

1. Jakie wyniki – w świetle art. 86d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – podlegać będą przepisom art. 86e-86h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym?

Zgodnie z art. 86d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do wyników:

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,

2) prac rozwojowych

– powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy oraz do know-how związanego z tymi wynikami stosuje się przepisy art. 86e–86h.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, jakie konkretnie rozwiązania powstałe w uczelni podlegać mają przepisom art. 86e–86h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W szczególności czy przepisy te obejmują także programy komputerowe oraz bazy danych?

2. Zgodnie z art. 86e ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia publiczna w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji.

W myśl art. 86e ust. 2 ustawy w przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelnia jest zobowiązana, w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2. Art. 86e ust. 5 pkt stanowi, że pracownik uczelni jest zobowiązany przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji.

Zgodne z art. 86e ust. 3 ustawy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2, przysługują uczelni publicznej.

Czy w świetle powyższych przepisów należy uznać, że pracownik ma obowiązek przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, w tym informacji o utworach oraz nośnikach, na których utwory te utrwalono, o doświadczeniach technicznych potrzebnych do komercjalizacji – wraz z informacją o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, w celu podjęcia przez uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji?

Ponadto powstała wątpliwość, o jakie utwory potrzebne do komercjalizacji chodzi w powyższych przepisach? Wątpliwości są tym bardziej zasadne, że w świetle art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczelni nie przysługują pełne autorskie prawa

majątkowe do utworów naukowych swoich pracowników, lecz jedynie prawo pierwszej publikacji takiego utworu. Stąd też składana pracownikowi w trybie art. 86e ust. 2 oferta nabycia utworów, nie znajduje umocowania w przepisach prawa i składana byłaby przez podmiot, który nie jest właścicielem oferowanych utworów. W takim przypadku przepisy art. 86e ust. 2 i 3 ustawy należy uznać za sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż trudno znaleźć pomiędzy przepisami art. 86e ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych relację *lex specialis-lex generalis*.

3. Czy w świetle art. 86c ust. 1 pkt 1 lit. b), ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 86f, pracownikowi uczelni przysługiwać będzie w przypadku komercjalizacji wyników jego badań jednocześnie: wynagrodzenie na podstawie art. 22 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej jako pwp) oraz część środków uzyskanych z komercjalizacji określonych w art. 86f?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego może być bezpośrednie (określone w art. 66 ust. 1, art. 100 oraz 105 ust. 3 pwp), jak również pośrednie, polegające na udzieleniu licencji czy też sprzedaży prawa.

Tymczasem znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza obowiązek wypłaty pracownikowi uczelni części środków z komercjalizacji jego wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Powstaje zatem wątpliwość, czy w takim przypadku pracownikowi przysługiwać będzie zarówno część środków z komercjalizacji bezpośredniej od uczelni (część środków z komercjalizacji pośredniej od spółki celowej), jak też wynagrodzenie określone w art. 22 pwp od uczelni i/lub od nabywcy praw/licencjobiorcy. W art. 86c ust. 1 pkt b) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wskazano, że w regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, uczelnia ma obowiązek określić zasady wynagradzania twórców, a ponadto, zgodnie z art. 86c ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią – co sugeruje, że są to dwa niezależne od siebie wynagrodzenia. Należy jednak mieć na uwadze, że pojęcie korzystania z rozwiązania na gruncie art. 22 pwp jest szerokie i obejmuje, jak wskazano powyżej, także komercjalizację – stąd też zaistniałaby konieczność wypłacenia pracownikowi środków dwa razy za to samo.

4. Czy w przypadku przeniesienia przez uczelnię na pracownika prawa do wyników w trybie art. 86e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dokonania komercjalizacji bezpośredniej) pracownikowi przysługuje część środków od uczelni z tej komercjalizacji zgodnie z art. 86f ust. 1 pkt 1?

Zgodnie z definicją wprowadzoną w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym komercjalizacja bezpośrednia to sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub

know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Ponadto w myśl art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym komercjalizacja pośrednia to obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.

Natomiast w art. 86f ust. 1 pkt 1 wprowadzono zasadę, że 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.

Skoro zatem sprzedaż pracownikowi przez uczelnię praw do wyników jego badań na podstawie art. 86d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym traktowana musi być zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 35 jako komercjalizacja bezpośrednia – to czy pracownikowi w takim przypadku przysługiwać będzie część środków z komercjalizacji na podstawie art. 86f ust. 1 pkt 1 (oraz ewentualnie wynagrodzenie określone w art. 22 pwp)?

5. Czy wobec regulacji art. 86c ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która zakłada przekazywanie przez studentów i doktorantów informacji o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych oraz obowiązek ustalenia zasad i trybu przekazywania tych informacji uczelni, studentom i doktorantom przysługuje część środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji? Jeśli nie, to dlaczego w ustawie tej nałożono na studentów i doktorantów wskazany powyżej obowiązek, a nie wprowadzono zapisów gwarantujących studentom i doktorantom prawo do takich środków?

Ze znowelizowanej ustawy wynika, że nie przewidziano dla studentów i doktorantów, którzy często są twórcami albo współtwórcami wyników badań, udziału w środkach z komercjalizacji, podczas gdy art. 22 pwp jednolicie traktuje wszystkich twórców i nakazuje wypłacać im wynagrodzenie w odpowiednich częściach.

6. Czy w sytuacji, gdy uczelnia podejmuje decyzję o nie komercjalizacji albo gdy bezskutecznie mija termin określony w art. 86e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a pracownik nie przyjmuje oferty nabycia praw do wyników i uczelnia pozostaje ich właścicielem (art. 86e ust. 3 w zw. z art. 86e ust. 2) - uczelnia może w terminie późniejszym dokonać komercjalizacji rozwiązania obejmującego ww. wyniki, w tym przenieść prawo do tego rozwiązania na pracownika, który wcześniej nie przyjął oferty jego zakupu? Czy w takim przypadku przeniesienie odbywa się na zasadach ogólnych wynikających z pwp?

Pytanie to jest zasadne z punktu widzenia ochrony pracownika uczelni przed działaniami mającymi na celu przenoszenie praw do wyników badań na zasadach rynkowych. Czy postępowanie wskazane w pytaniu jest dopuszczalne po wyczerpaniu trybu określonego w art. 86e, skoro art. 86h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, o których mowa w art. 86d, uczelnia publiczna oraz

pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników.

- 7. Czy w sytuacji, gdy uczelnia podejmuje decyzję o nie komercjalizacji albo gdy bezskutecznie mija termin określony w art. 86e ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a pracownik przyjmuje ofertę nabycia praw do wyników i dochodzi do przeniesienia praw do tych wyników na pracownika - uczelnia powinna przygotować wycenę wartości praw, skoro za przeniesienie tych praw na pracownika uczelnia może otrzymać nie więcej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy? Kto powinien dokonać wyceny – sama uczelnia czy podmiot zewnętrzny? Kto powinien zapłacić podatek przy przeniesieniu praw w trybie art. 86e ust. 2?**

- 8. Co należy rozumieć pod pojęciem „bezwarunkowej umowy” (art. 86c ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)? Prosimy o sprecyzowanie, jakie dopuszczalne przez prawo warunki nie mogą znaleźć się w umowie o przeniesienie praw do wyników na pracownika zawieranej w trybie art. 86e ust. 2. Czy wolą było nadanie temu terminowi takiego znaczenia jak przy przeniesieniu własności nieruchomości?**

- 9. Czy art. 86e ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczy środków z NCBiR i NCN?**

Zgodnie z art. 86e ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przepisy ust. 1–3 oraz art. 86h nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:

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

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy art. 86e ust. 4 pkt 2 dotyczy środków z NCBiR i NCN?

Ponadto, czy w przypadku, gdy w ramach art. 86e ust. 4 pkt 2 uczelnia będzie współwłaścicielem praw do wyników badań stworzonych przez swojego pracownika i prawa do tych wyników zostaną przeniesione na inny podmiot, zastosowanie znajdzie art. 86f ust. 1 pkt 1 przewidujący wypłatę pracownikowi części środków z komercjalizacji bezpośredniej? Należy zauważyć, że nie został on wyłączony wprost ze stosowania przepisem art. 86e ust. 4.

- 10. Czy jeżeli pracownik i uczelnia umówią się na podstawie art. 86h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym inaczej niż przepisy tej ustawy, to czy mogą w umowie określić odmiennie także zasady wynagradzania i kwestie dotyczące części środków z komercjalizacji?**

Art. 86h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, o których mowa w art. 86d, uczelnia publiczna oraz pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników.

Czy przepis ten rozciąga się także na ustalenia dotyczące części środków z komercjalizacji przewidzianych w art. 86f ust. 1 i 2, czy też należy uznać, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym poprzez zapisy art. 86f ust. 1 i 2 gwarantuje zawsze pracownikowi i uczelni prawo do określonej w tych przepisach części środków z komercjalizacji.

- 11. Czy przepisy art. 86e-86h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mają zastosowanie w przypadku wyników, które są przedmiotem praw przysługujących uczelni wspólnie z innymi podmiotami? Jeżeli tak, jak należy je stosować?**

- 12. Czy kwestie ujęte w art. 86c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mogą być objęte jednym wspólnym regulaminem?**

- 13. Jaki będą konsekwencje, jeśli uczelnia pomimo decyzji o komercjalizacji nie podejmie żadnych działań w tym kierunku?**

Czy decyzja o komercjalizacji, o której mowa w art. 86e ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, może rodzić dla uczelni obowiązek podjęcia działań w tym kierunku? Jakie działania pozwolą uniknąć uczelni zarzutu braku działania? Co jeśli podjęte przez uczelnię działania nie doprowadzą do komercjalizacji?

- 14. Dlaczego pominięto w zapisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym udział uczelni w środkach uzyskanych przez twórcę będącego pracownikiem uczelni w przypadku, gdy wynalazek jest wdrażany przez niego poprzez korzystanie z przeniesionego prawa we własnym zakresie (np. poprzez wytwarzanie przez niego produktów według wynalazku i ich sprzedaż).**

- 15. Zgodnie z art. 86f ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. prawa do części środków z komercjalizacji), przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy dotyczy to środków z każdej komercjalizacji danego rozwiązania czy tylko z jego pierwszej komercjalizacji – uczelnia może bowiem w stosunku do tego

samego rozwiązania zawrzeć kilka umów licencyjnych, zarówno równoległe na rzecz kilku podmiotów, jak też kolejno po sobie.

Czy przysługiwanie praw do części tych środków przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków oznacza w tym przypadku okres, w którym pracownik może domagać się wypłaty tych środków, czy też maksymalny okres wypłacania tych środków pracownikowi?

16. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do komercjalizacji wyników badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny lub prac rozwojowych, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do know-how związanego z tymi wynikami stosuje się przepisy dotychczasowe.

Prosimy zatem o wyjaśnienie, jaka czynność jest miarodajna dla określenia, że wyniki badań będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny lub wyniki prac rozwojowych powstały przed dniem 1.10.2014 r. Uczelnia nie wie bowiem często, kiedy dane rozwiązanie powstało, zostało dokonane przez pracownika. Data powstania rozwiązania często nie jest tą samą datą, w której uczelnia dowiaduje się o rozwiązaniu.