



MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

DIR.ZSA.555.67.2014

Warszawa, 27 listopada 2014 r.

**Pani
Magdalena Heyck
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rady Rzeczników Patentowych
Szkół Wyższych
Przy Uniwersytecie Wrocławskim**

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 września 2014 r. dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.), zwanej dalej „Psw”, niniejszym przedstawiam stanowisko odnośnie poruszonych w piśmie kwestii.

1. Jakie wyniki – w świetle art. 86d Psw – podlegać będą przepisom art. 86e-86h ustawy?

Katalog wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych podlegających tzw. „uwłaszczeniu” został określony w art. 86d Psw. Odnośnie badań naukowych wyraźnie wskazano, iż uwłaszczeniem są objęte wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układu scalonego oraz wyhodowane albo odkryte i wyprowadzone odmiany roślin. W przypadku prac rozwojowych nie ma takiego enumeratywnego wyliczenia. Oznacza to, iż każdy wynik tych prac będzie podlegał uwłaszczeniu. Nie można zatem jednoznacznie wykluczyć, iż np. programy komputerowe oraz bazy danych – mimo iż co do zasady objęte są ochroną prawnoautorską - powstałe w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy można będzie uznać za wyniki prac rozwojowych, o których mowa w art. 86d pkt 2 Psw. W przypadku programów komputerowych oraz baz danych należy zatem każdorazowo analizować, czy ich wytworzenie mieści się w granicach „prac rozwojowych”, ponieważ w zależności od celu oraz etapu, w którym powstały określone wyniki, mogą one zostać zakwalifikowane jako prace rozwojowe lub też nie.

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

1) Czy pracownik ma obowiązek przekazać uczelni publicznej wszystkie posiadane przez niego informacje?

Tak, zgodnie z art. 86e ust. 1 Psw, pracownik przekazuje uczelni publicznej wszelkie informacje o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. Powyższy obowiązek doprecyzowany został w art. 86e

ust. 5 pkt 2 Psw, zgodnie z którym, pracownik uczelni publicznej zobowiązany jest do przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji.

2) O jakie utwory potrzebne do komercjalizacji chodzi w powyższych przepisach (art. 86e)?

Art. 86e ust. 5 pkt 2 Psw nakłada na pracownika uczelni publicznej obowiązek przekazania tej uczelni wszystkich utworów potrzebnych do komercjalizacji. Ustawodawca uznał za zbędne szczegółowe wskazanie utworów, które ma przekazać pracownik, gdyż ich katalog każdorazowo będzie określał charakter wyników.

Ustawa co do zasady nie ogranicza możliwości publikacji utworów naukowych przez pracownika. Jednakże, każdorazowo decyzja o publikacji danego utworu powinna być przedmiotem uzgodnień pracownika z uczelnią, mając na względzie przede wszystkim obowiązek zachowania przez pracownika poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami wynikający z art. 86e ust. 5 pkt 1 Psw.

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 oraz część środków uzyskanych z komercjalizacji określonych w art. 86f?

W art. 86f ust.1 Psw uregulowano kwestie finansowe dotyczące korzystania przez uczelnię publiczną z wyników poprzez ich komercjalizację. W takim przypadku ustawa przewiduje minimalną, gwarantowaną wysokość środków uzyskanych przez uczelnię lub spółkę celową z komercjalizacji, należną pracownikowi. Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), zwanej dalej „Pwp”, przewiduje co do zasady dla twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez pracodawcę, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy. Z zestawienia tych przepisów jednoznacznie wynika, iż regulują one zasady odpłatności za korzystanie z wyników będących wynalazkiem, wzorem użytkowym albo przemysłowym. Przepis art. 86f ust. 1 Psw należy zatem traktować jako *lex specialis* w stosunku do art. 22 ust. 1 Pwp. Oznacza to, iż pracownikowi uczelni będzie przysługiwać - w przypadku komercjalizacji wyników będących wynalazkiem, wzorem użytkowym albo wzorem przemysłowym - część środków uzyskanych z komercjalizacji określonych w art. 86f Psw; nie będzie przysługiwać jednocześnie wynagrodzenie na podstawie art. 22 ust.1 Pwp. Powyższe uwagi odnoszą się również do wyników będących topografią układu scalonego (art. 200 Pwp).

Art. 86c ust. 1 pkt 1 lit b) oraz art. 86c ust. 2 pkt 1 i 3 Psw dotyczą zupełnie innych kwestii i nie wskazują na fakt podwójnego wynagradzania pracowników. Art. 86c ust. 2 pkt 1 i 3 Psw wskazują na obowiązek szczegółowego uregulowania w regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji *zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią oraz zasad i trybu przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji*. Powyższe oznacza, że regulacja ta dotyczy wyłącznie stosunku pomiędzy uczelnią publiczną a osobą zatrudnioną przez uczelnię na podstawie umowy o pracę – tj. pracownikiem, oraz wyłącznie w zakresie w jakim, na podstawie Psw, dotyczy to komercjalizacji. Natomiast regulacja, o której mowa w art. 86c ust. 1 pkt 1 lit b) Psw, dotyczy

wszelkich innych sytuacji, w których uczelnia publiczna ma do czynienia z wynagradzaniem twórców.

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

Czynność, o której mowa w art. 86e ust. 2 Psw nie jest komercjalizacją bezpośrednią zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt 35 Psw, która mówi o sprzedaży lub oddaniu do używania wyników. W przypadku przeniesienia na pracownika prawa do wyników, w trybie art. 86e ust. 2 Psw, to pracownik staje się właścicielem tych praw. Jeżeli po nabyciu w w/w trybie od uczelni publicznej praw do wyników pracownik podejmie działania, których wynikiem będzie skuteczna komercjalizacja, do podziału środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji będzie miała zastosowanie regulacja określona w art. 86f ust. 2 Psw. Przepis art. 86f ust. 1 Psw dotyczy wyłącznie komercjalizacji dokonanej przez uczelnię publiczną i środków przysługujących pracownikowi z tego tytułu.

5. Czy wobec regulacji art. 86c ust. 2 pkt 2 Psw, 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 z komercjalizacji? Jeśli nie, to dlaczego w ustawie nałożono na studentów i doktorantów wskazany powyżej obowiązek, a nie wprowadzono zapisów gwarantujących studentom i doktorantom prawo do takich środków?

Znowelizowana ustawa Psw nie zawiera regulacji przyznających studentom lub doktorantom praw do środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji wyników ich prac, stworzonych w trakcie trwania studiów na uczelni publicznej (ustawa wprowadza regulacje wyłącznie w odniesieniu do twórców będących pracownikami uczelni publicznej). Nie oznacza to jednak, że student lub doktorant podczas trwania studiów nie może stać się twórcą wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, które uczelnia będzie chciała następnie skomercjalizować. W takiej sytuacji, z uwagi na fakt, iż studenci i doktoranci nie są związani z uczelnią stosunkiem pracy, kwestia wynagrodzenia tych twórców powinna zostać uregulowana w regulaminie, o którym mowa w art. 86c ust. 1 pkt 1 Psw. Ustawodawca wprowadził obowiązek przekazywania informacji dot. wyników badań naukowych lub prac rozwojowych m.in. w tym celu, aby uczelnia mogła podjąć skuteczne działania i negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierzające do pozyskania tych praw w celu ich ewentualnej komercjalizacji. Ponadto, informacje takie mogą być również potrzebne dla celów informacyjnych lub statystycznych uczelni.

6. Czy w sytuacji, gdy uczelnia podejmuje decyzję o niekomercjalizacji albo gdy bezskutecznie mija termin określony w art. 86e ust. 2 Psw, 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?

W przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu 3 miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, uczelnia zobowiązana jest w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do tych wyników.

W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia w/w umowy, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, przysługują uczelni publicznej. Od tego momentu uczelni przysługują pełne prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i może nimi swobodnie dysponować. Wszelkie działania uczelni publicznej dotyczące tych wyników, w tym późniejsze podjęcie decyzji o ich komercjalizacji, realizowane są już na zasadach ogólnych. Regulacje określone w art. 86e Psw mają charakter *lex specialis* i mają zastosowanie wyłącznie do sytuacji wprost tam określonych.

7. Czy w sytuacji, gdy uczelnia podejmuje decyzję o niekomercjalizacji albo gdy bezskutecznie mija termin określony w art. 86e ust. 2 Psw, 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?

Zgodnie z art. 86e ust. 2 Psw, ustawodawca wprowadził maksymalną wysokość wynagrodzenia przysługującego uczelni z tytułu przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, tj. 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o przeniesienie tych praw. Oznacza to, że nie ma potrzeby dokonywania wyceny praw przenoszonych przez uczelnię publiczną na pracownika, ponieważ taka wycena jest w tym zakresie irrelevantna i pozostająca bez związku z wysokością wynagrodzenia przysługującego uczelni z ww. tytułu.

W związku z brakiem w Psw przepisów szczególnych, które by zmieniały ogólne zasady dotyczące zapłaty podatku, uczelnia otrzymując od pracownika wynagrodzenie za przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego przyjmując za podstawę opodatkowania wysokość wynagrodzenia określonego w umowie.

8. Co należy rozumieć pod pojęciem „bezwarunkowej umowy” (art. 86e ust. 2 Psw)? 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?

„Umowa bezwarunkowa”, o której mowa w art. 86e ust. 2 Psw, to umowa która nie zawiera warunku, o którym mowa w art. 89 i n. Kodeksu cywilnego. Wolą ustawodawcy było zagwarantowanie pracownikowi pełnej swobody w podjęciu decyzji o nabyciu praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez niego wytworzonych, bez możliwości wprowadzenia w umowie postanowień, które nawet potencjalnie mogłyby wpłynąć negatywnie na jego proces decyzyjny w tym zakresie.

9. Czy art. 86e ust. 4 pkt 2 Psw dotyczy środków z NCBR i NCN?

Ustawodawca nowelizując Psw, wprowadził odpowiednie regulacje w ustawie o NCBR (art. 32 ust. 4) oraz ustawie o NCN (art. 36 ust. 3) wskazując, że do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Wobec powyższego, co do zasady, w przypadku prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem środków z programów wsparcia NCBR i NCN, których wynikiem będą wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe będą miały zastosowanie przepisy Psw dotyczące uwłaszczenia. Niemniej jednak, szczegółowe zasady dysponowania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami będą określały programy wsparcia NCBR i NCN.

Art. 86f Psw reguluje kwestie podziału środków z komercjalizacji wyników, które zostały przejęte odpowiednio przez uczelnię lub pracownika w trybie określonym w art. 86e ust. 1-3. Oznacza to, że przepis art. 86f nie znajdzie zastosowania w przypadkach określonych w art. 86e ust. 4 Psw.

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

Na podstawie art. 86h Psw pracownik oraz uczelnia publiczna mogą określić w drodze umowy, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, prawa do wyników prac pracownika lub sposób i tryb ich komercjalizacji. Oznacza to, iż określone w ustawie zasady wynagradzania i podziału środków z komercjalizacji nie mogą być modyfikowane umową stron, w szczególności nie może być modyfikowane na niekorzyść pracownika przewidziane ustawą minimum udziału w części środków uzyskanych z komercjalizacji czy żądany przez uczelnię od pracownika stały procent udziału w środkach z komercjalizacji.

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

W przypadku realizacji prac B+R przez uczelnię publiczną na rzecz lub wspólnie z innymi podmiotami, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę, czy prace te nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 86e ust. 4 Psw. Jeżeli podlegają wyłączeniu, to przepisów 86e-86h Psw nie stosuje się w tym zakresie. W pozostałych przypadkach wskazane wyżej przepisy mają zastosowanie do wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w związku z wykonywaniem przez pracownika uczelni obowiązków ze stosunku pracy.

12. Czy kwestie ujęte w art. 86c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Psw mogą być objęte jednym wspólnym regulaminem?

W art. 86c ust. 1 pkt 1 Psw, mowa jest o regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, natomiast w pkt 2 o regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej uczelni. Co prawda ustawodawca wprowadził obowiązek uchwalenia dwóch odrębnych regulaminów w ww. zakresie, nie ma jednak przeszkód, aby były one zawarte w jednym dokumencie.

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

Ustawodawca nie określił konsekwencji dla uczelni w przypadku, gdy mimo podjęcia decyzji o komercjalizacji, nie podjęła ona żadnych działań w tym kierunku. Niemniej jednak, działalność uczelni w tym zakresie będzie monitorowana przez MNiSW, w szczególności w celu oceny, czy uczelnie nie blokują lub ograniczają procesu komercjalizacji dokonywanej przez pracowników.

14. Dlaczego pominięto w zapisach Psw 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 sprzedaży)

Założeniem nowelizacji było uregulowanie przede wszystkim kwestii komercjalizacji wyników, a więc sytuacji, gdzie co do zasady następuje ograniczenie korzystania z wyników lub ich wyzbycie się, np. na podstawie umowy sprzedaży czy poprzez wniesienie aportem do spółki, a więc etapu poprzedzającego wdrożenie.

15. Zgodnie z art. 86f ust. 4 Psw 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.

1) Czy dotyczy to środków z każdej komercjalizacji danego rozwiązania czy tylko z jego pierwszej komercjalizacji?

Zgodnie z art. 86f ust. 4 Psw, prawo do uzyskania środków z komercjalizacji przysługuje pracownikowi lub uczelni przez okres maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków. Bez znaczenia w przedmiotowym wypadku jest sposób oraz ilość zastosowanych sposobów komercjalizacji przez uczelnię. Od dnia uzyskania pierwszych środków z tytułu komercjalizacji dokonanej przez uczelnię, pracownik uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia z każdego przynoszącego dochód, sposobu komercjalizacji w ww. okresie pięcioletnim, a nie zaś wyłącznie z komercjalizacji, która przyniosła pierwszy dochód.

2) 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.

Wskazany w art. 86f ust. 4 Psw 5-letni okres, stanowi maksymalny okres, w czasie którego pracownik może skutecznie domagać się od uczelni wypłaty należnej mu części środków z komercjalizacji, na podstawie przepisów Psw. Wierzytelności pracownika powstałe z tego tytułu przed upływem okresu 5-letniego mogą być dochodzone przez pracownika także po upływie tego okresu, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa i postępowania cywilnego.

16. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie 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 wprowadzoną odmianą rośliny lub prac rozwojowych, powstałych przed dniem wejścia w życia niniejszej ustawy oraz know-how związanego z tymi wynikami stosuje się przepisy dotychczasowe. Jaka czynność jest miarodajna dla określenia, że wyniki powstały przed 1.10.2014 r.?

Zgodnie z art. 86e ust. 1 Psw, pracownik z mocy ustawy zobowiązany jest do poinformowania uczelni o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-

how związanym z tymi wynikami i w takim zgłoszeniu powinien być na niego nałożony obowiązek podania daty powstania/wykształcenia się tych praw. Uczelnia ze zrozumiałych względów nie jest w stanie samodzielnie określić dokładnej daty powstania/wykształcenia się tych praw i w zasadzie wyłącznie dany pracownik lub zespół badawczy są w tym zakresie kompetentni. Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki próby obejścia ustawy i przesuwania daty powstania praw po dniu 1.10.2014 r. Odpowiednie regulacje przeciwdziałające takim praktykom mogą znaleźć się w regulaminie wydawanym na mocy art. 86c ust. 1 pkt 1 Psw.

Z wyrazami szacunku,


Z up. Ministra
PODSEKRETARZ STANU
dr hab. Jacek GULIŃSKI

Do wiadomości:

1. Pan prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor, Uniwersytet Wrocławski
2. Pan prof. dr hab. Tomasz Bączek, Prorektor ds. Nauki, Gdański Uniwersytet Medyczny