest ich „właścicielem" lub „współ-

Analiza

właścicielem". Podkreślić należy, iż analogicznie jak w przypadku pracowników uczelni (zob. analiza pytania 19), **przepisy UPSWN 2018 nie pozwalają na stwierdzenie, kto jest pierwszym „właścicielem" wyników stworzonych przez studenta lub doktoranta**, brak jest bowiem odrębnych regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie.

W związku z odesłaniem w art. 158 UPSWN 2018, odpowiedź na to pytanie odnaleźć można w UPWP, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż **jeśli np. wynalazek został stworzony przez studenta lub doktoranta w ramach umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej z uczelnią (art. 11 ust. 3), zasadniczo stanowi on „własność" uczelni** (zob. szerzej analiza pytania 19 i 20). Także w przypadku korzystania przez studentów lub doktorantów z infrastruktury badawczej uczelni przy tworzeniu np. wynalazku, które ma umocowanie w łączącej ich z uczelnią „umowie o udzielenie pomocy" w rozumieniu art. 11 ust. 5 UPWP, umowa taka może przewidywać nabycie przez uczelnię części lub całości praw majątkowych do stworzonego w takich okolicznościach wynalazku (zob. analiza pytania 20).

Zalecenia

Przedstawiona wyżej analiza dotyczy przypadków, kiedy wyniki, których twórcą lub współtwórcą jest student lub doktorant, powstały w ramach umowy łączącej ich z uczelnią, nie obejmuje ona jednak sytuacji, kiedy wyniki B+R powstały w „czystym" procesie kształcenia, w szczególności podczas przygotowywania pracy dyplomowej czy rozprawy doktorskiej. W przedmiotowym zakresie **ustawodawca uchylił się zarówno w UPSWN 2018, jak również innych aktach prawnych od ustalenia modelu podziału praw majątkowych do wyników B+R będących efektem procesu kształcenia**. W konsekwencji ciężar ukształtowania takiego modelu został przerzucony na uczelnie, co w konsekwencji prowadzi do powstania różnorodnych modeli w skali kraju, uwzględniających w szczególności okoliczności powstania wyników B+R i ich specyfiki. Charakterystyka podstawowych modeli podziału praw do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej została dokonana poniżej odrębnie dla modeli: otwartego (zob. pytanie 62), zamkniętego (zob. pytanie 63) i mieszanego (zob. pytanie 64).

62 Jakie prawa do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej posiada student i doktorant w modelu otwartym?

Analiza

W modelu otwartym podziału praw majątkowych do nowych wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskiej prawa osobiste (tj. niezbywalna więź twórcy z wynikami) oraz zasadniczo **prawa majątkowe (uprawniające do komercyjnego korzy-**

Analiza

stania z wyników i rozporządzania nimi) przysługują w całości studentowi lub doktorantowi tzn. jest on ich wyłącznym „właścicielem". Sytuacja taka dotyczy najczęściej przypadków, kiedy wyniki B+R powstały w procesie kształcenia poza jakąkolwiek umową zawartą przez studenta lub doktoranta z uczelnią i bez jakiegokolwiek wsparcia (pomocy) ze strony uczelni. A jeśli jakakolwiek umowa była zawarta, przewidywała ona (umowy: o pracę lub inne cywilnoprawne) nabycie „własności" wyników przez taką osobę lub umowa (o udzielenie pomocy np. w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej uczelni) nie przewidywała nabycia „własności" wyników przez uczelnię (zob. analiza pytania 61).

Przy czym w przypadku nowych wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej dodatkowo zwrócić należy uwagę na stosunkowo często **zdarzający się w praktyce przypadek stworzenia wyników wspólnie przez studenta i jego promotora będącego pracownikiem uczelni**. Sytuacja taka w sposób oczywisty prowadzi do powstania „współwłasności" pomiędzy studentem i uczelnią, choć możliwe w takim przypadku jest również przeniesienie przez studenta posiadanego udziału w prawach majątkowych do wyników B+R na uczelnię w zamian np. za określony udział w środkach z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię (podstawę prawną do zawarcia takiej umowy statuuje art. 20 UPWP). Powyższą analizę należy odpowiednio stosować także do nowych wyników B+R stworzonych wspólnie przez doktoranta i jego promotora lub innego pracownika uczelni na bazie wyników zawartych w rozprawie doktorskiej.

Zalecenia

Z uwagi na fakt, iż w modelu otwartym jedynym „właścicielem" wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskiej jest student lub doktorant, **proces komercjalizacji bezpośredniej, obejmujący wybór kontrahenta i zawarcie z nim umowy sprzedaży lub licencyjnej, jest prowadzony samodzielnie przez takie osoby** – z wyłączeniem uczelni. Analizowany model podziału praw majątkowych do wyników B+R, nie rodzi także problemu podziału środków uzyskanych z komercjalizacji przez studenta lub doktoranta, będących jedynymi twórcami wyników i ich wyłącznymi „właścicielami", pomiędzy nich a uczelnię (zob. przykład 1).

Sytuacja komplikuje się w przypadku wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub powstałych na podstawie wyników zawartych w rozprawie doktorskiej na skutek współpracy doktoranta z pracownikiem uczelni (np. promotorem), który jest jednocześnie współtwórcą takich nowych wyników. Z uwagi na status uczelni publicznych (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8), o ile nie dojdzie do wspomnianego wyżej przeniesienia udziału w prawach majątkowych do wyników na uczelnię na podstawie art. 20 UPWP, **celowym jest zawarcie przez uczelnię umowy o wspólności praw**

ze studentem lub doktorantem celem określenia optymalnego modelu zarządzania wspólnym dobrem intelektualnym. Powyższe obejmuje m.in. wskazanie w umowie udziałów stron w prawach osobistych i majątkowych oraz uregulowanie szeregu kwestii szczegółowych na tle zasad korzystania i rozporządzania udziałami we „własności" wspólnych wyników, w szczególności wskazanie uczelni jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej (zob. przykład 2 i zalecenia pytanie 21).

PRZYKŁAD 1

- Twórca wyników B+R: Student/Doktorant
- „Właściciel" wyników B+R: Student/Doktorant
- Środki z komercjalizacji: 100 zł
  (przychód – brak kosztów związanych z komercjalizacją)
- Udział Studenta/Doktoranta w środkach z komercjalizacji:
  100 zł

PRZYKŁAD 2

- Współtwórca wyników B+R – Student/Doktorant:
  udział w prawach osobistych: 60%
- Współtwórca wyników B+R – Promotor:
  udział w prawach osobistych: 40%
- „Współwłaściciel" wyników B+R – Student/Doktorant:
  udział w prawach majątkowych: 60%
- „Współwłaściciel" wyników B+R – Uczelnia:
  udział w prawach majątkowych: 40%
- Środki z komercjalizacji: 100 zł
  (przychód - brak kosztów związanych z komercjalizacją)
- Udział Studenta/Doktoranta w środkach z komercjalizacji:
  60% x 100 zł = 60 zł
- Udział Uczelni w środkach z komercjalizacji:
  40% x 100 zł = 40 zł

63 Jakie prawa do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej posiada student i doktorant w modelu zamkniętym?

Analiza

W modelu zamkniętym podziału praw majątkowych do nowych wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskiej prawa osobiste (tj. niezbywalna więź twórcy z wynikami) przysługują w całości studentowi lub doktorantowi, natomiast **„właścicielem" wyników uprawnionym do komercyjnego korzystania i rozporządzania nimi jest uczelnia**. Powyższy model dotyczy najczęściej przypadków, kiedy wyniki B+R powstały w procesie kształcenia w związku z umową (o pracę albo inną cywilnoprawną) zawartą przez studenta lub doktoranta z uczelnią (np. w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych), która nie przewidywała odstępstwa od zasady nabycia „własności" wyników przez uczelnię, lub umową (o udzielenie pomocy np. w zakresie udostępnienia infrastruktury badawczej uczelni), która przewidywała nabycia „własności" wyników przez uczelnię (zob. analiza pytania 61).

Zalecenia

Mając na uwadze, iż w modelu zamkniętym jedynym „właścicielem" wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskiej jest uczelnia, **proces komercjalizacji bezpośredniej jest prowadzony przez uczelnię – zgodnie z jej regulaminem zarządzania własnością intelektualną** (zob. analiza pytanie 2). Przedstawiony model podziału praw majątkowych do wyników B+R w sposób oczywisty wiąże się z kwestią podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji pomiędzy współtwórców będących pracownikami uczelni i współtwórców nie posiadających takiego statusu np. studentów i doktorantów. W przypadku współtwórców o statusie pracowników uczelni publicznej przysługuje im udział w uzyskanych przez uczelnię środkach z komercjalizacji na zasadach określonych w regulaminie zarządzania własnością intelektualną, przy czym regulamin nie może określać przedmiotowego udziału na poziomie niższym niż wskazano w UPSWN 2018 (zob. szerzej analiza pytania 39).

Odnosząc się natomiast do zasad partycypacji w środkach z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną przez studentów i doktorantów, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż **przepisy UPSWN 2018 określające minimalny udział pracowników w środkach z komercjalizacji nie dotyczą studentów i doktorantów**. W przedmiotowym zakresie przypomnieć należy jednakże, iż regulamin zarządzania własnością intelektualną uczelni powinien określać także „zasady wynagradzania twórców", do których zaliczyć należy także np. studentów i doktorantów. **Konstruując model udziału studentów i doktorantów w środkach z komercjalizacji, możliwe jest jednak posłużenie się modelem udziału pracowników uczelni**

w takich środkach - opartym na UPSWN 2018, co niewątpliwie upraszcza procedurę podziału środków uzyskanych przez uczelnie z komercjalizacji (zob. przykład). Z punktu widzenia uczelni najmniej korzystnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której regulamin nie określa zasad podziału środków z komercjalizacji z twórcami innymi niż pracownicy, ponieważ znajdują wówczas zastosowanie w tym zakresie ogólne reguły zawarte w UPWP, których interpretacja w praktyce rodzi szereg wątpliwości (zob. zalecania pytania 46).

Przy tworzeniu modelu udziału studentów i doktorantów w środkach z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię należy mieć na uwadze konieczność uwzględniania regulacji zawartych w UPWP, znajdujących zastosowanie w pierwszej kolejności w przypadku podziału środków z komercjalizacji z udziałem wyżej wskazanej kategorii twórców (zob. zalecenia pytanie 46). Powyższe dotyczy w szczególności czasokresu partycypacji takich osób w środkach z komercjalizacji tj. „w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści" (art. 22 ust. 4 UPWP), w przeciwieństwie do pracowników uczelni publicznej, w przypadku których obowiązek podziału środków jest bezterminowy (zob. szerzej pytanie 44). Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, iż regulacje UPWP nie gwarantują twórcom wyników B+R minimalnego udziału w środkach z komercjalizacji (zob. szerzej zalecenia pytanie 46), jak to ma miejsce w przypadku pracowników uczelni publicznej (zob. szerzej analiza pytanie 39), pozostawiając tym samym uczelniom swobodę w określeniu modelu udziału doktorantów i studentów w takich środkach.

PRZYKŁAD

- Współtwórca wyników B+R - Student/Doktorant:
  udział w prawach osobistych: 50%
- Współtwórca wyników B+R - Promotor:
  udział w prawach osobistych: 50%
- „Właściciel" wyników B+R – Uczelnia
- Środki z komercjalizacji: 100 zł (przychód - brak kosztów związanych z komercjalizacją)
- Udział współtwórców w środkach z komercjalizacji:
  50% x 100 zł = 50 zł
- Udział w środkach Studenta/Doktoranta: 50% x 50 zł = 25 zł
- Udział w środkach Promotora: 50% x 50 zł = 25 zł

64 Jakie prawa do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej i rozprawie doktorskiej posiada student i doktorant w modelu mieszanym?

Analiza

W modelu mieszanym podziału praw majątkowych do nowych wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskiej prawa osobiste (tj. niezbywalna więź twórcy z wynikami) przysługują w całości studentowi lub doktorantowi, natomiast **prawa majątkowe (uprawniające do komercyjnego korzystania z wyników i rozporządzania nimi) przysługują w części: studentowi lub doktorantowi oraz uczelni**, jest to przypadek „współwłasności" wyników. Sytuacja taka dotyczy najczęściej przypadków, kiedy wyniki B+R powstały w procesie kształcenia – częściowo w związku z umową o udzielenie pomocy np. w zakresie udostępnienia infrastruktury badawczej uczelni, która przewidywała nabycia „własności" wyników przez uczelnię (zob. analiza pytania 61), a częściowo bez takiego wsparcia uczelni.

Zalecenia

Z uwagi na status uczelni publicznych (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8), w modelu mieszanym podziału praw majątkowych do wyników B+R zawartych w pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskiej, **celowym jest zawarcie przez uczelnię ze studentem lub doktorantem umowy o wspólności praw**. Umowa taka powinna uwzględniać w zakresie określenia udziałów we „współwłasności" całokształt uwarunkowań faktycznych i prawnych konkretnego przypadku, w szczególności charakter oraz zakres pomocy udzielonej przez uczelnię przy tworzeniu przez studenta lub doktoranta wyników. Ponadto umowa o wspólności praw regulować powinna m.in. zasady korzystania i rozporządzania udziałami we „własności" wspólnych wyników, w szczególności wskazanie uczelni jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej (zob. także zalecenia pytania 62).

Przedstawiony model podziału praw majątkowych do wyników B+R w sposób oczywisty wiąże się z kwestią podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji pomiędzy „współwłaścicieli" np. wynalazku tj. uczelnię i studenta lub doktoranta. Nie powinno ulegać wątpliwości, iż **umowa o wspólności praw powinna w sposób precyzyjny określać zasady podziału takich środków**, tj. w przypadku ceny sprzedaży lub opłat licencyjnych podział zasadniczo powinien odnosić się do udziału we „współwłasności" wynalazku. W analogicznym udziale współwłaściciele, tj. także student lub doktorant powinien uczestniczyć w kosztach związanych w szczególności z ochroną wyników B+R (zgłoszenia np. wynalazku do UPRP i utrzymania jego ochrony prawnej) oraz ich wyceną na potrzeby przeprowadzenia procesu komercjalizacji. Na podkreślenie zasługuje jedno-

cześnie fakt, iż w przypadku takim **korzyści studenta i doktoranta związane ze statusem twórcy wyczerpywać powinny się w środkach z komercjalizacji uzyskanych przez nich jako „współwłaściciela"**, osoby takie nie powinny już partycypować w podziale środków z komercjalizacji przypadających uczelni.

PRZYKŁAD

- Twórca wyników B+R - Student/Doktorant
- „Współwłaściciel" wyników B+R – Student/Doktorant: udział w prawach majątkowych: 60%
- „Współwłaściciel" wyników B+R – Uczelnia: udział w prawach majątkowych: 40%
- Środki z komercjalizacji: 100 zł
- Koszty związane z komercjalizacją: 40 zł
- Udział Studenta/Doktoranta w środkach z komercjalizacji: 60% x (100 zł – 40 zł) = 36 zł
- Udział Uczelni w środkach z komercjalizacji: 40% x (100 zł – 40 zł) = 24 zł

CZĘŚĆ V.

PORÓWNANIE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH PROCESU KOMERCJALIZACJI NA UCZELNI I W RAMACH SBŁ

65 Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie procesów komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ?

Analiza

Utworzona z dniem 1 kwietnia 2019 r. SBŁ wprowadziła do systemu szkolnictwa wyższego i nauki dwie nowe kategorie podmiotów: Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach SBŁ (art. 7 ust. 1 pkt 6a i 6b UPSWN 2018). Podstawowe regulacje prawne dotyczące działania wyżej wskazanych podmiotów w zakresie prowadzenia procesów komercjalizacji bezpośredniej odnaleźć można w art. 31 ust. 1 pkt 1 USBŁ, wskazującym, iż „Prezes ustala wspólny dla Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji w ramach Sieci, który określa w szczególności: zasady i procedury komercjalizacji".

Przywołany wyżej przepis, analogicznie jak w przypadku uczelni (zob. analiza pytanie 3), określa **ramy prawne, w których organ Centrum Łukasiewicz (Prezes – po opinii Kolegium Doradców) określa w drodze regulaminu zasady i procedury procesu komercjalizacji bezpośredniej** w sposób wiążący dla Centrum Łukasiewicz oraz instytutów w ramach SBŁ tj. organów tych podmiotów, ich pracowników, a nawet osób trzecich (np. uczestników projektów realizowanych w ramach SBŁ).

Zalecenia

Przy analizie zagadnienia przepisów prawnych regulujących prowadzenie procesów komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ nie sposób pominąć regulacji UPSWN 2018, która jako ustawa systemowa zawiera pewne regulacje wspólne dla wszystkich podmiotów w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Na plan pierwszy wysuwa się w sposób oczywisty zawarta w przedmiotowej ustawie siatka pojęciowa, obejmująca w szczególności pojęcia takie jak: działalność naukowa, badania naukowe czy prace rozwojowe. Choć jednocześnie pamiętać należy, iż **przynależność do systemu szkolnictwa wyższego i nauki ma charakter ogólny i nie rozstrzyga o określonych uprawnieniach czy statusie prawnym podmiotów**. Na uwagę zasługuje wręcz silne profilowanie formuły działania poszczególnych kategorii podmiotów tego systemu oraz istotne różnicowanie ich statusu, możliwości działania, źródeł finansowania i funkcji.

Zalecenia

Z punktu widzenia procesów komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ najbardziej istotne jest ustalenie rozumienia pojęcia „komercjalizacji" na gruncie USBŁ, ustawa ta nie zawiera bowiem własnej definicji legalnej tego pojęcia, nie dokonuje także wyraźnego podziału komercjalizacji na: bezpośrednią i pośrednią. W tym zakresie pomocne okazuje się uzasadnienie do projektu USBŁ, z którego wynika, iż przez komercjalizację należy rozumieć „komercjalizację bezpośrednią i pośrednią. Przez komercjalizację bezpośrednią rozumie się 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." Analogiczne jak w UPSWN 2018 rozumienie pojęć: „komercjalizacja" i „komercjalizacja bezpośrednia" odnaleźć można w regulaminie zarządzania własnością intelektualną obowiązującym w ramach SBŁ. Przedstawiona powyżej definicja „komercjalizacji bezpośredniej" jest więc w zakresie merytorycznym zbieżna z definicją tego pojęcia na gruncie UPSWN 2018, co oznacza, iż **zakres umów komercjalizacyjnych jest w ramach SBŁ identyczny jak w przypadku uczelni** (zob. zalecenia pytania 1).

66 W jakim zakresie USBŁ reguluje procesy komercjalizacji bezpośredniej prowadzone w ramach SBŁ?

Analiza

Przepis art. 31 ust. 1 USBŁ nie reguluje procesu komercjalizacji bezpośredniej, a jedynie zawiera **upoważnienie dla Prezesa Centrum Łukasiewicz dla ustalenia „zasad i trybu komercjalizacji" w akcie prawa wewnętrznego, jakim jest regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji** - wspólny dla Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ. W przeciwieństwie jednakże do UPSWN 2018 (zob. analiza pytania 3 i 4), ustawodawca w USBŁ nie ograniczył swobody w określaniu „zasad i trybu komercjalizacji", **regulacje prawne poszczególnych etapów procesu komercjalizacji bezpośredniej mają charakter bardzo ramowy**. Powyższe wynika głównie ze specyfiki takich procesów w ramach SBŁ, w szczególności rezygnacji z charakterystycznej dla uczelni publicznych instytucji „uwłaszczenia" pracowników i związanych z takim przypadkiem zasad podziału środków z komercjalizacji.

Na uwagę zasługuje również uzasadnienie do projektu USBŁ w zakresie wyjaśniającym **potrzebę ustalenia jednolitego i wspólnego dla Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej**. Określając kompetencję

Analiza

Prezesa Centrum Łukasiewicz jako uprawnienie „w zakresie koordynacji działań Sieci", w uzasadnieniu projektu USBŁ wskazano, iż „Standaryzacja tych obszarów pozwoli wypracować ujednoliconą, przejrzystą ofertę dla przedsiębiorców. Pozwoli również osiągnąć oszczędności, zwłaszcza w obszarze kosztów zarządzania prawami własności intelektualnej.". Nie negując uzasadnienia wyżej wskazanego odwołującego się do celu utworzenia SBŁ i jej misji, wskazać należy jednakże, że w toku procesu legislacyjnego USBŁ pojawiły się ze strony podmiotów opiniujących projekt USBŁ obawy związane z brakiem określenia na poziomie ustawowym relacji i zasad współpracy między Centrum Łukasiewicz a instytutami w ramach SBŁ oraz możliwości rozstrzygania ewentualnych sporów między nimi na korzyść Centrum Łukasiewicz.

Zalecenia

W przeciwieństwie do UPSWN 2018 (zob. zalecenia pytania 4), USBŁ nie zawiera odesłania w sprawach nie uregulowanych w ustawie do przepisów regulujących poszczególne kategorie praw własności intelektualnych (np. UPAPP i UPWP), nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że stosowne ustawy znajdują zastosowanie w toku procesów komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ. Przepisy przywołanych wyżej ustaw aktualizują się w szczególności przy określaniu relacji prawnych między SBŁ a osobami trzecimi spoza SBŁ będącymi twórcami lub współwłaścicielami wyników B+R opracowanych we współpracy.

67 W jakim zakresie regulamin zarządzania własnością intelektualną w ramach SBŁ powinien regulować procesy komercjalizacji bezpośredniej?

Analiza

Podobnie jak w przypadku uczelni (zob. pytanie 5), regulamin zarządzania własnością intelektualną w ramach SBŁ stanowi jednostronnie ustalony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz **akt prawa wewnętrznego, który kształtuje politykę zarządzania własnością intelektualną w ramach SBŁ** – jednolity dla Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ. W art. 31 ust. 1 pkt 1 USBŁ określono minimalny zakres regulacji przedmiotowego regulaminu, który powinien określać w szczególności „zasady i procedury komercjalizacji, prawa i obowiązki Centrum Łukasiewicz i jego pracowników oraz instytutów Sieci i ich pracowników w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, zasady podziału środków finansowych uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącego pracownikiem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci a Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci, zasady korzystania z majątku Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci do celów komercjalizacji oraz świadczenia usług badawczych".

Zalecenia

Porównując na poziomie ustawowym regulacje prawne dotyczące zakresu regulaminów zarządzania własnością intelektualną: uczelni (zob. pytanie 5) i w ramach SBŁ, wskazać należy, iż w przypadku uczelni publicznych w regulaminach zawiera się dodatkowe postanowienia obejmujące m.in. „zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią, zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym z tymi wynikami, zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną, informacji o decyzjach, o których mowa w art. 154 ust. 1 i 3 (tj. decyzje w sprawie komercjalizacji), oraz części przysługujących mu środków uzyskanych z komercjalizacji".

Brak wskazania określonych elementów w regulaminie zarządzania własnością intelektualną w ramach SBŁ jako obligatoryjnych w USBŁ nie oznacza jednakże, iż zakres przedmiotowego regulaminu jest węższy niż w przypadku uczelni publicznych. **Regulamin uwzględniać ma po prostu specyfikę prowadzenia procesów komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ**, w szczególności rezygnację z charakterystycznej dla uczelni publicznych instytucji „uwłaszczenia" pracowników i związanych z nią zagadnień dodatkowych. Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż choć w art. 31 ust. 1 pkt 1 USBŁ nie wskazuje się wprost na obowiązek określenia w regulaminie zasad i trybu przekazywania Centrum Łukasiewicz i instytutom w ramach SBŁ przez pracowników informacji o wynikach B+R, regulacje w przedmiotowym zakresie (procedura zgłaszania wyników) w regulaminie się znajdują. **Ustawowy katalog elementów określanych w regulaminie zarządzania własnością intelektualną w ramach SBŁ ma również charakter otwarty** (na co wskazuje zwrot „*w szczególności*"), tzn. może być uzupełniony o inne zagadnienia związane z procesem komercjalizacji lub na niego wpływające.

68 Czy przeprowadzając procesy komercjalizacji bezpośredniej, podmioty SBŁ muszą stosować UZZMP?

Analiza

Analizując zagadnienie obowiązku stosowania UZZMP przez podmioty SBŁ, należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż **Centrum Łukasiewicz i instytutom w ramach SBŁ na poziomie USBŁ przyznano jednolity status państwowych osób prawnych** (art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1). W przeciwieństwie jednak do uczelni publicznych (zob. analiza pytania 8) wymienionych wprost w katalogu państwowych osób prawnych w UZZMP (art. 3 ust. 1 pkt 10), w przypadków podmio-

tów SBŁ zostały one zaliczone do grona państwowych osób prawnych z uwagi na wyraźne określenie ich statusu prawnego w USBŁ.

Analogiczny status prawny (państwowe osoby prawne) na gruncie UZZMP zarówno uczelni publicznych, jak i podmiotów SBŁ, oznacza, iż **przy prowadzeniu procesów komercjalizacji bezpośredniej podmioty te są zobowiązane stosować klauzule generalne dotyczące zarządzania mieniem państwowym** zawarte w art. 4 ust. 1 i 2 UZZMP. Przepis ten wskazuje, że mienie państwowe „służy wykonywaniu zadań publicznych" i „zarządza się (nim) zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności".

Przy rekonstrukcji szczegółowych zasad zarządzania mieniem państwowym, które wynikają z zasad ogólnych zawartych w art. 4 UZZMP, możliwe jest w praktyce posiłkowanie się przykładowym katalogiem obowiązków wskazanych w art. 5 ust. 1 UZZMP. Uwzględnić należy jednakże nie tylko zakres podmiotowy przedmiotowego przepisu (skierowany do organów administracji publicznej i kierowników jednostek nie posiadających statusu państwowych osób prawnych), ale także specyfikę procesów komercjalizacji bezpośredniej, których przedmiot obejmuje prawa własności intelektualnej. Identyczny status prawny uczelni publicznych i podmiotów SBŁ oznacza także, że przy prowadzeniu procesów komercjalizacji w ramach SBŁ **możliwe jest stosowanie takich samych jak w przypadku uczelni publicznych zasad zarządzania mieniem państwowym w postaci praw własności intelektualnej** (zob. pytanie 8).

Dodatkowo zwrócić należy również uwagę na art. 5 ust. 2 UZZMP, który zawiera upoważnienie dla RM do określenia w drodze rozporządzenia „szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa". Mając na uwadze zakres podmiotowy (nie dotyczy państwowych osób prawnych) i przedmiotowy (nie obejmuje majątkowych praw własności intelektualnej) aktu wykonawczego wydanego na podstawie przedmiotowego upoważnienia, uznać należy, iż nie znajduje on zastosowania w procesach komercjalizacji bezpośredniej realizowanych przez uczelnie publiczne (zob. pytanie 9) i podmioty SBŁ na etapie: przeprowadzania procedury wyboru kontrahenta i zawierania umowy z wybranym kontrahentem.

Przy czym zwrócić należy uwagę na fakt, iż **choć na gruncie UZZMP Centrum Łukasiewicz i instytuty w ramach SBŁ posiadają tożsamy status prawny, to jednakże już na gruncie UFP podmioty te mają odmienny status**, co wymusza odrębną analizę części zagadnień prawnych związanych z procesami komercjalizacji bez-

pośredniej w ramach SBŁ. Analogicznie jak uczelnie publiczne (zob. zalecenia pytania 8), **Centrum Łukasiewicz stanowi jednostkę sektora finansów publicznych** jako tzw. „inna państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu wykonywania zadań publicznych" (art. 9 pkt 14 UFP). W związku z powyższym podmiot ten jest zobowiązany m.in. związane z zarządzaniem własnością intelektualną wydatki ponosić „w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów" (art. 44 ust. 3 pkt 1 UFP).

Odmienny status prawny w świetle UFP posiadają **instytuty w ramach SBŁ, zostały one bowiem wprost wyłączone z katalogu jednostek sektora finansów publicznych** (art. 9 pkt 14 UFP). Powyższe zróżnicowanie statusu prawnego podmiotów w ramach SBŁ wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu USBŁ, wskazując, iż „instytuty badawcze znajdują się poza sektorem finansów publicznych. Wynika to z charakteru ich działalności prowadzonej na styku działalności naukowej i gospodarczej. Instytuty działające w Sieci będą prowadzić analogiczną działalność jak instytuty badawcze, zatem tak samo jak one powinny pozostać poza sektorem finansów publicznych. Centrum Łukasiewicz będzie natomiast jednostką sektora finansów publicznych jako państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu wykonywania zadań publicznych.".

Zróżnicowanie statusu podmiotów SBŁ na gruncie UFP może teoretycznie powodować większe ograniczenia (obowiązki) w prowadzeniu procesów komercjalizacji bezpośredniej przez Centrum Łukasiewicz w porównaniu do instytutów w ramach SBŁ, choć **w praktyce różnica w zakresie statusów prawnych może nie mieć większego znaczenia**. Powyższe wynika w szczególności z analogicznego zakresu nadzoru nad działalnością SBŁ realizowanego przez: MEN w stosunku do Centrum Łukasiewicz („pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności" – art. 35 ust. 1 USBŁ) i Prezesa Centrum Łukasiewicz w stosunku do instytutów w ramach SBŁ („pod względem zgodności ich działań z przepisami prawa i statutami, rzetelności, celowości i gospodarności" – art. 36 ust. 1 pkt 1 USBŁ).

69 Czy komercjalizacja bezpośrednia w ramach SBŁ wymaga zgody Prezesa PGRP lub innego organu?

Analiza

Problematyka obowiązku uzyskania zgody Prezesa PGRP (lub innego organu) na zawieranie umów komercjalizacyjnych w zakresie wyników B+R została w przypadku podmiotów SBŁ uregulowana w sposób odmienny niż w przypadku uczelni publicznych (zob. analiza pytania 10). W przypadku uczelni „do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji" (zawieranie umów komercjalizacyjnych) nie stosuje się art. 38-41 UZZMP, a w konsekwencji zawieranie takich umów – bez względu na wartość rynkową komercjalizowanych wyników B+R, nie wymaga zgody Prezesa PGRP ani innego organu. Tymczasem w odniesieniu do podmiotów SBŁ art. 33 ust. 1 USBŁ statuuje obowiązek uzyskania zgody właściwego organu „w przypadku zamiaru dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym przez ich wniesienie jako wkładu do spółki, lub czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym".

Przepisy USBŁ w zakresie obowiązku uzyskania zgody właściwego organu na dokonywanie określonych czynności prawnych w zakresie składników mienia określonych w art. 33 ust. 1 stanowią przepisy szczególne w stosunku do regulacji ogólnych zawartych w UZZMP. W przypadku Centrum Łukasiewicz jego Prezes jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa PGRP, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5.000.000 zł (art. 33 ust. 1 pkt 1 USBŁ). Natomiast w przypadku instytutów w ramach SBŁ dyrektor jest obowiązany uzyskać zgodę: Prezesa Centrum Łukasiewicz - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 250.000 zł, ale nie przekracza kwoty 5 000 000 zł, i Prezesa PGRP - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5.000.000 zł (art. 33 ust. 1 pkt 2 USBŁ).

Powyższe oznacza, że **brak obowiązku uzyskania zgody w zakresie zawieranych umów komercjalizacyjnych, których przedmiot obejmuje wyniki B+R spełniające kryteria określone w art. 33 ust. 1 USBŁ, jest zróżnicowany w przypadku podmiotów SBŁ** i dotyczy odpowiednio umów o wartości: do 5.000.000 zł – w odniesieniu do Centrum Łukasiewicz i do wartości 250.000 zł – w przypadku instytutów w ramach SBŁ. W uzasadnieniu projektu USBŁ wskazano, iż „Określenie tej kwoty

na stosunkowo wysokim poziomie przyczyni się z jednej strony do sprawności i elastyczności działań w procesie zarządzania majątkiem, a z drugiej będzie nadal gwarantowało skuteczny nadzór nad najważniejszymi czynnościami prawnymi.". Określenie „wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej" następuje według zasad określonych w UZZMP i w przypadku umów o oddanie składnika mienia do korzystania jej ustalenie jest uzależnione zasadniczo od wartości świadczenia wzajemnego i okresu obowiązywania umowy (art. 33 ust. 3 USBŁ w związku z art. 38 ust. 3 UZZMP).

W postępowaniach o wyrażenie zgody na zawarcie umowy komercjalizacyjnej stosuje się przepisy art. 39 i 40 UZZMP (art. 33 ust. 5 USBŁ), które przewidują stosunkowo skomplikowaną procedurę, rozpoczynającą się od złożenia wniosku, który poza wskazaniem składnika mienia objętego planowaną umową komercjalizacyjną, jego wartością rynkową i sposobem rozporządzenia lub oddania do korzystania zawierać musi również wskazanie drugiej strony umowy oraz uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej (art. 39 ust. 1 UZZMP). Do wniosku o wyrażenie zgody poza dokumentami potwierdzającymi status państwowej osoby prawnej i prawo wnioskującego do składnika mienia, którego dotyczyć ma umowa komercjalizacyjna, konieczne jest dołączenie m.in. wyceny rzeczoznawcy określającej wartość rynkową składnika mienia (z uwagi na specyfikę praw własności intelektualnej zasadniczo nie jest możliwe ustalenie takiej wartości bez wyceny rzeczoznawcy np. na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych) i projektu umowy komercjalizacyjnej (uzgodnionej w zakresie istotnych warunków z drugą stroną) (art. 39 ust. 2 UZZMP), a w przypadku wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej kwotę 5.000.000 zł – także opinię MEN (art. 33 ust. 2 USBŁ).

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia organowi wniosku spełniającego wymagania formalne, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 30 dni; termin może ulec również zawieszeniu w określonych przypadkach, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące (art. 39 ust. 4-6 UZZMP). Wydana przez właściwy organ zgoda na dokonanie czynności prawnej (np. na zawarcie umowy komercjalizacyjnej) jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, może być ona wydana z zastrzeżeniem warunków (art. 40 ust. 1-2 UZZMP), przy czym czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna (art. 33 ust. 6 USBŁ).

Mając na uwadze przedstawioną powyżej procedurę uzyskiwania zgody właściwego organu na dokonanie czynności prawnej, stwierdzić należy, iż **brak ustawowego wyłączenia umów komercjalizacyjnych z zakresu czynności prawnych wymagających uzyskania zgody w żaden sposób nie przyczyni się do uproszczenia i przyspieszenia procesów komercjalizacji bezpośredniej**. Pracownicy pionu wsparcia w postaci komórki ds. komercjalizacji w ramach SBŁ, w przeciwieństwie do pracowników centrów transferu technologii uczelni publicznych, posiadają bowiem w związku z powyższym szereg dodatkowych obowiązków związanych z przygotowaniem zgłaszanych przez pracowników wyników B+R do komercjalizacji. Powyższe obejmuje w szczególności konieczność dokonania każdorazowo: weryfikacji statusu wyników w świetle przepisów o rachunkowości i wstępnego oszacowania takich wyników wraz z jego udokumentowaniem.

W przypadku umów licencyjnych opartych na modelu opłat procentowych liczonych od przychodów wstępne określanie wartości rynkowej praw własności intelektualnej zdaje się wymagać także antycypacji przychodów przyszłego licencjobiorcy, co w konsekwencji może eliminować ten model rozliczenia udzielonej licencji z uwagi na bezpieczeństwo prawne transakcji. Błędne określenie wysokości spodziewanych w przyszłości opłat licencyjnych stwierdzone po kilku latach obowiązywania umowy może bowiem skutkować stwierdzeniem nieważności umowy licencyjnej i ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi wobec podmiotów SBŁ ze strony kontrahentów, dla których np. skutecznie nabyte prawo własności intelektualnej stanowiło warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a którego nie spełnienie może skutkować obowiązkiem zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Mając na uwadze stopień skomplikowania wyżej przywołanej procedury uzyskania zgody na dokonanie określonych czynności prawnych, **celowe wydaje się rozważenie przez ustawodawcę interwencji, w konsekwencji której – analogicznie jak w przypadku uczelni publicznych - „wykonywanie czynności w zakresie komercjalizacji" (co najmniej bezpośredniej) nie będzie wymagało stosowania przepisów art. 38-41 UZZMP**. Powyższe niewątpliwie w sposób znaczący zmniejszyłoby ryzyko prowadzenia procesów komercjalizacji bezpośredniej i przyspieszyło przedmiotowe procesy, nie zamykając jednocześnie drogi do ustalenia w ramach USBŁ ewentualnej uproszczonej procedury uzyskiwania zgody Prezesa Centrum Łukasiewicz na zawieranie przez instytuty w ramach SBŁ umów komercjalizacyjnych przekraczających określony limit kwotowy.

70 Jakie wyniki B+R podlegają komercjalizacji bezpośredniej w ramach SBŁ?

Analiza

Mając na uwadze posługiwanie się przez USBŁ pojęciem „komercjalizacji" w odniesieniu do „wyników badań naukowych i prac naukowych lub know-how związanego z tymi wynikami" (art. 2 ust. 2 pkt 4), analogicznie jak w przypadku uczelni (zob. szerzej pytania 11-13), **przez wyniki B+R rozumieć należy w szczególności wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, know-how i program komputerowy**.

Odnosząc się z kolei do zagadnień podmiotowych związanych z komercjalizacją bezpośrednią wyników B+R, wskazać należy iż kwestie te odnaleźć możemy w przepisach ustaw regulujących poszczególne kategorie wyników np. UPWP i UPAPP, które znajdują zastosowanie zarówno w przypadku uczelni, jak i podmiotów SBŁ. Należy wyraźnie rozróżnić **dwa rodzaje praw przysługujących do wyników B+R: prawa osobiste i prawa majątkowe**, które przysługiwać mogą w odniesieniu do tego samego dobra intelektualnego różnym podmiotom. Prawa osobiste przysługują twórcy wyników B+R, tj. osobie fizycznej która w przypadku np. wynalazku posiada wkład intelektualny w powstanie wynalazku, tzn. miała ona wpływ na ostateczne rozwiązanie problemu technicznego i tym samym ukształtowanie się istoty wynalazku – zastrzeżeń patentowych (zob. szerzej pytania 14-15). Ustalenie wszystkich współtwórców wyników B+R jest niezwykle istotne, albowiem stanowi podstawę do ustalenia podmiotu uprawnionego z tytułu praw majątkowych do wyników tj. ich „właściciela". Z kolei **prawa majątkowe do wyników B+R (np. patent na wynalazek) dają uprawnienia do wyłącznego korzystania z wyników w sposób komercyjny oraz rozporządzania takimi prawami lub ich obciążania** (np. sprzedaży, udzielenia licencji), problematyka ta jest regulowana w oderwaniu od kategorii „właściciela" tzn. analogiczne zasady w przedmiotowym zakresie dotyczą i uczelni, i podmiotów SBŁ (zob. szerzej pytanie 16).

Zalecenia

Analizując kwestie ogólne związane z „własnością" wyników" B+R, należy mieć świadomość, iż od zasady, że pierwszym „właścicielem" wyników jest jego twórca, istnieje kilka wyjątków, wśród których najważniejszym z punktu widzenia uczelni i podmiotów SBŁ jest przypadek powstania np. wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy (zob. szerzej pytanie 17) lub w związku z wykonywaniem umowy między przedsiębiorcami (odpowiednio także innymi podmiotami np. uczelniami) (art. 11 ust. 4 UPWP). W kontekście powyższego zwrócić należy uwagę na przewidzianą w art. 32 USBŁ **możliwość zawierania między podmiotami SBŁ i uczelniami umów o współpracy**, w szczególności w zakresie

prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji, a także kształcenia kadr. Współpraca taka w sposób oczywisty prowadzić może do powstawania wyników B+R, których współtwórcami będą pracownicy różnych podmiotów, co w konsekwencji prowadzić będzie do powstania wspólności takich wyników pomiędzy podmiotami zatrudniającymi tych pracowników.

Zalecenia

Na szczególną uwagę przy prowadzeniu procesów komercjalizacji bezpośredniej w powyższym kontekście zasługują **wyniki B+R powstałe z udziałem twórczym pracowników podmiotów SBŁ, którzy jednocześnie podejmują dodatkowe zatrudnienia w uczelniach, wszczynają w ramach uczelni postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora lub są uczestnikami kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez uczelnię**. W przypadkach takich dochodzi bowiem do nałożenia się co najmniej dwóch relacji prawnych z różnymi podmiotami, co rodzi konieczność wnikliwego zbadania, w której relacji wyniki B+R powstały i jak reguluje ona kwestię „własności" opracowanych wyników, w szczególności kto staje się ich właścicielem – czyli podmiotem posiadającym monopol prawny na komercyjne korzystanie z takich wyników. Na konieczność precyzyjnego określania w zawieranych umowach kwestii dot. statusu prawnego własności intelektualnej powstałej w ramach współpracy na linii podmiot SBŁ - uczelnia w toku procesu legislacyjnego zwracały także uwagę podmioty opiniujące.

71 Jaki model „własności" wyników B+R występuje w relacji podmioty SBŁ - pracownik?

Analiza

Ponieważ USBŁ nie zawiera regulacji świadczących o odejściu od zasad ogólnych w kwestii „własności" wyników B+R, na przykładzie praw własności przemysłowej wskazać należy, iż znajdzie zastosowanie art. 11 ust. 3 UPWP wskazujący, iż w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. **Jeśli więc umowa o pracę (lub inna umowa) zawarta pomiędzy podmiotem SBŁ a jego pracownikiem nie zawiera żadnych regulacji w zakresie tego, kto nabywa „własność" stworzonych przez pracownika np. wynalazków, ich pierwszym „właścicielem" jest Centrum Łukasiewicz lub instytut w ramach SBŁ zatrudniający taką osobę**, analogiczna sytuacja występuje w przypadku pracowników uczelni (zob. szerzej pytania 18-23).

Analiza

Na szczególną uwagę w kontekście „własności" wyników B+R zasługują **uregulowania USBŁ dotyczące pozauczelnianej działalności pracowników pionu badawczego w ramach SBŁ, które mają bardziej restrykcyjny charakter niż regulacje UPSWN 2018**. Przepisy obydwu ustaw nie zawierają wyraźnego bezwzględnego zakazu działalności konkurencyjnej przez pracowników, natomiast o ile w przypadku nauczycieli akademickich (pracownicy: dydaktyczni, badawczy, badawczo-dydaktyczni) uczelni (zob. zalecenia pytania 20) obowiązek uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie dotyczy pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową, o tyle w przypadku pracowników pionu badawczego podmiotów SBŁ zgoda ta dotyczy jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 55 ust. 1 USBŁ).

Z kolei prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego wymaga jedynie zawiadomienia uczelni, natomiast w przypadku pracowników pionu badawczego podmiotów SBŁ na prowadzenie działalności gospodarczej również jest wymagane uzyskanie stosownej zgody (art. 55 ust. 1 USBŁ). Powyższe ograniczenia prywatnej aktywności zawodowej pracowników podmiotów SBŁ w uzasadnieniu projektu USBŁ wyjaśniono „ograniczeniem możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Centrum Łukasiewicz i w instytutach". Art. 55 ust. 2 USBŁ wskazuje jednocześnie, iż podejmowanie przez pracownika pionu badawczego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej bez uzyskania wymaganej zgody stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Zalecenia

Kwestią wymagającą odrębnego omówienia jest **brak w USBŁ regulacji dotyczących „uwłaszczenia" pracowników Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ**, którą odnaleźć możemy w przypadku pracowników uczelni publicznych, polega ona na nabyciu „własności" stworzonych przez pracownika w ramach umowy o pracę wyników B+R na preferencyjnych zasadach (zob. pytania 24-25 oraz w zakresie uwłaszczenia pytania 26-36 i 47-52). W konsekwencji pracownik podmiotów SBŁ, który byłby zainteresowany nabyciem opracowanych przez siebie wyników B+R, podobnie jak również pracownik uczelni, może uczestniczyć w procesie komercjalizacji bezpośredniej takich wyników zasadniczo jedynie na takich samych zasadach jak inne podmioty zainteresowane nabyciem ich „własności" lub prawa do korzystania w postaci np. licencji. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż regulamin zarządzania własnością intelektualną obowiązujący w ramach SBŁ zawiera własną odrębną procedurę nabycia przez pracownika „własności" opracowanych przez niego wyników B+R w ściśle określonych przypadkach. Natomiast z uwagi na fakt, iż podmioty SBŁ nie prowadzą studiów ani szkoły doktorskiej, nie znajdują zastosowania modele „własności" wyników B+R w relacjach uczelnia – studenci i doktoranci (zob. pytania 53 - 64).

72 W jakim zakresie pracownik uczestniczy w podziale środków uzyskanych przez podmioty SBŁ z komercjalizacji?

Analiza

Regulacje USBŁ dotyczące zakresu partycypacji pracowników Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ pozwalają jedynie na stwierdzenie, iż **regulamin zarządzania własnością intelektualną powinien określać „zasady wynagradzania twórców, zasady podziału środków finansowych uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącego pracownikiem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci a Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci"** (art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. c i d). Na uwagę zasługuje okoliczność, iż w przypadku uczelni publicznych już na poziomie ustawowym następuje dookreślenie ogólnych zasad podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię. Obejmuje ono w szczególności określenie minimalnego udziału pracownika w takich środkach (nie mniej niż 50%) i jednocześnie maksymalnego limitu obciążenia pracownika określonymi kosztami bezpośrednio związanymi z komercjalizacją (nie więcej niż 25%) (zob. pytania 37-46).

Zasady podziału środków z komercjalizacji wyników B+R pomiędzy podmioty SBŁ a ich pracowników-twórców określone są w regulaminie zarządzania własnością intelektualną obowiązującym w ramach SBŁ, który w części kwestii szczegółowych (np. czasokresu wypłaty wynagrodzenia) odsyła do zakładowych regulaminów wynagradzania pracowników Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ (ogólne informacje w tym zakresie są także zawarte w publicznie dostępnym „Raporcie Łukasiewicza 2019-2020. Nauka dla przyszłości"). Wynagrodzenie pracownika-twórcy wyników B+R w ramach SBŁ, będące odpowiednikiem wynagrodzenia pracownika-twórcy uczelni publicznej z tytułu udziału w środkach z komercjalizacji bezpośredniej, jest określano jako **premia za komercjalizację bezpośrednią lub za wdrożenie własne** (wynagrodzenie twórcy w rozumieniu art. 22 ust. 1 UPWP).

Podstawą do ustalenia premii pracownika-twórcy wyników B+R jest **zysk osiągnięty z komercjalizacji lub wdrożenia** rozumiany jako różnica pomiędzy osiągniętymi (zapłaconymi) przychodami a całkowitymi kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia tych przychodów. Przy czym na poziomie regulaminu nie ogranicza się kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów jedynie do kosztów zewnętrznych (takie ograniczenie rodzaju kosztów istnieje w przypadku uczelni publicznych, zob. pytanie 43), koszty te podlegają też w całości odliczeniu od przychodu (w przypadku uczelni publicznych obowiązuje w tym zakresie limit, zob. pytanie 42), co w konsekwencji zbliża swym zakresem „zysk" do „dochodu podatkowego". Regu-

Analiza

lamin obowiązujący w ramach SBŁ zdaje się także wyłączać udział pracownika-twórcy w przychodach osiągniętych w następstwie komercjalizacji pośredniej (środki takie są objęte podziałem w przypadku uczelni publicznych, zob. pytanie 38), jednocześnie w sposób wyraźny obejmuje się podziałem przychody z wdrożenia w ramach SBŁ (w przypadku tzw. komercjalizacji „faktycznej" przez uczelnię publiczną brak jest modelu ustawowego podziału środków, zob. pytanie 41).

Część zysku ustalonego na zasadach wyżej przedstawionych (wielkość ta jest ustalana w zakładowych regulaminach wynagradzania pracowników Centrum Łukasiewicz i instytutów w ramach SBŁ), określona jako ogólna wartość premii za komercjalizację bezpośrednią, jest dzielona między: pracowników-twórców skomercjalizowanego wyniku B+R (70%) i pozostałych pracowników zaangażowanych w komercjalizację (30%) (w przypadku uczelni udział pracowników-twórców wynosi nie mniej niż 50% środków z komercjalizacji, zob. pytanie 39). Ze względu na odmienność modeli podziału środków (przychodów) z komercjalizacji w ramach uczelni publicznych i SBŁ, w szczególności w zakresie ustalania części podlegającej podziałowi, nie jest możliwe na poziomie teoretycznym ustalenie, który z modeli podziału środków z komercjalizacji jest korzystniejszy dla pracowników-twórców wyników B+R, choć niewątpliwie te różne modele mogą stać się wzajemną inspiracją dla rozwiązania własnych zagadnień problemowych.

Zalecenia

Na odrębną uwagę zasługuje także inny **mechanizm uczestniczenia przez pracowników podmiotów SBŁ w korzyściach z transferu wiedzy do gospodarki i następujących po nim wdrożeniach wyników B+R w postaci tzw. funduszu wdrożeń** istniejącego zarówno na poziomie Centrum Łukasiewicz, jak i instytutów w ramach SBŁ, którego odpowiednika na poziomie ustawowym nie posiadają uczelnie. Fundusz wdrożeń tworzy się ze środków przekazanych Centrum Łukasiewicz na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki B+R prowadzonych w Centrum Łukasiewicz, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów wdrożenia (art. 60 ust. 4 USBŁ); analogiczne regulacje dotyczą instytutów w ramach SBŁ (art. 66 ust. 4 USBŁ). Z funduszu wdrożeń wypłaca się nagrody dla pracowników Centrum Łukasiewicz za osiągnięcie wymiernych efektów wdrożenia, warunki wypłat ze środków funduszu wdrożeń określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin ustalony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz (art. 60 ust. 5 USBŁ). Podobne zasady wykorzystania środków funduszu wdrożeń istnieją na poziomie instytutów w ramach SBŁ, przy czym warunki wypłat ze środków funduszu wdrożeń określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin ustalony przez dyrektora instytutu (art. 66 ust. 5 USBŁ).

73 Czy istnieje odrębna podstawa prawna dla nawiązywania współpracy między uczelniami a podmiotami SBŁ?

Analiza

Uczelnie obok przedsiębiorców są postrzegane w ramach USBŁ jako kluczowy partner podmiotów SBŁ, powyższe potwierdza **upoważnienie ustawowe do zawierania przez Centrum Łukasiewicz i instytuty w ramach SBŁ z uczelniami umów o współpracy, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji, a także kształcenia kadr** (art. 32). Przepis ten określa w sposób ramowy zakres potencjalnej współpracy, nie określając jednocześnie chociażby w sposób przykładowy formuł realizacji takiej współpracy. W uzasadnieniu do projektu USBŁ wskazuje się jedynie, iż „działalność Sieci powinna być skoncentrowana na ważnych z punktu widzenia polityki państwa badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników, z wyłączeniem możliwości prowadzenia działalności o charakterze dydaktycznym (kształcenia doktorantów i prowadzenia studiów podyplomowych) oraz nadawania stopni naukowych. Współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia kadr będzie mogła dotyczyć zarówno realizacji w uczelniach ścieżki naukowej pracowników Centrum Łukasiewicz i instytutów, jak i prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych ze studentami w ramach dodatkowego zatrudnienia.".

Inną formułą współpracy, która posiada ustawowe upoważnienie w art. 159 ust. 1 UPSWN 2018, jest możliwość wspólnego tworzenia lub przystępowania przez uczelnie do spółek kapitałowych, zakładanych w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi, z udziałem Centrum Łukasiewicz lub instytutów w ramach SBŁ. Na uwagę zasługuje również dopuszczona z dniem 10 listopada 2022 r. przez UPSWN 2018 możliwość tworzenia przez uczelnie, w celu komercjalizacji wyników B+R oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, realizowanych w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, spółek celowych z udziałem m.in. instytutów w ramach SBŁ (art. 150a).

Zalecenia

Warto zwrócić w tym miejscu wagę, iż pierwotny (rządowy) projekt USBŁ (art. 31 ust. 1) posiadał obszerniejsze regulacje prawne, uzupełniające ogólny zapis ustawy o przykładowy katalog form współpracy między podmiotami SBŁ a uczelniami. Wymieniano w nim m.in. możliwość podejmowania przez pracowników Centrum Łukasiewicz albo instytutów w ramach SBŁ dodatkowego zatrudnienia w uczelniach w ramach stosunku pracy, wszczynania i prowadzenia przez pracowników takich podmiotów przewodów doktorskich w uczelniach

i odbywania przez pracowników podmiotów SBŁ studiów doktoranckich w uczelniach.

Podkreślić należy jednocześnie, iż brak wskazania w art. 32 USBŁ katalogu przykładowych form współpracy nie oznacza, iż wyżej przywołane formuły nie mogą znaleźć zastosowania w praktyce jako sposoby realizacji współpracy w zakresie prowadzenia działalności naukowej i komercjalizacji oraz kształcenia kadr. W powyższym kontekście na szczególną uwagę zasługuje realizowany przez MEN **program „Doktorat wdrożeniowy", w ramach którego kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej prowadzonej przez uczelnię we współpracy z przedsiębiorcą**, będącym pracodawcą doktoranta lub innym zatrudniającym go podmiotem (w tym podmioty SBŁ). Współpraca w ramach realizacji projektu jest realizowana na podstawie trójstronnej umowy zawieranej pomiędzy uczelnią, doktorantem wdrożeniowym i jego pracodawcą. Nie powinno przy czym ulegać wątpliwości, iż taka umowa o współpracy powinna regulować w szczególności kwestie podziału praw własności intelektualnej w przypadku ich powstania w ramach współpracy, uwzględniając specyfikę wyników B+R (np. utwory, przedmioty praw własności przemysłowej) i okoliczności ich powstania (wyniki będące rozwiązaniem problemu naukowego rozprawy doktorskiej i inne - powstałe jedynie przy okazji jego rozwiazywania).

UWAGI KOŃCOWE

Jako jeden z problemów systemowych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, leżących u podstaw uchwalenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (obowiązującej od dnia 1 października 2018 r.), wskazano niedopasowanie struktury tego systemu do dynamicznie zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. W uzasadnieniu nowej ustawy podkreśla się przy tym znaczenie trzeciej misji uczelni realizowanej za pośrednictwem głównie centrów transferu technologii i spółek celowych, której efektem ma być zwiększenie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do gospodarki.

W uzasadnieniu UPSWN 2018 wskazano przy tym, iż „Projekt utrzymuje rozwiązania z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które zostały wypracowane w ostatnich latach, zwłaszcza w zakresie uczelnianych struktur i podmiotów odpowiedzialnych za komercjalizację (akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, spółki celowe) oraz prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych (tzw. uwłaszczenia naukowców)". Zgadzając się zasadniczo z powyższym stwierdzeniem warto wskazać, że, choć problematyka komercjalizacji została przeniesiona do UPSWN 2018 bez dokonywania istotnych zmian, nie oznacza to jednak, że żadnych zmian w tym zakresie nie wprowadzono (zmiany te zostały przedstawione przy analizie zagadnień szczegółowych).

Okoliczność, iż UPSWN 2018 przejęła regulacje prawne dotyczące komercjalizacji z UPSW 2005 nie oznacza jednak, że regulacje te nie budzą wątpliwości na etapie ich stosowania, co wykazuje analiza części zagadnień szczegółowych przedstawionych w niniejszej publikacji. Na szczególną uwagę zasługują przepisy regulujące czasokres podziału środków z komercjalizacji oraz zasady podziału środków z komercjalizacji między uczelnię i pracownika. Regulacje UPSWN 2018 w powyższym zakresie uniemożliwiają udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytania problemowe, interpretacja przepisów prowadzi bowiem do wniosków, które niekoniecznie mogły być objęte intencją ustawodawcy. W zakresie zagadnień wyżej przywołanych usunięcie powstałych wątpliwości, z uwagi na status uczelni publicznych (państwowe osoby prawne i jednostki sektora finansów publicznych), wydaje się wymagać interwencji ustawodawcy. Dodatkowo wskazać należy, iż uchylenie się przez ustawodawcę od stworzenia ustawowego modelu podziału praw majątko-

wych do wyników B+R będących efektem procesu kształcenia studentów i doktorantów (w szczególności zawartych w pracach dyplomowych i rozprawach doktorskich), przeniosło w istocie ciężar ukształtowania takiego modelu na uczelnie.

Z punktu widzenia potrzeby zwiększenia aktywności podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie transferu wiedzy do gospodarki istotne znaczenie miało utworzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Sieci Badawczej Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach SBŁ). W uzasadnieniu do projektu USBŁ wskazano, iż „Sieć będzie stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, rodzaj „pomostu" między nauką a gospodarką". Nie powinno ulegać wątpliwości, iż pomimo przynależności zarówno uczelni, jak i podmiotów SBŁ do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, występuje zróżnicowanie ich statusu prawnego (np. instytuty działające w ramach SBŁ nie mają statusu jednostek sektora finansów publicznych w przeciwieństwie do uczelni publicznych) czy formuł działania poszczególnych kategorii podmiotów tego systemu.

Z punktu widzenia procesów komercjalizacji bezpośredniej uwagę zwraca natomiast analogiczny status uczelni publicznych i podmiotów SBŁ na gruncie UZZMP, jako państwowe osoby prawne obydwie grupy przy prowadzeniu procesów komercjalizacji są zobowiązane stosować klauzule generalne dotyczące zarządzania mieniem państwowym zawarte w tej ustawie. Przy czym, w przeciwieństwie do uczelni publicznych, podmioty SBŁ są zobowiązane uzyskać zgodę właściwych organów na „wykonywanie czynności w zakresie komercjalizacji" w przypadkach wskazanych w USBŁ. Brak wyłączenia umów komercjalizacyjnych z zakresu czynności prawnych wymagających uzyskania przedmiotowej zgody w żaden sposób nie przyczyni się do uproszczenia i przyspieszenia procesów komercjalizacji w ramach SBŁ, celowe wydaje się więc rozważenie przez ustawodawcę interwencji w tym zakresie.

Porównanie uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji bezpośredniej na uczelni i w ramach SBŁ prowadzi do wniosku, iż pomimo wyżej wskazanych różnic – na poziomie operacyjnego prowadzenia procesów (np. ustalanie warunków umów komercjalizacyjnych) możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń. Natomiast różnice np. w zakresie regulacji prawnych dotyczących modeli podziału środków (przychodów) z komercjalizacji mogłyby się stać wręcz wzajemną inspiracją dla uczelni i podmiotów SBŁ dla rozwiązania własnych zagadnień problemowych na poziomie ustawowym lub prawa wewnętrznego. Należy mieć także na uwadze, iż również na poziomie UPSWN 2018 i USBŁ uczelnie i podmioty SBŁ są wzajemnie postrzegane jako najbardziej naturalni i kluczowi partnerzy we współpracy na różnych płaszczyznach, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i komer-

cjalizacji, a także kształcenia kadr np. w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy".

Zauważyć należy również, iż kwestie poruszone w publikacji, z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter, nie zawsze dają się ująć w ramy prawne (na poziomie UPSWN 2018, USBŁ czy prawa wewnętrznego), czasami wystarczające jest stworzenie odpowiedniej procedury działania w ramach centrum transferu technologii/komórki ds. komercjalizacji. Specyfika procesów komercjalizacji pozwala bowiem na stwierdzenie, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, uwzględniając jego szczególne uwarunkowania faktyczne i prawne. Autorka wyraża więc nadzieję, że publikacja niniejsza stanowić będzie przyczynek do dalszej dyskusji na temat doskonalenia procesów komercjalizacji w wymiarze prawnym i praktycznym.

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby codziennej działalności centrów transferu technologii uczelni (w szczególności publicznych), ale także komórek ds. komercjalizacji podmiotów SBŁ, działających na styku nauki i biznesu, w zakresie wybranych zagadnień prawnych. Ma ona w swym założeniu pomóc usystematyzować wiedzę potrzebną nie tylko pracownikom jednostek obsługujących procesy komercjalizacji bezpośredniej, ale także pracownikom-twórcom wyników B+R zainteresowanym udziałem w takich procesach. Rola „pośrednika" między sektorem publicznym i prywatnym wymaga przy tym z jednej strony uwzględnienia szczególnego statusu uczelni publicznych, Centrum Łukasiewicz czy instytutów działających w ramach SBŁ, a z drugiej strony – znajomości potrzeb przedsiębiorców.

Wiedza zawarta w publikacji stanowi wyraz opinii własnych autorki na temat zagadnień problemowych, ukształtowanych na bazie przepisów dotyczących komercjalizacji i własnych doświadczeń zawodowych, nie należy więc przypisywać im charakteru wiążącej wykładni przepisów prawa.

BIBLIOGRAFIA

P. Chmielnicki, P. Stec (red.), „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz", LEX/el 2017

K. Czub, „Zakres przedmiotowy komercjalizacji własności intelektualnej w publicznych szkołach wyższych", Państwo i Prawo 2016/10

K. Czub, „Przedmiot komercjalizacji pracowniczej własności intelektualnej w publicznych szkołach wyższych pod rządem nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce", Państwo i Prawo 2021/2

H. Izdebski, J. Zieliński, „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz", LEX 2015

H. Izdebski, J. Zieliński, „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz", LEX/el 2021

G. Jyż, „Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych (zagadnienia wybrane)", Białostockie Studia Prawne 2015 nr 19

„Komercjalizacja B+R dla praktyków", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2016

J. Kołacz, „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez szkoły wyższe", Państwo i Prawo 2012/3

J. Kołacz, „Wybrane aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zastosowaniem konstrukcji spółek kapitałowych", Państwo i Prawo 2015/1

P. Malinowski, „Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych jako próba ustawowej zmiany rzeczywistości", Przegląd Prawa Publicznego 2014/7-8

J. Ożegalska-Trybalska, „Model nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym", Białostockie Studia Prawne 2015 nr 19

J. Ożegalska-Trybalska (red.), „Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poradnik", Warszawa 2015

J. Woźnicki (red.), „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz", LEX 2019

Pismo MNSW z dnia 27.11.2014 r. do Stowarzyszenia Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych przy Uniwersytecie Wrocławskim (DIR. ZSA.555.67.2014)

Pismo Prezesa PGRP z dnia 17.11.2017 r. do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (KR-50-6/17/BPR/W/34968/17)

Pismo Prezesa PGRP z dnia 13.02.2018 r. do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (KR-72-64/17/BPR/W/5360/17)

„Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych", Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2005

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

M. Rutkowska-Sowa, „Transfer wyników pracowniczej twórczości intelektualnej z uczelni do gospodarki w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym", Białostockie Studia Prawne 2015 nr 19

M. Salomonowicz, „Prawa do wyników badań, ich komercjalizacja oraz tzw. uwłaszczenie naukowców – w prawie o szkolnictwie wyższym", Monitor Prawniczy 2014/22

M. Salomonowicz, „Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych", Warszawa 2016

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje", Warszawa 2019

S. Stanisławska-Kloc, „Problematyka plagiatu w szkolnictwie wyższym – wybrane zagadnienia", w: A. Adamczyk (red.), „Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi", Zeszyt 41 - 2017

P. Stec, „Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych", Państwo i Prawo 2008/1

P. Stec (red.), „Komercjalizacja wyników badań naukowych", Warszawa 2017

A. Szewc, A. Niewęgłowski, „Wynalazczość pracownicza i komercjalizacja własności przemysłowej", Studia Prawa Prywatnego 2017

Zbiór zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce" – trzecie wydanie, Komitet Etyki w Nauce PAN, 2001

Izabela Pietrzak – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim stażem, specjalizuje się w ochronie i transferze dóbr własności intelektualnej, zawodowo zajmuje się obsługą procesów komercjalizacji jako Zastępca Dyrektora w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, członek zespołu nagrodzonego: Polską Nagrodą Innowacyjności (2017 i 2018 – w kategorii: Innowacyjna uczelnia) i Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju (2018 – w kategorii: Uczelnia przyszłości).

Opracowana przez dr Izabelę Pietrzak publikacja to zbiór praktycznych problemów, z którymi autorka miała okazję spotkać się wielokrotnie podczas swojej pracy zawodowej związanej z komercjalizacją wyników B+R. Jest to połączenie wnikliwej analizy podstaw prawnych oraz zaleceń dotyczących głównie procedur wewnętrznych i możliwych rozwiązań danego problemu.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CLiTT Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ISBN 978-83-64630-59-0