

Komercjalizacja wyników badań naukowych w świetle Ustawy 2.0

1. Wstęp

Polska nadal jest krajem, w którym możliwości współpracy ośrodków naukowych i tzw. „otoczenia społeczno-gospodarczego” nie są w pełni wykorzystywane. Stąd celowym wydaje się zwrócenie uwagi na problematykę związaną z wykorzystywaniem wyników badań naukowych przez przedsiębiorców na zasadach rynkowych dla osiągnięcia zysku. Jakkolwiek wydawać się może, że jednym z największych problemów związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych jest niedostateczne wsparcie finansowe ze strony państwa na prace badawczo rozwoje (B+R), to w rzeczywistości bardzo dużą przeszkodą w rozwoju komercjalizacji wyników badań naukowych są niskie nakłady przedsiębiorców. Niskie zainteresowanie przekłada się zaś na niski poziom innowacyjności¹. W najnowszym Europejskim Rankingu Innowacyjności ogłaszany przez Komisję Europejską, Polska zajęła dopiero piąte miejsce

¹ Wynika to między innymi z przenikliwej analizy W. M. Orłowskiego, *Komercjalizacja badań naukowych w Polsce i możliwości ich przełamania*, Warszawa 2013, która do dziś częściowo zachowuje swą aktualność.

od końca. Co ważne, nie jest to wcale najgorsze miejsce naszego kraju w ciągu ostatnich lat².

Za taką sytuację odpowiedzialni są nie tylko przedsiębiorcy. W Polsce dopiero przyzwyczajamy się do uznanego od dawna w najbardziej rozwiniętych państwach poglądu, iż rolą uczelni nie jest jedynie kształcenie, ale także aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym szczególnie opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które będą zyskowe zarówno dla przedsiębiorców jak i naukowców oraz uczelni. Rozwiązania te mogą być użyteczne w różnych praktykach życia społecznego, stąd w pewnej mierze należy wycofać się z, jak się wydaje ciągle obecnego w naszym kraju, podziału na „dobrą naukę” wiodącą ku prawdzie i „złą naukę” na usługach koncernów, które zainteresowane są zyskiem, a nie prawdą. Nie oznacza to konieczności całkowitej rezygnacji z idei modelu uniwersytetu humboldtowskiego na rzecz tzw. uniwersytetu trzeciej generacji, lecz zmieniające się normy kulturowe stanowią wyzwanie, któremu sprostać może jedynie dobrze zorganizowany system łączący w sobie cechy tradycyjnego i nowoczesnego uniwersytetu³.

² https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en [dostęp: 3.09.2019 r.].

³ Por. J. G. Wissema, *Uniwersytet Trzeciej Generacji: uczelnia XXI wieku*, Święta Katarzyna 2009.

Z całą pewnością szczególną uwagę należy poświęcić problemom związanym ze stymulowaniem zainteresowania przedsiębiorców nakładami na wyniki B+R i zmienianie przyzwyczajeń w tym zakresie, które nie sprzyjają innowacyjności. Przedmiotem tego artykułu będą jednak inne istotne zagadnienia, tj. warunki, jakie komercjalizacji wyników badań naukowych stwarza nowa ustawa⁴ (dalej: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Już na wstępie należy przyznać, że w przypadku nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce trudno mówić o rewolucji w zasadach komercjalizacji wyników badań naukowych, co zależnie od punktu widzenia może zostać uznane za zjawisko pozytywne bądź też negatywne. Z całą pewnością brzmienie przepisów ustawy wpisuje się w charakterystyczne dla obecnych czasów, a rozpoczęte już w latach 50. w Stanach Zjednoczonych⁵, pojmowanie uniwersytetu nie tylko, jako świątyni wiedzy, ale także partnera dla podmiotów gospodarczych przyczyniającego się do rozwijania krajowej i międzynarodowej gospodarki szczególnie poprzez możliwość kreowania innowacyjnych rozwiązań w wyniku wyjścia ponad badania podstawowe i podążanie w kierunku rozwijania badań stosowanych. Z drugiej jednak

⁴ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.)

⁵ M. Wiśniewska, P. Głodek, D. Trzmielak, *Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne*, Łódź 2015, s. 9.

strony wprowadzonych zmian jest bardzo niewiele. W zakresie dotyczącym komercjalizacji wyników badań naukowych treść poprzedniej ustawy została niemal całkowicie powielona w nowej. Niestety nie zwrócono uwagi na istniejące luki i niedokładności legislacyjne. Stąd aktualne pozostają poglądy wyrażane przez doktrynę i orzecznictwo w odniesieniu do starej ustawy, szczególnie po roku 2014⁶.

2. Komercjalizacja bezpośrednia w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Komercjalizację bezpośrednią odróżnia od pośredniej to, że dokonuje się ona między uczelnią bądź naukowcem a przedsiębiorcą bez udziału podmiotów trzecich (np. spółek celowych powołanych przez uczelnię). Pojęcie to zostało wprowadzone dopiero w 2014 r. ustawą z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1198 ze zm.). Regulacje związane z różnorodnymi sposobami komercjalizacji i transferu wiedzy znalazły się w rozdziale 6. nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zatytułowanym *Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how*. Należy jednak wskazać, iż nowa ustawa nie wprowadza prawie żadnych

⁶ Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzająca termin „komercjalizacji bezpośredniej” weszła w życie 10.10.2014 r.).

zmian w zakresie komercjalizacji bezpośredniej. Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym komercjalizacja bezpośrednia tak jak poprzednio może być dokonywana poprzez jednostkę ogólnoucześnie jak są centra transferu technologii⁷. Centra transferu technologii działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez senat uczelni.

Aby mówić o komercjalizacji, konieczne jest posłużenie się pojęciem sprzedaży. Ustawa wskazuje, że wyniki działalności naukowej lub *know-how* związane z tymi wynikami może być sprzedane w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Katalog otwarty pozostawia także miejsce na inne rodzaje umów, należy jednak wskazać, że czynność ta musi mieć charakter odpłatny, choć świadczenie nie musi mieć charakteru pieniężnego.

Jak wskazują autorzy najnowszego komentarza dot. komercjalizacji i transferu wyników badań naukowych:

Komercjalizacji podlegają wyniki badań naukowych. Pojęcie to obejmuje dobra niematerialne, będące oryginalnymi wytworami ludzkiego intelektu, przybierającymi postać w szczególności wynalazków,

⁷ Inną istotną jednostką ogólnoucześnie pozostają akademickie inkubatory przedsiębiorczości, których celem jest jednak przede wszystkim wspieranie studentów, doktorantów i pracowników uczelni w podejmowaniu działalności gospodarczej.

wzorów użytkowych, utworów, topografii układów scalonych. De lege lata komercjalizacji podlegają również wyniki badań z dziedziny działalności artystycznej.⁸

Podkreślić należy, że jedną z niewielu zmian wprowadzanych przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym jest objęcie komercjalizacją wyników badań także z dziedziny działalności artystycznej.

3. Komercjalizacja pośrednia

Komercjalizacja pośrednia może być dokonywana poprzez spółki celowe powołane przez uczelnię bądź kilka uczelni. Należy wskazać, że ze względu na treść uregulowań spółkami celowymi mogą być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółka akcyjna, względnie spółki zagraniczne posiadające istotne cechy wspominanych spółek, a także spółka europejska. Spółka musi być jednoosobową spółką kapitałową, chyba że spółka celowa zostanie utworzona przez kilka uczelni – w takiej sytuacji wspólnikami albo akcjonariuszami spółki mogą być tylko uczelnie publiczne. Spółkę tworzy rektor za zgodą senatu. Wydaje się być pożądanym, by w

⁸ D. Kasprzycki et al., *Komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych – zagadnienia wprowadzające* [w:] *Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje*, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2019, s. 27.

umowie albo statucie spółki znalazły się zapisy dotyczące celu jej powołania związane z zarządzaniem prawami do wyników lub do *know-how* w zakresie komercjalizacji bezpośredniej bądź zarządzaniem infrastrukturą badawczą, skoro ma to być spółka celowa. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanego z tymi wynikami. Wypłacaną dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na podstawowe zadania zdefiniowane w ustawie.

Novum w stosunku do poprzedniej ustawy jest możliwość uzyskania statusu wspólnika w spółkach, o których mowa powyżej przez Centrum Łukasiewicz oraz instytuty Sieci Łukasiewicz, co ma bezpośredni związek z powstaniem tych podmiotów w roku 2019.

Inną zmianą wprowadzoną przez ustawę jest wydłużenie terminu dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia uczelni do spółki, w której wspólnikami są podmioty inne niż uczelnie publiczne bądź ośrodki badawcze. Zamiast 30 dni minister będzie miał 45 dni na podjęcie decyzji o sprzeciwie.

Spółka celowa może być też ogniwem łańcucha, na który poza uczelnią i spółką celową (spółkami) złożą się także spółki *spin-off*, w których wspólnikami będą także

pracownicy naukowci zaangażowani w proces komercjalizacji.

Transfer wyników badań może także odbywać się w modelu „mieszanym”, tj. gdy w zamian za wkład pieniężny spółka celowa obejmuje udziały w spółce *spin-off*, a uczelnia udziela spółce *spin-off* licencji wyłącznej na korzystanie z technologii⁹.

4. Procedura przeniesienia praw do wyników badań naukowych

Istotnym zagadnieniem związanym z komercjalizacją wyników badań naukowych jest procedura przeniesienia praw do wyników pracy naukowej obowiązująca pracowników uczelni publicznych sytuacji, gdy działania na podstawie umowy nie zostały zlecone przez podmiot wewnętrzny bądź nie są finansowane z zewnętrznych źródeł, a także, gdy umowa nie stanowi inaczej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pracownik uczelni jest zobowiązany do notyfikowania wyników działalności naukowej oraz *know-how* związanym z tymi wynikami. W ciągu 14 dni od notyfikacji pracownik może złożyć pisemne oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nim

⁹ Przykłady modeli komercjalizacji, w tym także modelu mieszanego, znajdują się w publikacji M. Marzewska, A. Tórz, K. Gulda, *Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych*, Warszawa 2016, s. 26 i n.

know-how. W takiej sytuacji uczelnia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia może podjąć decyzję o komercjalizacji. Zaniedbanie złożenia takiego oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje, że wspomniane prawa będą należeć w całości do uczelni. Na tym etapie możliwe są trzy scenariusze: 1) uczelnia podejmuje decyzję o komercjalizacji, 2) uczelnia nie podejmuje żadnej decyzji, 3) uczelnia podejmuje decyzję o niedokonywaniu komercjalizacji. W przypadkach 2) i 3) 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, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi. Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie przysługujące uczelni za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Co ważne, nawet jeżeli prawa do komercjalizacji zostaną przeniesione na pracownika i to on jej dokona, to uczelni publicznej i tak 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. Jeżeli jednak pracownik nie przyjmie tej oferty, prawa do wyników badań naukowych i *know-how* zyskuje uczelnia. Jeżeli jednak uczelnia zdecyduje, że to ona dokona komercjalizacji (co do zasady może to zrobić zawsze), to pracownik uczelni publicznej może uzyskać maksymalnie 50% wartości środków uzyskanych z komercjalizacji. Kwota ta może jednak zostać zmniejszona nawet o połowę, którą stanowią koszty bezpośrednio z komercjalizacją związane.

Wskazaną regulację na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy chwalił M. Salamonowicz:

Z perspektywy praw pracowniczych zagwarantowanie minimalnego udziału w dochodach jest korzystne. Przykładowo przed wejściem w życie omawianej regulacji regulamin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przewidywał dla twórców co najmniej 50% udziału w dochodach z komercjalizacji, regulamin Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaś – 60%¹⁰.

Analizując opisywaną procedurę należy wskazać na jej najsłabszy punkt. Jest nim fakt określenia w przepisach

¹⁰ M. Salamonowicz, *Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych*, Warszawa 2016.

jedynie terminu do podjęcia decyzji przez uczelnię o komercjalizacji. Może zdarzyć się tak, że uczelnia zdecyduje o komercjalizacji w powyższym terminie, lecz przez długi czas nie podejmie kroków zmierzających do jej wykonania. W takiej sytuacji dochodzenie przez pracownika podjęcia kroków przez uczelnię może okazać się bardzo utrudnione.

W nowej ustawie niezmieniony pozostał także zakres obowiązków pracownika m.in. w zakresie zachowania poufności, co do wyników badań i związanego z nim *know-how*. W art. 156 ust. 6 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakres obowiązków został określony następująco:

Pracownik uczelni publicznej jest obowiązany do:

- 1) zachowania poufności wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,*
- 2) przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji,*
- 3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników,*
- 4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych*

- nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni.

Przepis ten brzmi identycznie jak w poprzedniej ustawie – zdecydowano się jedynie na usunięcie słowa „publicznej” na samym jego końcu. Nie zdecydowano się zatem na zmianę dość niefortunnie sformułowanego punktu trzeciego. Trudne do pogodzenia pod względem logicznym jest bowiem nałożenie obowiązku współdziałania w procesie komercjalizacji w punkcie czwartym oraz nałożenie obowiązku powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników w punkcie trzecim.

Kontrowersje dotyczą także długości okresu przysługiwania praw uczelni. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują bowiem, że w związku z obowiązkiem zachowania poufności okres ten może być zbyt długi:

Przepis ten, in fine, ustala je na czas przysługiwania praw uczelni publicznej. Zasadne wydaje się jednak doprecyzowanie zapisu ustawowego poprzez skrócenie terminu, w szczególności w przypadku obowiązku zachowania poufności wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami oraz powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników. Należy zgodzić się z A. Szewcem, że nałożenie wskazanych obowiązków na

czas trwania praw wyłącznych (wynoszący np. 20 lat w przypadku wynalazków, 25 lat w przypadku wzorów przemysłowych, czy 30 lat w przypadku ochrony odmian roślin) byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego [A. Szewc, Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym¹¹.

5. Podsumowanie

Podsumowując należy wskazać, że *novum* związane z uchwaleniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi fakt, iż przedmiotem komercjalizacji mogą być także wyniki badań naukowych z dziedziny działalności artystycznej. W zakresie pozostałych regulacji trudno doszukiwać się poważnych zmian. Zachowany został także swoisty kompromis w zakresie „uwłaszczenia pracowników naukowych”. Jako podstawowe, ustawowe rozwiązanie obrano bowiem model komercjalizacji, w którym to uczelnia, jeśli tylko uzna to za celowe, dokona komercjalizacji i uzyska z tego większy zysk. Ustawa wprowadza jednak korzystne regulacje w sytuacji, w

¹¹ M. Rutkowska-Sowa, *Decyzje uczelni publicznej związane z procesem komercjalizacji wyników działalności naukowej* [w:] *Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje*, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2019, s. 274.

której uczelnia publiczna nie jest zainteresowana komercjalizacją. Co bardzo istotne, uczelnia oraz pracownik mogą zawsze zawrzeć umowę, która inaczej będzie regulowała zasady, na których oparta będzie procedura komercjalizacji. Rozwiązanie to, jako umożliwiające zachowanie większej autonomii stron, należy pochwalić. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wypełnienie luk i poprawienie niedokładności legislacyjnych sygnalizowanych przez doktrynę na gruncie poprzedniej ustawy, co trudno zaaprobować. Nie zmienił się także wymóg uchwalenia przez senat uczelni dwóch istotnych aktów - regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji określającego 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 korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej oraz regulamin korzystania z infrastruktury badawczej określający w szczególności prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej i zasady korzystania i ustalania opłat za korzystanie z

infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności naukowej przez inne podmioty. Zakres normowania pierwszego ze wskazanych regulaminów wskazuje na możliwość włączenia studentów i doktorantów do procesów komercjalizacji w większym stopniu niż to było dotychczas, kwestia zależy będzie jednak w przeważającej mierze od regulaminów uchwalanych przez uczelnie.

Bibliografia:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U., poz. 1668 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U., poz. 1365 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 83 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, poz. 508 ze zm.)

Literatura:

Izdebski H., Zieliński M.J., *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz*, Warszawa 2019

Rutkowska-Sowa M., *Decyzje uczelni publicznej związane z procesem komercjalizacji wyników działalności naukowej* [w:] *Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje*, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2019

Marzewska M., Tórz A., Gulda K., *Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych*, Warszawa 2016

Orłowski W. M., *Komercjalizacja badań naukowych w Polsce i możliwości ich przełamania*, Warszawa 2013

Salamonowicz M., *Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych*, Warszawa 2016

Wissema J. G., *Uniwersytet Trzeciej Generacji: uczelnia XXI wieku*, Święta Katarzyna 2009

Wiśniewska M., Głodek P., Trzmielak D., *Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne*, Łódź 2015