

Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how (propozycje zmian w Ustawie 2.0)

Art. 154 i dalsze

1. Senat albo organ uczelni federacyjnej wykonujący kompetencje senatu uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz regulujący zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych pracowników oraz studentów i doktorantów, który określa w szczególności:
 - 1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
 - 2) zasady i procedury komercjalizacji,
 - 3) zasady wynagradzania twórców,
 - 4) obowiązki pracowników, studentów, doktorantów oraz uczelni związane z komercjalizacją i wdrażaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 - 5) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych;
2. Regulamin ani przepisy ust. 3-10 poniżej 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 zlecane prace);
 - 2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.
3. Pracownik niezwłocznie przekazuje uczelni publicznej albo uczelni federacyjnej informację o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami w celu uzyskania przez uczelnię ochrony własności intelektualnej.
4. Pracownik w terminie 3 miesięcy od poinformowania uczelni o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami może złożyć uczelni pisemne oświadczenie o chęci nabycia bezpłatnej, 3-letniej licencji wyłącznej do ich praw, obejmującej wszelkie istniejące w chwili zawierania tej umowy pola eksploatacji w celu ich wdrażania lub komercjalizacji. W przypadku złożenia takiego oświadczenia uczelnia zobowiązana jest udzielić pracownikowi licencji.
5. Jeśli pracownik:
 - 1) w terminie 6 miesięcy od uzyskania licencji nie podejmie żadnych czynności związanych z wdrożeniem lub komercjalizacją wyników objętych licencją (m.in. nie założy spółki, nie rozpocznie prowadzenia działalności gospodarczej, itp.), lub
 - 2) w trakcie obowiązywania 3-letniego okresu na jaki zawarto umowę licencyjną zaprzestał podejmowania czynności wdrożeniowych lub komercjalizacyjnych (m.in. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, zlikwidował spółkę, itp.) bądź też złożył uczelni oświadczenie o braku zamiaru wdrażania lub komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,uczelnia może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym umowę licencyjną zawartą z pracownikiem. W celu wdrażania lub komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami uczelnia może udzielić swojemu podmiotowi zależnemu bezpłatnej 3-letniej licencji wyłącznej do wyników tych badań z prawem do udzielania dalszych licencji.
6. W przypadku udzielenia przez uczelnię licencji podmiotowi zależnemu na zasadach określonych w ust. 5, pracownikowi przysługuje od uczelni nie mniej niż:

- 1) 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 podmiot zależny;
 - 2) 50% wartości środków uzyskanych przez podmiot zależny w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub podmiot zależny.
7. Pracownik na podstawie umowy licencyjnej zawartej z uczelnią, o której mowa w ust. 4, uprawniony jest do udzielenia dalszych licencji do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami objętych posiadaną przez niego licencją, jednakże licencja taka nie może być udzielona na okres dłuższy niż okres obowiązywania licencji wyłącznej przysługującej pracownikowi. Udzielenie dalszej licencji powinno odbyć się na warunkach rynkowych, a więc pracownik zobowiązany jest wybrać podmiot lub podmioty, którym udzieli licencji w wyniku otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania ofertowego.
 8. Po wygaśnięciu umowy licencyjnej zawartej z pracownikiem lub podmiotem zależnym, uczelnia może udzielić podmiotom trzecim licencji wyłącznej lub niewyłącznej do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami w celu ich wdrażania lub komercjalizacji. Licencja jest udzielona na warunkach rynkowych, a więc uczelnia zobowiązana jest wybrać podmiot lub podmioty, którym udzieli licencji w wyniku otwartego przejrzystego i niedyskryminującego postępowania ofertowego.
 9. W przypadku udzielania licencji wyłącznej, jeśli podmiotem nabywającym licencję jest podmiot nie prowadzący działalności produkcyjnej na rynku polskim, Uczelnia udziela mu licencji wyłącznej na dowolne terytorium za wyjątkiem Polski.
 10. W sytuacji udzielenia przez uczelnię jedynie licencji wyłącznej na dowolne terytorium z wyłączeniem Polski, Uczelnia w dowolnym terminie udziela licencji niewyłącznych na terytorium Polski do wyników badań. Licencja ta również musi być udzielona na warunkach rynkowych, a więc uczelnia zobowiązana jest wybrać podmiot lub podmioty, którym udzieli licencji w wyniku otwartego przejrzystego i niedyskryminującego postępowania ofertowego.
 11. W pierwszej kolejności prawo nabycia licencji, o której mowa w ust. 8-10 przysługuje pracownikowi, którego wyników badań dotyczy licencja. Pracownik ma pierwszeństwo nabycia licencji po cenie równej najwyższej ofercie zgłoszonej w postępowaniu ofertowym przeprowadzonym przez uczelnię. W celu zrealizowania prawa pierwszeństwa nabycia przysługującego pracownikowi, uczelnia informuje go na piśmie o przeprowadzonym postępowaniu ofertowym i wartości najwyższej oferty oraz wyznacza pracownikowi co najmniej 14 dniowy termin na złożenie oświadczenia co do skorzystania lub nieskorzystania z prawa pierwszeństwa. W przypadku nieskorzystania przez pracownika z tego uprawnienia, prawo pierwszeństwa nabycia licencji na takich samych warunkach i w takim samym trybie przysługuje podmiotowi, któremu pracownik udzielił dalszej licencji, o której mowa w ust. 7. W przypadku, gdy żaden z tych podmiotów nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, licencja zbywana jest oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę podczas postępowania ofertowego.
 12. W przypadku udzielenia przez uczelnię licencji do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, w tym również samego pracownika, którego wyniki badań są przedmiotem licencji, pracownikowi temu przysługuje prawo do 5% opłat licencyjnych wnoszonych przez nabywców licencji przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej.

Maciej Żylicz, FNP