

**PRAWNA REGULACJA
KOMERCJALIZACJI
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PUBLICZNYCH
SZKÓŁ WYŻSZYCH**

Marek Salamonowicz

MONOGRAFIE

PRAWNA REGULACJA KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

Marek Salamonowicz

MONOGRAFIE

Zamów książkę w księgarni internetowej

profinfo.pl
księgarnia internetowa

POLECAMY W SERII:

**WYKORZYSTYWANIE PRZEZ PRASĘ UTWORÓW CHRONIONYCH
PRAWEM AUTORSKIM.**

WYJĄTKI, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

GRZEGORZ PACEK

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. WYBRANE ZAGADNIENIA

KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ,

MIROSŁAW KARPIUK

**GRANICE WOLNOŚCI WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI
ZAWODÓW PRAWNICZYCH**

REDAKCJA NAUKOWA ARTUR BIŁGORAJSKI

PRAWNA OCHRONA FORMATÓW TELEWIZYJNYCH

ZBIGNIEW PINKALSKI

**OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**

KAROLINA SZTOBRYN

**PRAWO WŁAŚCIWE DLA DOBREGO IMIENIA
OSOBY FIZYCZNEJ I JEGO OCHRONY**

JUSTYNA BALCARCZYK

**WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ
DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW**

DARIA KATARZYNA GĘSICKA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

MARIUSZ KRZYSZTOFEK

STATUS PRAWNY DZIENNIKARZA

REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH LIS

**CZARNA LISTA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCH
A GRANICE PRAWA ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
W UNII EUROPEJSKIEJ.**

ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA

MONIKA NAMYSŁOWSKA

**CYWILNOPRAWNA OCHRONA WIZERUNKU OSÓB
POWSZECHNIE ZNANYCH W DOBIE KOMERCJALIZACJI
DÓBR OSOBISTYCH**

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, JOANNA BANASIUK

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS5/01864

Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.

Recenzenci

Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Prof. dr hab. Urszula Promińska

Redakcja serii

Janusz Barta

Ryszard Markiewicz

Alicja Pollesch

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Joanna Maź

Opracowanie redakcyjne

Katarzyna Świerk-Bożek

Łamanie

Wolters Kluwer

Układ typograficzny

Marta Baranowska

.....
Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przystępujących
im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej
w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

prawolubni

SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ
Więcej na www.legalnakultura.pl
POLSKA IZBA KSIĄŻKI

© Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016

ISBN 978-83-8092-154-2

ISSN 1897-4392

Wydane przez:

Wolters Kluwer SA

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Spis treści

Wykaz skrótów / 11

Wstęp / 15

Część pierwsza

Analiza prawa obcego / 23

Rozdział I

Prawo amerykańskie / 25

1. Wprowadzenie / 25
2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej / 26
 - 2.1. Okres przed uchwaleniem *Bayh-Dole Act* z 1980 r. / 26
 - 2.2. *Bayh-Dole Act* / 29
 - 2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych / 34
 - 2.4. Sprawa *Stanford v. Roche* / 39
 - 2.5. Wynalazek pracowniczy *hired to invent* / 42
 - 2.6. Uprawnienia do wynalazków związanych z bezpieczeństwem narodowym / 46
 - 2.7. Prawa autorskie / 47
3. Praktyka wybranych uczelni / 52
 - 3.1. Uniwersytet Harvarda / 52
 - 3.1.1. Ogólna charakterystyka / 52
 - 3.1.2. Prawa autorskie / 54
 - 3.1.3. Prawa własności przemysłowej / 56
 - 3.1.4. Komercjalizacja / 58
 - 3.1.5. Zagadnienia ustrojowe / 60
 - 3.2. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley / 61
 - 3.2.1. Ogólna charakterystyka / 61

- 3.2.2. Prawa autorskie / **61**
- 3.2.3. Prawa własności przemysłowej / **65**
- 3.2.4. Komercjalizacja / **65**
- 3.2.5. Zagadnienia ustrojowe / **66**
- 3.3. Uniwersytet Stanforda / **67**
 - 3.3.1. Ogólna charakterystyka uczelni / **67**
 - 3.3.2. Prawa autorskie / **69**
 - 3.3.3. Prawa własności przemysłowej / **72**
 - 3.3.4. Komercjalizacja / **75**
 - 3.3.5. Zagadnienia ustrojowe / **76**
- 3.4. Instytut Technologiczny w Massachusetts / **76**
 - 3.4.1. Ogólna charakterystyka / **76**
 - 3.4.2. Prawa autorskie / **78**
 - 3.4.3. Prawa własności przemysłowej / **80**
 - 3.4.4. Komercjalizacja / **81**
 - 3.4.5. Zagadnienia ustrojowe / **82**

Rozdział II

Prawo brytyjskie / 84

- 1. Prawo patentowe / **84**
- 2. Prawa autorskie / **86**
- 3. Praktyka wybranych uczelni / **88**
 - 3.1. Uniwersytet Oxfordzki / **88**
 - 3.1.1. Zakres regulacji / **88**
 - 3.1.2. Komercjalizacja / **91**
 - 3.1.3. Zagadnienia ustrojowe / **94**
 - 3.2. Uniwersytet Cambridge / **96**
 - 3.2.1. Zakres regulacji / **96**
 - 3.2.2. Komercjalizacja / **98**
 - 3.2.3. Zagadnienia ustrojowe / **99**

Rozdział III

Prawo niemieckie / 101

- 1. Podstawy normatywne komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej / **101**
 - 1.1. Ustawa o wynalazkach pracowniczych / **101**
 - 1.2. Prawa autorskie / **107**

- 1.3. Niemiecka strategia w zakresie wysokich technologii / **110**
2. Bayerische Patentallianz GmbH / **111**
 - 2.1. Podstawy prawne funkcjonowania / **111**
 - 2.2. Strategie komercjalizacji / **115**

Część druga

Analiza prawa polskiego / 119

Rozdział I

Uwagi wprowadzające i historyczne / 121

1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy autonomii publicznych uczelni wyższych w sferze zarządzania prawami własności intelektualnej / **121**
2. Proces kształtowania się prawnej regulacji. Idea „uwłaszczenia naukowców” / **126**
 - 2.1. Projekt rządowy w kształcie sprzed sprawozdania komisji sejmowej z dnia 17 czerwca 2014 r. / **126**
 - 2.2. Argumenty za i przeciw tzw. uwłaszczeniu naukowców / **129**
 - 2.2.1. Jasna sytuacja właścicielska, prostota w działaniach komercjalizacyjnych / **129**
 - 2.2.2. Większy zakres wolności akademickiej / **131**
 - 2.2.3. Podniesienie jakości zgłoszeń patentowych i innych / **132**
 - 2.2.4. Zmniejszenie „szarej strefy” komercjalizacji wyników badań / **132**
 - 2.2.5. Silna motywacja finansowa / **133**
 - 2.2.6. Słabsza pozycja negocjacyjna twórcy w stosunku do uczelni publicznej / **133**
 - 2.2.7. Utrata podstaw do budowy systemu komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne uczelnie wyższe / **135**
 - 2.2.8. Sieć centrów transferu technologii / **136**
 - 2.2.9. Uwłaszczenie naukowców poprzez tzw. przywilej profesorski / **136**
 - 2.2.10. Brak pewności prawa / **137**

Rozdział II

Uprawniony do dóbr własności intelektualnej / 139

1. Obecny kształt regulacji prawa o szkolnictwie wyższym / **139**
2. Skutki prawne obowiązującej regulacji na tle interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / **149**
3. Prawa własności przemysłowej / **156**
4. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona baz danych / **162**

Rozdział III

Pojęcie i prawne formy komercjalizacji / 174

1. Pojęcie komercjalizacji / **174**
2. Spółka celowa – ustrój prawny / **177**
 - 2.1. Prawa i obowiązki uczelni publicznej jako współnika / **185**
 - 2.2. Zasady funkcjonowania – organy spółki / **189**
 - 2.3. Majątek, udziały, kapitał zakładowy / **204**
 - 2.4. Obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach odpryskowych (*spin-off*) / **206**
 - 2.5. Status centrum badawczo-rozwojowego / **212**
3. Umowa licencyjna / **214**
4. Sprzedaż praw / **221**

Rozdział IV

Praktyka wybranych polskich uczelni / 230

1. Metodyka badań / **230**
2. Zasoby własności intelektualnej / **230**
3. Modele prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej / **236**
4. Sprzedaż praw / **241**
5. Umowy licencyjne / **242**
6. Spółki celowe i odpryskowe (*spin-off*) / **248**
7. Politechnika Warszawska – model otwarty, scentralizowany / **250**
 - 7.1. Ogólna charakterystyka / **250**
 - 7.2. Prawa autorskie / **252**
 - 7.3. Prawa własności przemysłowej / **253**
 - 7.4. Komercjalizacja / **255**
 - 7.5. Zagadnienia ustrojowe / **260**

-
8. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – model otwarty, zdecentralizowany / **261**
 - 8.1. Ogólna charakterystyka / **261**
 - 8.2. Prawa autorskie / **263**
 - 8.3. Prawa własności przemysłowej / **265**
 - 8.4. Komercjalizacja / **266**
 - 8.5. Zagadnienia ustrojowe / **269**
 9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – model własnościowy, scentralizowany / **271**
 - 9.1. Ogólna charakterystyka / **271**
 - 9.2. Prawa autorskie / **272**
 - 9.3. Prawa własności przemysłowej / **275**
 - 9.4. Komercjalizacja / **279**
 - 9.5. Zagadnienia ustrojowe / **282**
 10. Politechnika Gdańska – model półotwarty, scentralizowany / **282**
 - 10.1. Ogólna charakterystyka / **282**
 - 10.2. Prawa autorskie / **284**
 - 10.3. Prawa własności przemysłowej / **285**
 - 10.4. Komercjalizacja / **286**
 - 10.5. Zagadnienia ustrojowe / **294**
 11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – model własnościowy, zdecentralizowany / **295**
 - 11.1. Ogólna charakterystyka / **295**
 - 11.2. Prawa autorskie / **299**
 - 11.3. Prawa własności przemysłowej / **301**
 - 11.4. Komercjalizacja / **305**
 - 11.5. Zagadnienia ustrojowe / **312**
 12. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – model własnościowy, scentralizowany / **313**
 - 12.1. Ogólna charakterystyka / **313**
 - 12.2. Prawa autorskie / **315**
 - 12.3. Prawa własności przemysłowej / **317**
 - 12.4. Komercjalizacja / **323**
 - 12.5. Zagadnienia ustrojowe / **324**

Rozdział V

Wnioski i rekomendacje / 328

1. Czynniki prawne i pozaprawne. Funkcje prawa / **328**
2. Uwarunkowania systemowo-rynkowe / **330**
3. Wady i zalety własnej polityki w zakresie własności intelektualnej oraz jej zakres / **336**
4. Ustalenie praw do wyników badań, obowiązek zgłoszenia rozwiązania / **337**
5. Wybór odpowiedniej formy i strategii ochrony / **339**
6. Sprzedaż praw / **342**
7. Spółki celowe i *spin-off* / **343**
8. Licencje / **344**
9. Egzekwowanie uprawnień uczelni / **348**
10. Rozliczanie kosztów i dochodów z komercjalizacji w instytucjach naukowych / **349**

Bibliografia / **351**

Załącznik nr 1 / **371**

Załącznik nr 2 / **379**

Wykaz skrótów

Akty prawne

- k.c.** ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
- Konstytucja RP** Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
- k.p.c.** ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
- k.s.h.** ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
- pr. aut.** ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
- p.s.w.** ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
- p.w.p.** ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)
- u.o.b.d.** ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

u.s.d.g.	ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
ustawa o NCBiR	ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 z późn. zm.)
ustawa o NCN	ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.)
u.z.f.n.	ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.)

Czasopisma i zbiory orzecznictwa

BGBL.	Bundesgesetzblatt
M. Praw.	Monitor Prawniczy
ONSAiWSA	Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSA	Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OTK	Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PES	Problemy Egzekucji Sądowej
PiP	Państwo i Prawo
PiZS	Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP	Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
POSAG	Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PPH	Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Pracy	Prawo Pracy
Pr. Spółek	Prawo Spółek

PS	Przegląd Sądowy
PUG	Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PWiOWI	Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
RPEiS	Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
R. Pr.	Radca Prawny
TPP	Transformacje Prawa Prywatnego
WiOWI	Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej
ZNUJ	Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

NCBiR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCN	Narodowe Centrum Nauki
NSA	Naczelny Sąd Administracyjny
OECD	Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
SA	sąd apelacyjny
SN	Sąd Najwyższy
TK	Trybunał Konstytucyjny
WIPO	Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
WSA	wojewódzki sąd administracyjny

Wstęp

Inspirację do stworzenia niniejszego opracowania stanowiły potrzeby polskich publicznych uczelni wyższych w sferze poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych dla współpracy nauki i gospodarki. Na gruncie ustawodawstwa krajowego, jak i Unii Europejskiej toczy się dyskurs dotyczący ram prawnych oraz oddziaływania na zjawisko komercjalizacji własności intelektualnej w ramach tych uczelni. Dało to impuls do podjęcia próby analizy problemu prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych. Badania przeprowadzono w czterech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowych porządków prawnych – polskiego i wybranych państw obcych, uczelnianej oraz podejmowanych w toku komercjalizacji czynności prawnych.

W płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podejmowane są próby harmonizacji oraz formułowania rekomendacji określonych praktyk w sferze regulowania komercjalizacji własności intelektualnej. Wypracowane akty i dokumenty, często mające charakter niewiążący, nienormatywny, są adresowane zarówno do państw, jak i do szkół wyższych. Oceny wymaga stopień ich przydatności oraz rozważenia, na ile wypracowane uniwersalnych, zharmonizowanych zasad w sferze prawnej regulacji zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej jest możliwe i przydatne.

Badania były prowadzone na gruncie powszechnie obowiązujących źródeł prawa krajowego, które wyznaczają zakres autonomii regulacyjnej szkół

wyższych w sferze komercjalizacji własności intelektualnej. Ustalenia wymagał zakres uprawnień szkół wyższych do wyników badań. Wyszczególniono zatem uprawnienia publicznych szkół wyższych do utworów, dóbr własności przemysłowej i innych dóbr niematerialnych stworzonych przez pracowników, studentów lub inne osoby zaangażowane w proces badań prowadzonych na uczelni. Dało to podstawę także do teoretycznych rozważań na temat praw do wyników badań, szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych lub powstałych przy wykorzystaniu publicznej infrastruktury badawczej. Analizie poddano ustawowe podstawy komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, w tym jej dopuszczalne formy komercjalizacji oraz kwestię ustalenia i podziału korzyści płynących z tego procesu. Z uwagi na istotną rolę dóbr własności przemysłowej w procesie komercjalizacji wyników badań, zwiększony nacisk położono właśnie na te dobra. Niemniej praca obejmuje także zagadnienia dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych oraz baz danych, związane z polityką publikacyjną, prawem pierwszeństwa publikacji, ochroną *know-how* w kontekście ogłaszania wyników badań oraz ich komercjalizacji. Ze względu na ograniczone ramy opracowania nie rozwijano szerzej zagadnienia zasad wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni oraz kwestii rachunkowo-finansowych związanych z procesem komercjalizacji.

Dla analizy prawnoporównawczej wybrano systemy prawne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, jak również rozwiązania prawne wypracowane w najważniejszych w sferze transferu technologii ośrodkach z tych krajów. Czynniki, które miały wpływ na dobór zagranicznych szkół wyższych były: wielkość zasobów praw własności intelektualnej, w tym zgłoszeń patentowych i liczby patentów, intensywność współpracy z przemysłem w zakresie transferu technologii, poziom rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, a także wpływ, jaki regulacje tych systemów wywierają na inne systemy, w tym system prawa polskiego oraz rozwiązania dyskutowane, przyjmowane i rekomendowane na poziomie Unii Europejskiej. Starano się wykazać, na ile wielkość zasobów praw własności intelektualnej szkoły wyższej wpływa na intensywność komercjalizacji. Jako wskaźniki tej intensywności przyjęto w szczególności liczbę zawieranych kontraktów licencyjnych i przenoszących prawa oraz kreowanych spółek odpryskowych (*spin-off*). W miarę możliwości uwzględniano wskaźnik wielkości opłat licencyjnych czy zysku spółek odpryskowych, jednak w odniesieniu do

uczelni krajowych dane dotyczące wielkości opłat z reguły nie były udostępniane, a jeśli już to z zastrzeżeniem poufności.

Mimo odrębności i różnic między amerykańskim i brytyjskim systemem prawnym a rozwiązaniami polskimi, przyjęte w ich ramach regulacje prawne, przede wszystkim *Bayh-Dole Act* z 1980 r., wywierają istotny, nierzadko krytykowany, wpływ na kształt uregulowań w innych krajach, nie tylko systemu *common law*. Stawiane są one często jako wzór do naśladowania. Jednym z założeń niniejszego opracowania jest zweryfikowanie słuszności takiego podejścia. Wybór prawa niemieckiego jako obiektu porównań został podyktowany podobieństwem tradycji cywilistycznej oraz konstrukcji w sferze praw własności przemysłowej. Ponadto z polskiej perspektywy szczególnie wartościowe wydaje się wskazanie na argumenty i okoliczności, jakie zadecydowały o ewolucji regulacji niemieckich od tzw. przywileju profesorskiego do jego zniesienia w 2002 r. Wobec podjętej w Polsce nieudanej próby wprowadzenia wspomnianego „przywileju”, to porównanie wydaje się uzasadnione. Analizie obcych porządków prawnych przyświecała chęć wskazania tych rozwiązań, praktyk i doświadczeń, które mogą być użyteczne w polskich realiach. Przy tym z uwagi na uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym inną kulturę wynalazczości, skalę aktywności przemysłu w zakresie badań i rozwoju, tego typu recepcja, jeżeli w ogóle powinna nastąpić, to krytycznie, z ostrożnością i z uwzględnieniem uwarunkowań.

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej na poziomie krajowym oraz na poziomie poszczególnych uczelni powinna uwzględniać profil aktywności badawczej uczelni, osiągnięcia, możliwości budowania zasobów własności intelektualnej czy wreszcie otoczenie gospodarcze, w jakim funkcjonuje dana uczelnia, a także uwarunkowania kulturowe. Analiza prawnoporównawcza służyła jako punkt odniesienia dla poszukiwania własnych modeli komercjalizacji własności intelektualnej w sferze tworzenia i funkcjonowania ram prawnych tego procesu na poziomie poszczególnych uczelni. Stąd w płaszczyźnie uczelni badaniami objęto wewnętrzne akty prawne obejmujące ochronę i komercjalizację własności intelektualnej. Kreując własny model zarządzania dobrami niematerialnymi, uczelnie publiczne poruszają się w granicach autonomii regulacyjnej określonej aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Należy podkreślić, że transfer technologii i szerzej – transfer wiedzy z nauki do biznesu nie odbywa się tylko przez sprzedaż praw, udzielanie licencji czy angażowanie się w spółki odpryskowe. Znaczna część tego procesu następuje przez upublicznianie, w tym publikowanie wyników badań, konferencje, seminaria. Powstaje praktyczny problem, jakie wyniki badań uczelnia powinna chronić i w jaki sposób oraz kiedy decydować się na ograniczone rozpowszechnienie lub wręcz utrzymywanie wyniku w poufności. Są to problemy skłaniające do poszukiwania nowych ról, które prowadzą do rewizji sposobu postrzegania misji, jaką publiczne uczelnie wyższe mają do spełnienia w społeczeństwie. Kształcenie oraz prowadzenie badań zostaje uzupełnione przez aktywną współpracę z otoczeniem gospodarczym. W istocie wartością jest efektywne dostarczanie społeczeństwu nowych opartych na wynikach badań wytworów, które lepiej zaspokajają ludzkie potrzeby i wpływają na wzrost kultury technicznej, skuteczniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Mając na względzie powyższe uwagi, dokonano wyboru adekwatnych metod badawczych. Z uwagi na potrzebę porównań, niewielkie doświadczenia i poszukiwanie dobrych wzorców, odwołano się do metody komparatystycznej. Przy czym starano się zastosować metodę diachroniczną ujęcia badanego zjawiska prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej. Zmierzano do ukazania rozwoju poszczególnych regulacji zarówno zagranicznych, jak i polskich na płaszczyźnie aktów powszechnie obowiązujących oraz wewnątrzuczelnianych oraz wskazania czynników wpływających na te zmiany. W analizie kategorii aktów normatywnych i innych dokumentów zastosowano metodę językowo-logiczną, a także historyczną. W pracy rozważania oparto na analizie i krytyce orzecznictwa i piśmiennictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego dotyczącego badanego problemu. Natomiast w płaszczyźnie badań praktycznego funkcjonowania prawnych regulacji odwołano się do metody socjologicznej i statystycznej. Instrumentem, którym się posłużono, był kwestionariusz adresowany do rzeczników patentowych, kadry zarządzającej transferem technologii oraz spółek celowych uczelni oraz towarzyszące mu wywiady. Uwagę skierowano przede wszystkim na czynności prawne będące przejawem komercjalizacji własności intelektualnej¹. Wśród nich analizie poddano w szczególności umowy licencyjne,

¹ Tekst zastosowanego kwestionariusza stanowi załącznik nr 1.

umowy o sprzedaż praw oraz czynności prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem uczelnianych spółek celowych oraz spółek z udziałem uczelni. Przy tym analiza nie odnosiła się tylko do treści dokumentów, ale także do praktyki, w tym wykonywania poszczególnych zobowiązań oraz ich ekonomiczno-prawnego tła.

Podczas przygotowywania niniejszej monografii zainteresowania naukowe autora szły w parze z doświadczeniami i praktyką zarządzania własnością intelektualną w ramach uczelni wyższych. Wynikały one z zaangażowania w proces tworzenia wewnątrzuczelnianych regulacji z zakresu ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej oraz działalności doradczo-ekspertckiej umożliwiającej obserwację uczestniczącą zjawiska oraz analizę przypadków. Chęć przekazania doświadczeń, identyfikacja problemów praktycznych i barier rozwoju nadała opracowaniu perspektywę pragmatyczną. Takie podejście umożliwiło zidentyfikowanie, określenie i podjęcie próby rozwiązania problemów naukowych w zakresie analizy prawnej zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych.

Niektóre z informacji związanych z ochroną i komercjalizacją własności intelektualnej, także publicznych szkół wyższych, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Bywa tak, mimo że ta sama informacja może stanowić zarazem informację publiczną. Starano się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione, nawet jeżeli pozyskano je w toku badań, nie zostały ujawnione w opracowaniu.

Opracowanie składa się z dwóch części – prawnoporównawczej oraz krajowej. W ramach poszczególnych części wyodrębniono rozdziały. W części pierwszej przedstawiono normatywne podstawy ochrony i komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Oprócz rozwiązań legislacyjnych zaprezentowano dobrane do przedmiotu rozważań orzecznictwo i piśmiennictwo. Na tak zarysowanym tle szczegółowo omówiono modele zarządzania własnością intelektualną funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Stanforda czy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT). Na gruncie niemieckim analizie poddano model wypracowany wspólnie przez 28 uniwersytetów

z Bawarii, w tym Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz działalność spółki Bayerische Patentallianz GmbH, powołanej przez wskazane uczelnie.

Część druga została poświęcona polskiemu ustawodawstwu, które reguluje ochronę i komercjalizację własności intelektualnej szkół wyższych. Oprócz podstaw konstytucyjnych, szczegółowej analizie poddano m.in. ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniając nowelizację z 2014 r., obejmującą prawa do wyników badań, jak również ustawę – Prawo własności przemysłowej oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaprezentowano także polskie uregulowania form angażowania się publicznych szkół wyższych w działalność spółek prawa handlowego, jak również dotyczące umów licencyjnych i sprzedaży praw. W tej części zawarto wyniki badań praktyki 20 wybranych polskich uczelni. Przedstawiono dane dotyczące ich zasobów własności intelektualnej, wskazano na dominujące modele w zarządzaniu własnością intelektualną oraz tendencje obecne w praktyce transferu technologii, a następnie omówiono szczegółowo modele sześciu spośród przebadanych uczelni publicznych, które wyróżniają się reprezentatywnością lub swoistością przyjętych rozwiązań².

Całość rozważań zamykają wnioski oraz sformułowane rekomendacje. Zidentyfikowano również dobre praktyki. Odwołano się przy tym nie tylko do wyników badań własnych, ale także do ustaleń dokonanych w ramach raportów i innych projektów. Refleksją objęto przy tym wpływ czynników prawnych na tle innych faktorów determinujących ochronę i komercjalizację dóbr niematerialnych i zjawisko transferu technologii.

Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych i innych badaczy zainteresowanych prawną analizą ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej szkół wyższych oraz jej wynikami. Zmierzano do tego, aby wymiar pragmatyczny opracowania uczynił je użytecznym także dla praktyków transferu technologii. Powinno być przydatne w szczególności dla rzeczników patentowych, osób zatrudnionych w centrach transferu technologii i innych jednostkach otoczenia biznesu, spółkach celowych i odpryskowych, osób

² Wykaz podstawowych wewnątrzuczelnianych aktów prawnych regulujących komercjalizację własności intelektualnej w 20 wybranych polskich publicznych szkołach wyższych stanowi załącznik nr 2.

kreujących politykę uczelni w sferze własności intelektualnej oraz członków społeczności akademickiej zainteresowanych komercjalizacją własności intelektualnej.

Szczególne podziękowania autor kieruje do Pani prof. dr hab. Ewy Nowińskiej z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pani prof. dr hab. Urszuli Promińskiej z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego za okazaną życzliwość, wsparcie merytoryczne i opiekę naukową.

Autor dziękuje także Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Członkom Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Dzięki nim, profesjonalistom realizującym transfer technologii, możliwe było przeprowadzenie badań oraz dotarcie do potrzebnych informacji. Nie do przecenienia były także wymieniane przy okazji doświadczenia, wskazywane bariery i problemy oraz przykłady sukcesów.

Część pierwsza

Analiza prawa obcego

Rozdział I

Prawo amerykańskie

1. Wprowadzenie

W trzech kolejnych rozdziałach odwołano się do systemów prawnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Uczyniono tak, ponieważ celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i rekomendacja najlepszych praktyk i rozwiązań, które służą efektywnemu kreowaniu oraz transferowi technologii i wiedzy. W wymienionych państwach znajdują się ośrodki akademickie pod wieloma względami najlepsze na świecie. Proces selekcji uczelni do badań oparto m.in. na tzw. rankingu szanghajskim³ oraz danych pochodzących od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dotyczących zgłoszeń patentowych wykorzystujących międzynarodowy system współpracy patentowej, tzw. PCT⁴. Uwzględniono również oryginalność charakteru stosowanej przez poszczególne szkoły wyższe polityki w sferze dóbr własności intelektualnej. Takie podejście można poddać krytyce z uwagi na znaczne różnice w poziomie finansowania nauki, w tym zarobków kadry akademickiej, i zasobach własności intelektualnej. Z tej perspektywy powstaje wątpliwość, czy nie lepiej, zamiast porównywać się do ośrodków i krajów o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i bogatych doświadczeniach w zakresie ochrony wyników badań oraz transferu technologii, odnieść się do państw, systemów i ośrodków z naszej grupy, określanej mianem „umiarkowanych innowatorów”, jak Węgry, Czechy,

³ Academic Ranking of World Universities, ranking uczelni wyższych prowadzony od 2003 r., <http://www.shanghairanking.com/> (dostęp: 3.03.2014).

⁴ Przykładowo 2013 PCT Yearly Review. The International Patent System, WIPO Economic and Statistic Series, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0001.html (dostęp: 3.03.2014).

Słowacja, kraje bałtyckie⁵. Otóż doświadczenia krajów borykających się z podobnymi problemami są także niezmiernie cenne i bez wątpienia warto korzystać z jak najszerszego spektrum doświadczeń. Mimo wielu różnic w sferze prawa ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, można mówić o analogicznych mechanizmach. Stanowi to efekt wieloletniego procesu harmonizacji i globalizacji rozwiązań prawnych w tej mierze. Zbliżenie poszczególnych systemów ochrony własności intelektualnej zostało dokonane przede wszystkim za sprawą wypracowania i ratyfikacji umów międzynarodowych, w tym Konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej⁶, Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.⁷, Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej⁸, od strony organizacyjnej zaś za sprawą WIPO. Ponadto rozwiązania przyjęte w krajach najwyższej rozwiniętych oraz najważniejszych ośrodkach są często przyjmowane lub wywierają wpływ na inne⁹.

2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej

2.1. Okres przed uchwaleniem *Bayh-Dole Act* z 1980 r.

Należy zgodzić się z poglądem, że transfer wiedzy między nauką a biznesem odbywa się nie tylko przez udzielanie licencji patentowych, sprzedaż praw czy wnoszenie praw do spółki. Istnieją również inne kanały, z których przemysł pozyskuje informacje. W świetle badań przeprowadzonych w 2002 r. w Stanach Zjednoczonych przez zespół Cohena dominującym źródłem informacji dla biznesu są publikacje i raporty (41,2%) oraz nieformalne interakcje z naukowcami (35,6%), a także seminaria i konferencje

⁵ European Public Sector Innovation Scoreboard 2013, s. 36, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/epsis-2013_en.pdf (dostęp: 18.06.2015).

⁶ Dz. U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 z późn. zm.

⁷ Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.

⁸ Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.

⁹ T. Siepmann, *Global Exportation of the U.S. Bayh-Dole Act*, *The University of Dayton Law Review* 2004, vol. 30, issue 2, s. 210; A. Bennett, *Bayh-Dole Act: Implications for Developing Countries*, *The IDEA: The Intellectual Property Law Review* 2006, vol. 46, issue 2, s. 265.

oraz wystawy (35,1%)¹⁰. Dopiero w dalszej kolejności wskazywane są usługi consultingowe (31,8%), sponsorowane badania (20,9%) oraz wiedza pozyskana od niedawno zatrudnionych pracowników (19,65%). Trzeciorzędne znaczenie mają tu wspólne projekty badawczo-rozwojowe (17,9%), patenty (17,5%), udzielone licencje (9,5%) czy wymiana personelu (5,8%)¹¹.

Charakterystyczne dla szkolnictwa wyższego Stanów Zjednoczonych w XX w. było jego zróżnicowanie i brak silnego ośrodka centralizującego, który kontrolowałby i nadzorował jego działalność. Różnorodność szkół wyższych w zakresie wielkości, publicznego czy prywatnego, religijnego czy świeckiego charakteru wpłynęła na zwiększoną konkurencję między nimi oraz wolę aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. władzami stanowymi, przedsiębiorcami, sponsorami. Uczelnie siłą rzeczy konkurowały o studentów, kadre akademicką, sponsorów, prestiż. Stąd transfer wiedzy oraz współpraca nauki z biznesem w Stanach Zjednoczonych następowały także przed 1980 r., w którym to uchwalono *Bayh-Dole Act*.

Od początku lat 20. do końca lat 40. XX w. jedynie kilka uczelni wyższych stworzyło swoją własną politykę patentową, która przybrała formę konkretnego aktu. Istniały obawy przed legalizacją przychodów płynących z udzielanych licencji z uwagi na niezarobkowość działalności uczelni wyższych. Od lat 50. coraz większa liczba uczelni zaczęła tworzyć reguły postępowania w zakresie patentowania i komercjalizacji wyników badań¹². Jednak do roku 1980 aktywność szkół wyższych w zakresie patentowania była niewielka¹³.

W 1912 r. Frederic Cottrel, wynalazca z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, powołał osobę prawną The Research Corporation, której celem była komercjalizacja technologii i wspieranie działalności badawczej. Podmiot ten proponował zawieranie umów o administrowanie patentami (*In-*

¹⁰ W. Cohen, R. Nelson, J. i P. Walsh, *Links and impacts: The influence of public research on industrial R&D*, Management Science 2002, nr 48, s. 1 i n.

¹¹ D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property*, Bingley 2005, s. 43.

¹² A. McInnes Palmer, *University Patent Policies: Progress Report (June 1950 – July 1951)*, National Research Council (U.S.), Washington 1951, s. 2.

¹³ T. Valoir, *Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-In Rights Controversy*, Texas Intellectual Property Law Journal 2000, vol. 8, issue 2, s. 211.

Marek Salamonowicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; konsultant i ekspert przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM oraz Polsko-Amerykańskiej Radzie Współpracy (USPTC); członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UWM; absolwent Programu TOP 500 Innovators: Science – Management – Commercialization (Stanford University 2012); autor wielu publikacji i opinii prawnych w zakresie ochrony i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

W książce ukazano analizę prawnej regulacji zarządzania własnością intelektualną i praktykę w tym zakresie dwudziestu wybranych polskich publicznych szkół wyższych oraz reprezentatywnych ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

W opracowaniu zaprezentowano doświadczenia dotychczasowej praktyki komercjalizacji m.in. na podstawie wywiadów i kwestionariuszy z osobami profesjonalnie zajmującymi się transferem technologii. Opisano szereg wariantów i praktyk możliwych do zastosowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowy portfela praw, licencjonowania, tworzenia i funkcjonowania spółek celowych, *spin-off*, czy *spin-out* sprzedaży praw, rozwiązywania problemów na styku nauki, gospodarki i administracji publicznej.

Publikacja uwzględniła ostatnie zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, będące efektem debaty o tzw. uwłaszczeniu naukowców. Zmiany te dotyczą m.in.: nowych zasad komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanego z nimi *know-how*.

Monografia przeznaczona jest dla pracowników i osób zatrudnionych w ośrodkach transferu technologii oraz instytucjach otoczenia biznesu, a także brokerów innowacji i pracowników spółek celowych, w tym kadry zarządzającej tych jednostek. Będzie pomocna rzecznikom patentowym, radcom prawnym oraz adwokatom specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Zainteresuje również pracowników naukowych.

SERIA REKOMENDOWANA PRZEZ KATEDRĘ PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ



ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUEWER.PL

WWW.PROFINFO.PL

CENA 129 ZŁ (W TYM 5% VAT)