

## ZAŁĄCZNIK 1

### OCENA SKUTKÓW ART 1. PKT. 52), ART. 7. PKT. 4) ORAZ ART. 8 PKT. 4 PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

#### Praca Zbiorowa:

Marek Bury, adiunkt / rzecznik patentowy  
Agata Prokop, prawnik / manager transferu technologii  
Dominik Czaplicki, asystent  
Ewelina Zabost, asystent  
Izabela Kowalczyk, manager transferu technologii  
Jakub Jasiczak, adiunkt / PortalNaukowca.pl  
Jerzy Domżał, adiunkt / RMN  
Konrad Frontczak, prezes spółki celowej  
Mariusz Woźniak, adiunkt  
Paweł Żebrowski, manager transferu technologii  
Rafał Malujda, radca prawny

## Spis treści

1	Wstęp .....	3
1.1	Światowy kontekst regulacji, tzw. "Przywilej Profesorski" .....	3
2	Zasadność wprowadzania regulacji w ramach obecnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.....	3
2.1	Zgodność z celami ustawy.....	3
2.2	Możliwość nieodpłatnego nabywania zgłoszeń patentowych przez Twórców, od jednostek	4
2.3	Wpływ ustawy na jednostki badawczo-rozwojowe art. 7. ust. 4) oraz art. 8 ust. 4)	4
3	Interpretacja zapisów ustawy dotyczących uwłaszczenia naukowców.....	5
3.1	Art.1 pkt. 52) Do ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadza się następujące zapisy	5
3.2	Art. 7 pkt. 4) - w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) wprowadza się następujące zapisy: .....	8
3.3	Podsumowanie wątpliwości interpretacyjnych.....	14
3.3.1	Niejednoznaczna terminologia .....	14
3.3.2	Nieuzasadnione rozstrzygnięcia w dziedzinie podziału dochodu .....	15
4	Analiza wpływu proponowanych regulacji na przykładowe ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych .....	16
4.1	Typowe scenariusze komercjalizacji .....	16
4.1.1	Scenariusz 1: spin-out/spin-off.....	16
4.1.2	Scenariusz 2: twórcy w różny sposób traktowani w ustawie .....	16
4.1.3	Komercjalizacja za granicą .....	17
5	Rekomendacje.....	17

# 1 Wstęp

W projekcie ustawy z dnia 16 lipca 2013 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewidziano, że prawo do uzyskiwania praw wyłącznych, w szczególności patentów na niektóre wyniki prac badawczych będzie przysługiwało twórcom, a nie jak dotychczas jednostkom, które ich zatrudniają:

- Art. 1. pkt. 52) dotyczy uczelni wyższych,
- Art. 7. pkt. 4) dotyczy instytutów badawczych.
- Art. 8. pkt. 4) dotyczy Polskiej Akademii Nauk.

Dotychczas prawa te przysługiwały jednostce naukowej jako pracodawcy. Zabieg polegający na przyznaniu tych praw twórcom, mimo iż dotyczą dokonań w ramach umowy o pracę, w uzasadnieniu projektu ustawy jest określany mianem „uwłaszczenia naukowców”.

Zwraca się uwagę na fakt, iż regulacje zbliżone w swej istocie do proponowanej obecnie były już wprowadzane w innych krajach. Typowo taka forma przeniesienia własności na twórców jest określana jako „przywilej profesorski” (ang. *professor's privilege*). Historia tych regulacji w różnych krajach stanowi istotny kontekst przedmiotowych zapisów.

## 1.1 Światowy kontekst regulacji, tzw. “Przywilej Profesorski”

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w latach dziewięćdziesiątych Austria, Dania, Niemcy oraz Japonia zrezygnowały z regulacji ustanawiających przywilej profesorski. Obecnie wszystkie te kraje plasują się wyraźnie wyżej w światowych/europejskich rankingach innowacyjności niż Rzeczpospolita Polska. Rezygnacja z przywileju profesorskiego była również przedmiotem intensywnej debaty w Szwecji (obok Włoch jedyny kraj w UE stosujący to rozwiązanie).

# 2 Zasadność wprowadzania regulacji w ramach obecnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

## 2.1 Zgodność z celami ustawy

Zgodnie z uzasadnieniem przedmiotowej ustawy do jej głównych celów zaliczają się:

1. ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie,
2. zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni,
3. dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego,
4. doprecyzowanie niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Nowelizacja dotycząca „uwłaszczenia naukowców” nie jest bezpośrednio związana z realizacją ww. celów. Ma natomiast stanowić impuls dla bardziej skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych i większego zainteresowania twórców tym obszarem gospodarki, niemniej takie działania nie mieszczą się we wskazanych powyżej głównych celach ustawy.

Uzasadnione jest zatem pytanie, czy tak istotną i zasadniczą zmianę jak zmiana struktury własności intelektualnej na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych należy wprowadzać jako dodatek do innych, choćby najbardziej oczekiwanych uregulowań. Pytanie jest zasadne tym bardziej, że jak wskazano na wstępie istnieją bardzo istotne przesłanki wynikające z doświadczeń innych krajów, aby uwłaszczenie naukowców wprowadzać z dużą uwagą, ostrożnością i dbałością o akuratność poszczególnych zapisów regulacji.

## **2.2 Możliwość nieodpłatnego nabywania zgłoszeń patentowych przez Twórców od jednostek**

W niektórych jednostkach naukowych (na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej) twórcy, na mocy regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, mają możliwość nieodpłatnego nabycia praw do zgłoszenia wynalazków dokonanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, których jednostka nie zamierza zgłaszać ani komercjalizować. Tym samym jest to jedna z obecnie działających form uwłaszczenia.

Niewątpliwie wprowadzenie i implementację przepisów proponowanych w projekcie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw warto byłoby poprzedzić szczegółową analizą wykorzystania już istniejących zapisów w regulaminach zarządzania prawami własności intelektualnej. Taka analiza umożliwiłaby bardziej precyzyjną ocenę skuteczności rozwiązań, które są proponowane i mają być implementowane w skali kraju. Z uzasadnienia projektu ustawy ani z oceny jej skutków nie wynika aby tego typu prace zostały wykonane.

## **2.3 Wpływ ustawy na jednostki badawczo-rozwojowe art. 7. ust. 4) oraz art. 8 ust. 4)**

Art. 7 ust. 4) oraz art. 8 ust. 4) w proponowanym projekcie ustawy są niemal jednobrzmiące i dotyczą instytutów badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk. Wprowadzanie zapisów “uwłaszczeniowych” dotyczących tych jednostek nie służy żadnemu z celów ustawy tj.:

1. ułatwieniu dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie,
2. zapewnieniu lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni,
3. dostosowaniu funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego,
4. doprecyzowaniu niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uzasadniony jest zatem wniosek, że wprowadzanie tych zapisów w proponowanej ustawie jest bezcelowe. Warto przy tym zaznaczyć, że specyfika jednostek badawczo-rozwojowych jest zasadniczo różna od specyfiki uczelni, których obszary działania dotyczą w znacznej mierze kształcenia, a nie tylko badań naukowych. Jednostki badawczo rozwojowe utrzymują się z badań naukowych, prowadzenia prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz ekspertyz. Ewentualne negatywne skutki “uwłaszczenie” będą zatem dla tych podmiotów dużo bardziej dotkliwe. Tym bardziej, że w razie zbycia patentu przez twórcę, mogą naruszać prawa nabywcy, a ustawa nie zostawia jednostce tutaj prawa do obciążenia patentu licencją niewyłączną na swoją rzecz. Możliwość korzystania „we własnym zakresie” oraz wyłączenie

badan naukowych z ochrony patentowej w niektórych sytuacjach mogą okazać się niewystarczające.

### 3 Interpretacja zapisów ustawy dotyczących uwłaszczenia naukowców

#### 3.1 Art. 1 pkt. 52) Do ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadza się następujące zapisy

Zapis	Komentarz
<p><b>Art. 86d.</b>            1. Pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu uczelni, który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni:            1) dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego;            2) stworzy utwór, o którym mowa w art. 86c pkt 5;            3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi odmianę rośliny            - będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, przysługują prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu, o którym mowa w art. 86c pkt 5 albo odmiany rośliny, określone w przepisach odrębnych.</p> <p>2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:            1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;            2) na podstawie umowy ze stroną finansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników tych badań lub prac na rzecz tej strony;            3) w ramach umowy z zagraniczną jednostką naukową, o ile umowa ta nie stanowi inaczej.</p>	<p>a. Wynalazek sam w sobie nie stanowi prawa własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej stanowi patent na wynalazek albo prawo do dokonania zgłoszenia patentu na wynalazek. Rozróżnienie jest ogromnie istotne ze względu na możliwe wątpliwości interpretacyjne odnośnie zapisów ustawy. Wynalazek pozostaje wynalazkiem na zawsze, natomiast patent trwa maksymalnie 20 lat.</p> <p>b. Analogicznie wzór użytkowy, wzór przemysłowy i topografia układu scalonego nie stanowią praw własności intelektualnej jako takie.</p> <p>c. Pkt 2. ust. 3) sprawia, że uczelnie są gorzej traktowane niż zagraniczne.</p> <p>d. Nie jest jasnym, dlaczego Ustawodawca miałby udzielać studentom i doktorantom mniejszych praw do swoich dokonań twórczych niż pracownikom naukowym. Jeżeli faktycznie za “uwłaszczeniem” przemawia skuteczność komercjalizacji to należy zauważyć, że prawdopodobieństwo, iż komercjalizacji dokona doktorant lub student jest wyższe niż w przypadku pracownika naukowego. Tym samym zapis stoi w sprzeczności z uzasadnieniem ustawy.</p> <p>e. ustęp 3. wprowadza podwójny odsyłacz,</p>

<p>3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadkach gdy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalonego;</li> <li>2) utwór, o którym mowa w art. 86c pkt 5;</li> <li>3) odmiana rośliny</li> </ol> <p>- stanowi wynik badań naukowych lub prac rozwojowych studentów lub doktorantów.</p>	<p>co jest mylące i sprzeczne z zasadami dobrej legislacji.</p> <p>f. W Art. 86c ust. 5 mowa jest o “utworze powstałym w związku z wynalazkiem”. Nie jest jasnym czym komercjalizacja takiego utworu różni się od komercjalizacji samego wynalazku.</p>
<p><b>Art. 86e.</b></p> <p>1. W przypadku komercjalizacji przez pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, studenta lub doktoranta uczelni wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, utworu, o którym mowa w art. 86c pkt. 5, odmiany roślin, dokonanych, stworzonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych, stanowiących wynik badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „własnością intelektualną”, uczelni przysługuje prawo do części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 86c, nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów.</p> <p>2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)).</p>	<p>Zapis nie jest precyzyjny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jeżeli interpretować dosłownie termin “część dochodów z komercjalizacji wynalazku” to należy zauważyć, że czas pobierania przez uczelnię tych dochodów nie jest ograniczony przez czas trwania patentu na wynalazek. Przykładowo żarówka jest sprzedawana (a tym samym komercjalizowana) do tej pory. Zaproponowany zapis tworzy prawo przysługujące uczelni bez ograniczenia czasowego.</li> <li>b. Sformułowanie “komercjalizacji przez pracownika” w istotny sposób zawęża możliwość pobierania części dochodów jeżeli pracownik uczelni przed faktem dokonania komercjalizacji, a po dokonaniu wynalazku, przestanie być pracownikiem uczelni, np. zwalnając się na własną prośbę.</li> <li>c. określenie dochodu może być trudne w przypadku komercjalizacji wynalazku przez samego twórcę w formie spółki zajmującej się także inną działalnością. Proces ustalenia dochodów z komercjalizacji może być czasami wręcz niemożliwy.</li> </ol>
<p><b>Art. 86f.</b></p> <p>1. W przypadku komercjalizacji polegającej na sprzedaży praw własności intelektualnej uczelni przysługuje prawo pierwokupu.</p> <p>2. Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu, studentowi lub doktorantowi uczelni, w ciągu miesiąca od otrzymania</p>	<p>a. doktoranci i studenci mają zostać wykluczeni z “uwłaszczenia” przez Art. 86d ust. 3. Znaczna część regulaminów zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych stanowi, że prawa do wyników prac studentów i doktorantów przysługują uczelni. Nie można, więc w stosunku do studentów i doktorantów wykonywać prawa pierwokupu z uwagi na to, że przedmiot</p>

<p>zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży.</p> <p>3. W przypadku komercjalizacji innej niż określona w ust. 1 oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej, uczelni przysługuje prawo pierwszeństwa.</p> <p>4. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu, studentowi lub doktorantowi uczelni o wstąpieniu uczelni w miejsce nabywcy praw własności intelektualnej, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu czynności prawnej, obejmującej komercjalizację inną niż określona w ust. 1 oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej.</p> <p>5. Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania stosunku pracy pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, w ramach którego doszło do stworzenia własności intelektualnej, oraz po jego ustaniu. W przypadku studentów i doktorantów prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania studiów, podczas których doszło do stworzenia własności intelektualnej, oraz po ich zakończeniu.</p>	<p>pierwokupu im nie przysługuje.</p> <p>b. termin zawiadomienia o sprzedaży nie wynika z proponowanych zapisów. Do zawiadomienia może zatem nigdy nie dojść.</p> <p>c. przypuszczalnie prawo pierwokupu ma zapewnić jednostce godziwe wynagrodzenie nawet, gdyby intencją twórcy było zbycie praw własności intelektualnej poniżej ich faktycznej wartości. Tego typu zabezpieczenie zawiedzie, jeżeli jednostka nie będzie miała wystarczająco dużo zgromadzonych środków w dacie sprzedaży.</p>
<p><b>Art. 86g.</b>          Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów ustaw, uczelnia może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z własności intelektualnej w celach dydaktycznych lub prowadzenia badań.</p>	<p>Art. 69 ust. 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2000 r. (Dz U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117, z późn. zm.) stanowi, iż “stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania”. Tym samym proponowany zapis częściowo dubluje zapisy innych ustaw, co nie jest przyjętą praktyką legislacyjną.</p>

<p><b>Art. 86h.</b>  Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, uchwała regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, który określa w szczególności:</p> <p>1) prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych;</p> <p>2) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych przez podmioty inne niż wskazane w pkt 1.";</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**3.2 Art. 7 pkt. 4) - w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) wprowadza się następujące zapisy:**

Zapis	Komentarz
<p><b>Art. 43a.</b>  1. Pracownikowi naukowemu, który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w instytucie:</p> <p>1) dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego;</p> <p>2) stworzy utwór w związku z wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny;</p> <p>3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi odmianę rośliny, będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, przysługują prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu, o którym mowa w pkt 2 albo odmiany rośliny, określone w przepisach odrębnych.</p>	<p>a. Wynalazek sam w sobie nie stanowi prawa własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej stanowi patent na wynalazek albo prawo do dokonania zgłoszenia patentu na wynalazek. Rozróżnienie jest ogromnie istotne ze względu na możliwe wątpliwości interpretacyjne odnośnie zapisów ustawy. Wynalazek pozostaje wynalazkiem na zawsze natomiast patent trwa maksymalnie 20 lat.</p> <p>b. Analogicznie wzór użytkowy, wzór przemysłowy i topografia układu scalonego nie stanowią praw własności intelektualnej jako takie.</p> <p>c. Ust. 3) sprawia, że polskie uczelnie są gorzej traktowane niż zagraniczne.</p> <p>d. Nie jest jasnym, dlaczego Ustawodawca</p>



<p>2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;</li> <li>2) na podstawie umowy ze stroną finansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników tych badań lub prac na rzecz tej strony;</li> <li>3) w ramach umowy z zagraniczną jednostką naukową, o ile umowa ta nie stanowi inaczej.</li> </ol> <p>3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadkach, gdy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalonego,</li> <li>2) utwór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,</li> <li>3) odmiana rośliny</li> </ol> <p>- stanowi wynik badań naukowych lub prac rozwojowych doktorantów.</p>	<p>miałby udzielać studentom i doktorantom mniejszych praw do swoich dokonań twórczych niż pracownikom naukowym. Jeżeli faktycznie za “uwłaszczeniem” przemawia skuteczność komercjalizacji to należy zauważyć, że prawdopodobieństwo, iż komercjalizacji dokona doktorant lub student jest wyższe niż w przypadku pracownika naukowego. Tym samym zapis stoi w sprzeczności z uzasadnieniem ustawy.</p> <p>e. punkt 3. wprowadza podwójny odsyłacz, co jest mylące i sprzeczne z zasadami dobrej legislacji.</p> <p>f. Nie jest jasnym czym komercjalizacja “utworu w związku z wynalazkiem” różni się od komercjalizacji samego wynalazku.</p>
<p><b>Art. 43b.</b> Rada naukowa uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;</li> <li>2) zasady wynagradzania twórców i podziału dochodów z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem naukowym instytutu lub doktorantem, a tym instytutem, w tym wysokość udziału instytutu w dochodach z komercjalizacji dokonywanej przez twórcę;</li> <li>3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;</li> <li>4) zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji</li> </ol>	<p>Zastanawiające jest na ile dowolnie Instytut może kształtować zasady przekazywania przez twórcę części dochodu. Czy np. Instytut może żądać opłat za rok z góry? Domagać się zaliczek?</p>

<p>wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych;</p> <p>5) zasady i tryb, na jakich pracownik naukowy lub doktorant przekazuje instytutowi informację o dokonanym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym lub dokonanej topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmianie rośliny oraz utworze, o którym mowa w art. 43a ust. 1 pkt 2, a także o zaciąganych zobowiązaniach, w przypadkach, w których instytutowi przysługuje prawo pierwokupu lub pierwszeństwa, informację o uzyskanych dochodach z komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez twórcę części przysługujących instytutowi dochodów z komercjalizacji.</p>	
<p><b>Art. 43c.</b></p> <p>1. W przypadku komercjalizacji przez pracownika naukowego lub doktoranta instytutu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, utworu, o którym mowa w art. 43a ust. 1 pkt 2, zwanych dalej „własnością intelektualną”, instytutowi przysługuje prawo do części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 43b, nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów.</p> <p>2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.</p>	<p>Zapis nie jest precyzyjny.</p> <p>a. Jeżeli interpretować dosłownie termin część dochodów z komercjalizacji wynalazku to należy zauważyć, że czas pobierania przez instytut tych dochodów nie jest ograniczony przez czas trwania patentu na wynalazek. Przykładowo wynalazek, jakim jest żarówka, jest sprzedawany (a tym samym komercjalizowany) do dziś. Zaproponowany zapis tworzy prawo przysługujące instytutowi bez ograniczenia czasowego.</p> <p>b. “Sformułowanie komercjalizacji przez pracownika” w istotny sposób zawęża możliwość pobierania części dochodów jeżeli pracownik instytutu przed faktem dokonania komercjalizacji, a po dokonaniu wynalazku przestanie być pracownikiem instytutu, np. zwalniając się na własną prośbę.</p>
<p><b>Art. 43d.</b></p> <p>1. W przypadku komercjalizacji polegającej na sprzedaży praw własności intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo pierwokupu.</p> <p>2. Prawo pierwokupu wykonuje się przez</p>	<p>d. doktoranci i studenci mają zostać wykluczeni z “uwłaszczenia”. Znaczna część regulaminów zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych stanowi, że prawa do wyników prac studentów i doktorantów</p>

<p>oświadczenie złożone pracownikowi naukowemu lub doktorantowi instytutu, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży.</p> <p>3. W przypadku komercjalizacji innej niż określona w ust. 1 oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo pierwszeństwa.</p> <p>4. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi naukowemu lub doktorantowi instytutu o wstąpieniu instytutu w miejsce nabywcy praw własności intelektualnej, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu czynności prawnej, obejmującej komercjalizację inną niż określona w ust. 1 oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej.</p> <p>5. Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania stosunku pracy pracownika naukowego, w ramach którego doszło do stworzenia własności intelektualnej, oraz po jego ustaniu. W przypadku doktorantów prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania studiów, podczas których doszło do stworzenia własności intelektualnej, oraz po ich zakończeniu.</p>	<p>przysługują uczelni. Nie można, więc w stosunku do studentów i doktorantów wykonywać prawa pierwokupu z uwagi na to, że przedmiot pierwokupu im nie przysługuje.</p> <p>e. termin zawiadomienia o sprzedaży nie wynika z proponowanych zapisów. Do zawiadomienia może zatem nigdy nie dojść.</p> <p>f. przypuszczalnie prawo pierwokupu ma zapewnić jednostce godziwe wynagrodzenie nawet, gdyby intencją twórcy było zbycie praw własności intelektualnej poniżej ich faktycznej wartości. Tego typu zabezpieczenie zawiedzie, jeżeli jednostka nie będzie miała wystarczająco dużo zgromadzonych środków w dacie sprzedaży.</p>
<p><b>Art. 94a.</b></p> <p>1. Pracownikowi naukowemu instytutu, który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie:</p> <p>1) dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego;</p> <p>2) stworzy utwór w związku z wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny;</p> <p>3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi odmianę rośliny,</p> <p>- będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu przepisów</p>	<p>a. Wynalazek sam w sobie nie stanowi prawa własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej stanowi patent na wynalazek albo prawo do dokonania zgłoszenia patentu na wynalazek. Rozróżnienie jest ogromnie istotne ze względu na możliwe wątpliwości interpretacyjne odnośnie zapisów ustawy. Wynalazek pozostaje wynalazkiem na zawsze natomiast patent trwa maksymalnie 20 lat.</p> <p>b. Analogicznie wzór użytkowy, wzór przemysłowy i topografia układu scalonego nie stanowią praw własności intelektualnej jako takie.</p>

<p>o zasadach finansowania nauki, przysługują prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu, o którym mowa w pkt 2 albo odmiany rośliny, określone w przepisach odrębnych.</p> <p>2. Przepis ust.1 nie dotyczy przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;</li> <li>2) na podstawie umowy ze stroną finansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników tych badań lub prac na rzecz tej strony;</li> <li>3) w ramach umowy z zagraniczną jednostką naukową, o ile umowa ta nie stanowi inaczej.</li> </ol> <p>3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadkach, gdy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalonego;</li> <li>2) utwór, o którym mowa w ust.1 pkt 2;</li> <li>3) odmiana rośliny, stanowi wynik badań naukowych lub prac rozwojowych doktorantów.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Ust. 3) sprawia, że Polskie instytuty są gorzej traktowane niż zagraniczne.</li> <li>d. Nie jest jasnym, dlaczego Ustawodawca miałby udzielać studentom i doktorantom mniejszych praw do swoich dokonań twórczych niż pracownikom naukowym. Jeżeli faktycznie za “uwłaszczeniem” przemawia skuteczność komercjalizacji to należy zauważyć, że prawdopodobieństwo, iż komercjalizacji dokona doktorant lub student jest wyższe niż w przypadku pracownika naukowego. Tym samym zapis stoi w sprzeczności z uzasadnieniem ustawy.</li> <li>e. Punkt 3. wprowadza podwójny odsyłacz, co jest mylące i sprzeczne z zasadami dobrej legislacji.</li> <li>f. Nie jest jasnym, czym komercjalizacja “utworu w związku z wynalazkiem” różni się od komercjalizacji samego wynalazku.</li> </ol>
<p><b>Art. 94b.</b> Rada naukowa uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;</li> <li>2) zasady wynagradzania twórców i podziału dochodów z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem naukowym instytutu naukowego lub doktorantem a tym instytutem, w tym wysokość udziału instytutu w dochodach z komercjalizacji</li> </ol>	<p>Zastanawiające jest na ile dowolnie Instytut może kształtować zasady przekazywania przez twórcę części dochodu. Czy np. Instytut może żądać opłat za rok z góry? Domagać się zaliczek?</p>

<p>dokonywanej przez twórcę;</p> <p>3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;</p> <p>4) zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych;</p> <p>5) zasady i tryb, na jakich pracownik naukowy lub doktorant przekazuje instytutowi informację o dokonanym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym lub dokonanej topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmianie rośliny oraz utworze, o którym mowa w art. 94 a ust.1 pkt 2, a także o zaciąganych zobowiązaniach, w przypadkach, w których instytutowi przysługuje prawo pierwokupu lub pierwszeństwa, informację o uzyskanych dochodach z komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez twórcę części przysługujących instytutowi dochodów z komercjalizacji.</p>	
<p><b>Art. 94c.</b></p> <p>1. W przypadku komercjalizacji przez pracownika naukowego lub doktoranta instytutu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, utworu, o którym mowa w art.94 a ust.1 pkt 2, zwanych dalej „własnością intelektualną”, instytutowi przysługuje prawo do części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 94 b, nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów.</p> <p>2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.</p> <p><b>Art. 94d.</b></p> <p>1. W przypadku komercjalizacji polegającej na sprzedaży praw własności intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo pierwokupu.</p>	<p>Zapis nie jest precyzyjny.</p> <p>a. Jeżeli interpretować dosłownie termin część dochodów z komercjalizacji wynalazku to należy zauważyć, że czas pobierania przez uczelnię tych dochodów nie jest ograniczony przez czas trwania patentu na wynalazek. Przykładowo żarówka jest sprzedawana (a tym samym komercjalizowana) do tej pory. Zaproponowany zapis tworzy prawo przysługujące uczelni bez ograniczenia czasowego.</p> <p>b. “Sformułowanie komercjalizacji przez pracownika” w istotny sposób zawęży możliwość pobierania części dochodów, jeżeli pracownik instytutu przed faktem dokonania komercjalizacji a po dokonaniu wynalazku przestanie być pracownikiem instytutu np. zwalniając się na własną prośbę.</p>

2. Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi naukowemu lub doktorantowi instytutu, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży.

3. W przypadku komercjalizacji innej niż określona w ust.1 oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo pierwszeństwa.

4. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi naukowemu lub doktorantowi instytutu o wstąpieniu instytutu w miejsce nabywcy praw własności intelektualnej, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu czynności prawnej, obejmującej komercjalizację inną niż określona w ust. 1 oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej.

5. Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania stosunku pracy pracownika naukowego, w ramach którego doszło do stworzenia własności intelektualnej oraz po jego ustaniu. W przypadku doktorantów prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania studiów, podczas których doszło do stworzenia własności intelektualnej oraz po ich zakończeniu.

### 3.3 Podsumowanie wątpliwości interpretacyjnych

#### 3.3.1 Niejednoznaczna terminologia

Zapisy art. 1 ust. 52) oraz art. 7 ust. 4) są obarczone wadą terminologiczną, wskutek której samo dokonanie twórcze, takie jak wynalazek, wzór użytkowy czy utwór, jest nazywane „prawem własności intelektualnej”. Tymczasem, dokonania wynalazcze nie stanowią samoistnie praw własności intelektualnej. Prawa własności intelektualnej dopiero umożliwiają zapewnienie ograniczonej wyłączności na korzystanie z takich dokonań. Prawem własności intelektualnej jest:

- patent na wynalazek; zapewnia on wyłączność na określonym terytorium, przez określony czas, i pod określonymi warunkami,

- prawo ochronne na wzór użytkowy; zapewnia ono wyłączność na określonym terytorium, przez określony czas, na określonym terytorium i pod określonymi warunkami,
- prawo ochronne na wzór użytkowy; zapewnia ono wyłączność na określonym terytorium, przez określony czas, na określonym terytorium i pod określonymi warunkami,
- majątkowe prawo autorskie do utworu; zapewnia wyłączność przez określony czas i tylko w zakresie identyczności utworu.

Pojęcie własności intelektualnej jest zdefiniowane i redefiniowane go w ustawie w sposób odmienny od przyjętego może być przyczyną nieporozumień wynikających z niezrozumienia, które mogą skutkować roszczeniami rozstrzyganymi na drodze sądowej. Zbiór praw własności intelektualnej obejmuje zarówno prawo autorskie, jak i prawa własności przemysłowej (w tym nieujęte w ustawie znaki towarowe i oznaczenia geograficzne), formatki programów telewizyjnych etc.

Proponowane zapisy dają uczelniom wyższym i instytutom badawczym prawo do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz “utworów powstałych w związku z wynalazkiem” niezależnie od tego, czy Twórca może uzyskać na tę komercjalizację wyłączność. Bardzo wiele dokonań twórczych na uczelniach nie ma zdolności patentowej a mimo to pozostaje wynalazkami w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, dalej pwp). Tym samym proponowane przepisy tworzą nowy rodzaj praw własności intelektualnej. Jeżeli taka faktycznie jest intencja Ustawodawcy to właściwym byłoby wprowadzenie ich osobną ustawą oraz przeprowadzenie konsultacji z Urzędem Patentowym oraz specjalistami w dziedzinie prawa autorskiego i praw własności przemysłowej.

Termin “utwór powstały w związku z wynalazkiem” jest niezdefiniowany. Tym bardziej trudne jest do określenia pojęcie jego komercjalizacji. Egzemplarz utworu można sprzedać; jest to forma komercjalizacji. Jaki jednak jest jego “związek z wynalazkiem”? Czym komercjalizacja utworu w związku z wynalazkiem różni się od komercjalizacji zwykłego utworu?

Pozostawienie takich wątpliwości interpretacyjnych może opóźnić proces komercjalizacji i obarcza komercjalizującego twórcę wynikającym z nich ryzykiem roszczeń, które może przełożyć się na zniechęcenie twórców do podejmowania działań komercjalizacyjnych.

### **3.3.2 Nieuzasadnione rozstrzygnięcia w dziedzinie podziału dochodu**

Uczelni wyższej i instytutowi badawczemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu komercjalizacji niezależnie od tego, czy przedmiot komercjalizacji będzie chroniony czy nie i czy spełnia ustawowe kryteria uzyskania ochrony czy nie. Jest to rozwiązanie błędne, ponieważ w sytuacji, w której ochrony nie uda się uzyskać stawia się twórcę w niekorzystnej pozycji na rynku w stosunku do innych podmiotów z uwagi na obciążenie zobowiązaniami wobec uczelni/instytutu.

Z zapisów ustawy wynika, że twórca może się uwolnić od zobowiązań wobec uczelni/instytutu wypowiadając umowę o pracę (zobowiązania wprost dotyczą wyłącznie pracowników). Taki zapis:

- może pozbawić uczelnię/instytut należnego wynagrodzenia
- stanowi zachętę dla naukowców do porzucania pracy naukowej.

## 4 Analiza wpływu proponowanych regulacji na przykładowe ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych

### 4.1 Typowe scenariusze komercjalizacji

Wymienione powyżej wady prawne oraz wątpliwości interpretacyjne odnośnie proponowanych zapisów mogą okazać się szkodliwe dla komercjalizacji i w konsekwencji mieć skutki sprzeczne z intencjami wyrażonymi w uzasadnieniu projektu ustawy. Wątpliwości interpretacyjne skutkują ryzykiem powstania sporów, nieprzewidzianych roszczeń oraz postępowań sądowych. Te czynniki podwyższają ryzyko prowadzenia działań zmierzających do komercjalizacji. Tym samym zniechęcają naukowców do ich podejmowania, a w razie podjęcia działają hamująco. Łatwo to ocenić rozważając scenariusze przedstawione poniżej.

#### 4.1.1 Scenariusz 1: spin-out/spin-off

Dość typowym scenariuszem komercjalizacji (np. Google) jest:

1. Twórca dokonuje wynalazku.
2. Wynalazek zostaje zgłoszony do urzędu patentowego przez jednostkę, która zatrudnia.
3. Twórca zakłada firmę/spółkę, która sprzedaje produkt.
4. Spółka płaci opłaty licencyjne z tytułu korzystania z wynalazku chronionego patentem.
5. Patent wygasa, spółka działa dalej.

Jeżeli spółka wprowadza na rynek inne produkty, nie chronione patentem, to nie płaci od nich opłat licencyjnych.

W proponowanej ustawie:

ad. 2) niezależnie od tego czy do zgłoszenia dojdzie czy nie, niezależnie od tego czy wynalazek spełnia warunki patentowalności, w szczególności nowość i poziom wynalazczy, uczelni przysługuje 10-25% dochodów. Taki zapis daje ogromne pole dla zupełnie nieuzasadnionych roszczeń uczelni wobec pracowników prowadzących działalność poza uczelnią. Oznacza on bowiem, że każdy podmiot na rynku może sprzedawać określony produkt (np. opisany w publikacji naukowej) i nie uiszczać żadnych opłat oprócz twórcy, który musi.

Twórca może przerwać swoje zobowiązania do opłat, bowiem proponowane przepisy jasno określają, że obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10-25% dochodu dotyczy tylko pracowników. Wystarczy wypowiedzieć umowę o pracę, aby przepis ten nie miał zastosowania.

#### 4.1.2 Scenariusz 2: twórcy w różny sposób traktowani w ustawie

1. Wynalazku dokonuje zespół: profesor i dwaj studenci.
2. Studenci chcą komercjalizować po ukończeniu studiów, profesor nie.
3. Na kim wobec kogo i jakie zobowiązania spoczywają w myśl ustawy?

Jeżeli zostanie zgłoszony patent, to profesorowi wobec studentów będą przysługiwały roszczenia o trudnej do ustalenia wysokości. Jeżeli dojdą do porozumienia to wpłata na konto



profesora będzie oznaczała, że doszło do komercjalizacji i powinien on odprowadzić 10-25% wpłaty dla uczelni. Czy studenci odejmują część profesora i wypłacają uczelni 10-25%?

- Czy może po odliczeniu wszelkich innych kosztów poza słusznym wynagrodzeniem profesora studenci powinni odprowadzić 10-25% i z tego co zostanie spłacić profesora?
- Czy takie kwestie powinien regulować regulamin uchwalany przez uczelnię?
- Patent nie zostanie zgłoszony. W myśl proponowanych zapisów uczelni i tak należy się 10-25% zysku z komercjalizacji wynalazku. W jaki sposób uczelnia może tego dochodzić? Jak wykaże, że przedmiotem komercjalizacji faktycznie jest wynalazek dokonany na uczelni.
- Co jeżeli faktycznie studenci założą firmę i będą zajmowali się czymś, co nie było przedmiotem ich zajęć na uczelni? W jaki sposób mają się bronić przed nieuzasadnionymi roszczeniami?

#### 4.1.3 Komercjalizacja za granicą

Prawo polskie w odróżnieniu od możliwości komercjalizacji oraz obrotu prawami wyłącznymi z patentów ogranicza się do terytorium RP. Jeżeli wynalazek zostanie zgłoszony za granicą do ochrony patentowej, a prawa do patentu sprzedane za granicą. W jaki sposób Uczelnia/Instytut może egzekwować prawo pierwokupu wobec twórców? Wątpliwości te rodzą pytania sens wprowadzania martwych przepisów.

## 5 Rekomendacje

Na podstawie lektury przepisów zaproponowanych w projekcie ustawy, zauważa się, że ich treść może budzić liczne wątpliwości terminologiczne. Bardziej uważna analiza pozwala stwierdzić, że bez wątpienia nie stanowią one właściwej implementacji „uwłaszczenia”, czy też „przywileju profesorskiego” i nie służą osiągnięciu celów ustawy.

Ze względu na ww. uwagi i wykryte nieścisłości rekomendujemy:

1. Wyłączyć art. 1. ust. 52), art. 7. ust. 4) oraz art. 8. ust. 4) z projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2. Przeprowadzić ocenę skutków ekonomicznych „uwłaszczenia naukowców”, w tym z oceną właściwości wykorzystania środków już przeznaczonych na tworzenie centrów transferu technologii.
3. Opracować koncepcję przyspieszenia transferu technologii poprzez ułatwienie nabywania praw własności intelektualnej przez twórców zatrudnionych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych, uwzględniając wyniki oceny z pkt. 2.
4. Powołać zespół złożony ze specjalistów w dziedzinie praw własności intelektualnej dla prawidłowego sformułowania zapisów, które w jednoznaczny sposób będą implementowały docelową koncepcję nie stwarzając luk i wątpliwości interpretacyjnych.
5. Przeprowadzić konsultacje z Urzędem Patentowym RP.
6. Przeprowadzić szczegółową analizą wykorzystania już istniejących zapisów w regulaminach zarządzania prawami własności intelektualnej. Taka analiza umożliwiłaby bardziej precyzyjną ocenę skuteczności rozwiązań, które są proponowane i mają być implementowane w skali kraju.