

Dariusz Kasprzycki
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Wydział Prawa i Administracji UJ

Własność wyników badań w kontekście zarządzania własnością intelektualną

Abstrakt. Artykuł dotyczy kwestii własności wyników badań, omawiając w tym zakresie pokrótce regulacje krajów europejskich i poświęcając więcej uwagi regulacji krajowej wprowadzonej niedawną nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Analiza dotyczy wpływu wyboru pomiędzy modelem własności instytucjonalnej a modelem przywileju profesorskiego na efektywność procesu komercjalizacji, w szczególności na aktywność uczelni w sferze patentowania. Ponadto, w artykule zwrócono uwagę na niejednorodne pojęcie „wyników badań” i związane z tym konsekwencje prawne w kontekście ich ochrony.

Słowa kluczowe: wyniki badań, własność wyników badań, przywilej profesorski, patenty akademickie, komercjalizacja

Ownership of research results in context of the management of intellectual property

Abstract. The article deals with the issue of ownership of research results, discussing briefly regulations of European countries. Greater attention has been located to the Polish regulation introduced by the recent amendment to the higher education act. The analysis concerns the impact of the choice between an institutional ownership and professor's privilege model on the effectiveness of the commercialization process, in particular in the sphere of academic patenting. In addition, the article highlights the heterogeneous concept of “research results” and legal consequences in terms of their protection.

Keywords: research results, the ownership of research results, professors' privilege, academic patenting, commercialization

Własność wyników badań w kontekście zarządzania własnością intelektualną

W ciągu kilku ostatnich dekad uniwersytety i inne ośrodki badawcze są postrzegane jako istotny element w procesie budowania innowacyjnej gospodarki. To właśnie efektywny proces transferu technologii z uczelni do przemysłu, czy też szerzej komercjalizacji wyników badań naukowych, jest narzędziem zapewniającym wkład uczelni do wykształcenia nowego typu gospodarki. Zapewnienie silnej ochrony rezultatów pracy badawczej jest wskazywane jako czynnik determinujący efektywność transferu technologii. Nie ulega już zatem wątpliwości, że doszło do zmiany paradygmatu funkcjonowania uczelni. Oprócz tradycyjnie formułowanych zadań w postaci edukacji oraz prowadzenia badań naukowych wskazuje się na

nową misję uniwersytetu, sprowadzającą się do współpracy z przemysłem poprzez generowanie innowacyjnych rozwiązań i przekazywanie ich do komercjalizacji.

Kwestia własności wyników badań staje się w tym kontekście newralgiczna. Budowa efektywnego systemu transferu technologii jest bowiem zależna od odpowiedniego ukształtowania kontroli nad wynikami badań. Regulacja własności wyników badań wydaje się tu najprostszym narzędziem służącym do wykształcenia pożądanego systemu. Zagadnieniem w tym zakresie absolutnie kluczowym jest określenie podmiotu uprawnionego do wyników badań. Precyzyjniej mówiąc, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy prawa do wyników badań powinna posiadać instytucja naukowa, przez co rozumielibyśmy tzw. własność instytucjonalną, czy też prawa te powinny pozostać w rękach badacza, czyli pierwotnych twórców – system ten jest z kolei określany mianem przywileju profesorskiego.

Wyniki badań a przedmiot ochrony prawami własności intelektualnej

Oprócz wskazanej powyżej kwestii podmiotu uprawnionego wydaje się, że jeszcze jedno zagadnienie posiada istotny charakter. Mianowicie, należałoby sprecyzować co obejmuje termin „wyniki badań” i czy każda ich postać nadaje się do ochrony. Wyniki badań są pojęciem szerokim, obejmującym zarówno całokształt rezultatów procesów badawczych, jak i ich poszczególne składowe¹, ze względu na fakt, iż w istocie pojęcie to obejmuje wszystko, co jest rezultatem procesu badawczego. Wynikami badań będą wynalazki, publikacje, *know-how*, odkrycia, teorie, koncepcje i hipotezy naukowe. Charakteru wyniku badań nie można odmówić też samym danym uzyskanym w doświadczeniach i eksperymentach (np. danym laboratoryjnym) oraz prototypom. Rezultaty pracy badawczej to grupa dość różnorodna i co najważniejsze w kontekście ochrony prawnej, nie posiadająca wspólnego mianownika. Po pierwsze dlatego, że nie każda postać wyników badań nadaje się do ochrony prawnej. Po drugie, spośród wyników badań nadających się do ochrony i tak nie wszystkie mogą być chronione za pomocą praw własności intelektualnej. Po trzecie, także w tej ostatniej węższej grupie nie wszystkie wyniki badań będą mogły być chronione w sposób „własnościowy”, który wydaje się być niezbędnym do zarządzania procesem komercjalizacji.

Podstawą do powyższych wniosków jest założenie, że jedynie prawa własności przemysłowej² (w szczególności patenty i prawa ochronne na wzór użytkowy) zapewniają możliwość zarządzania komercjalizacją. Spora część tego co rozumiemy przez wyniki badań w ogóle nie podlega ochronie prawnej, która gwa-

¹ Więcej na ten temat D. Kasprzycki, *Ochrona wyników prac badawczo-rozwojowych*, [w:] „Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego i praktyki EPO”, Zeszyty z serii Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37, 2013 r., s. 19–27.

² Odniesienia do poszczególnych kategorii prawa własności przemysłowej zostały poczynione na bazie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 t. jedn. Ze zm., cytowana dalej jako p.w.p.

rantowałyby kontrolę nad jej gospodarczym wykorzystaniem, ponieważ możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia interesów twórców sprowadzają się do ochrony autorstwa. Tak dzieje się np. w przypadku odkryć naukowych³ lub czystych danych (informacji, liczb, itp.), gdzie tradycyjnie wskazuje się na możliwość ochrony poprzez wykorzystanie instytucji dóbr osobistych uregulowanych w kodeksie cywilnym⁴. Ochrona dobra osobistego w postaci twórczości naukowej (wynałazczej) chroni relację twórcy do wyników badań, gdzie najistotniejsze wydaje się być autorstwo. Z kolei prawo autorskie⁵ nie oferuje uprawnień własnościowych względem wyników badań, chroniąc jedynie formę wyrażenia w publikacjach naukowych lub innych utworach, będących przedmiotem ochrony. Uprawnienia właścicielskie dające możliwość wyłącznego korzystania i rozporządzania wynikami badań związane są z prawami własności przemysłowej.

W praktyce chodzi przede wszystkim o uzyskanie ochrony patentowej. W podobny sposób działa uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy, które oferuje nieco słabszy poziom ochrony, a poza tym ogranicza się do rozwiązań technicznych posiadających trwałą postać. Tym samym niemożliwe do ochrony będą procesy, zastosowania lub struktura produktu (np. związków chemicznych). Ze względu na specyfikę przedmiotu ochrony ograniczoną do wyglądu zewnętrznego również wzory przemysłowe nie będą częstą kategorią używaną do ochrony wyników badań. Z kolei znaki towarowe trudno uznać za rezultat badań naukowych w ogóle, aczkolwiek mogą one odgrywać istotną rolę w ich komercjalizacji. Ochrona oznaczeń geograficznych posiada odmienne cele nie przystające do działalności naukowej. Ochrona topografii układów scalonych i ochrona nowych odmian roślin⁶, może co prawda, zostać zastosowana do wyników badań, jednakże w wąskim zakresie do tych dziedzin naukowych, które są z nimi bezpośrednio związane. Ochrona topografii układów scalonych wydaje się ponadto być instytucją zamierającą, kiedy weźmie się pod uwagę znikomą ilość zgłoszeń do Urzędu Patentowego. Ochrona *sui generis* baz danych⁷ może być stosowana do ochrony wyników badań, ale tylko jako pewnej ich zorganizowanej całości, co również decyduje o braku powszechnego zastosowania tej formy ochrony.

³ Ochrona odkryć naukowych to w gruncie rzeczy osobne zagadnienie, do którego stale się powraca w dyskusji naukowej. Nawet i obecnie pojawiają się głosy postulujące wprowadzenie szczątkowej ochrony odkryć naukowych w postaci ich rejestracji. System ten miałby być niezależny od prawa patentowego. Zob. J.M. Doliński, *Niepewne prawa odkrywcy*, Rzeczpospolita nr 95/2013. Warto też odnotować poglądy A. Kopffa za przyjęciem ochrony prawnej wszelkich odkryć naukowych – A. Kopff, *Odkrycia naukowe i ich związek z wynalazkami oraz ochrona prawna*, Zeszyty Naukowe AGH, 1971 r., nr 266.

⁴ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.

⁵ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm, cyt. dalej jako pr. aut.

⁶ Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.

⁷ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.

Inaczej należy ocenić ochronę *know-how* (tajemnicy przedsiębiorstwa)⁸. Pod względem możliwości rozporządzania wynikami badań i komercjalizacji, można ją zrównać z ochroną patentową, ale ten rodzaj ochrony jest ryzykowny i, co wydaje się ważniejsze, w swych założeniach sprzeczny z podstawową misją uczelni nakazującą rozpowszechnianie (ujawnianie) rezultatów badań. Tutaj można przytoczyć na poparcie art. 4 ust. 3 prawa o szkolnictwie wyższym⁹ wskazujący, że *uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki*. Jednak możliwości wykorzystania podstawy ochrony w postaci *know-how* (tajemnicy przedsiębiorstwa) nie można odrzucać *a limine*, może ona bowiem odgrywać istotną rolę uzupełniającą ochronę patentową, przynajmniej do czasu jej uzyskania. Resumując, punkt ciężkości w zakresie ochrony wyników badań leży w prawie patentowym i na tej formie ochrony należy się przede wszystkim skoncentrować.

W kontekście zarządzania własnością intelektualną oznacza to konieczność przeprowadzenia dość wnikliwego procesu identyfikacji wyników badań i skojarzenia konkretnych wyników z adekwatną podstawą ochrony. W wielu przypadkach zabieg ten nie musi okazać się wymagający, jak np. w zakresie publikacji naukowych chronionych za pomocą prawa autorskiego. W innych przypadkach kwalifikacja może już być utrudniona. W każdym bowiem badaniach predestynujących do ochrony patentowej należy doszukiwać się warstwy technicznej, która w dodatku powinna być nowa (nieznana do tej pory, czyli pozostająca poza zakresem znanego stanu techniki), posiadająca poziom wynalazczy (czyli pozostawać dla znawcy z danej dziedziny nieoczywista) oraz nadawać się do wykorzystania w przemyśle (co może eliminować przynajmniej w sporej części wyniki badań podstawowych).

Wniosek ogólniejszy jaki płynie z tych rozważań sprowadza się do stwierdzenia, że regulowanie reżimu własności wyników badań kontekście „trzeciej misji” uczelni powinno koncentrować się na prawie patentowym i uzupełniająco na regulacji obejmującej tajemnicę przedsiębiorstwa (*know-how*) oraz wzory użytkowe.

Warto jednak podkreślić, że pojawiające się niekiedy szczególne regulacje prawne odnoszące się do wyników badań jako całości, uwzględniają zazwyczaj pełne spektrum wyników badań. Przykładowo będzie to regulacja dotycząca własności intelektualnej w programach ramowych UE, w tym w programie Horyzont 2020. Na mocy wspomnianej regulacji¹⁰ zostało wprowadzone pojęcie „wiedzy”

⁸ W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, cyt. dalej jako u.z.n.k.

⁹ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm., cyt. dalej jako p.s.w.

¹⁰ Pojęcie wiedzy (nowej i istniejącej) było charakterystyczne dla 7. Programu Ramowego, jednak ta sama koncepcja została zachowana także i w przypadku Horyzont 2020. Por. rozporządzenie (WE) Nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków

obejmujące prawa wyłączne, przedmioty praw wyłącznych, których nie objęto ochroną (np. wynalazki, co do których nie wystąpiono z wnioskami o udzielenie patentu), przedmioty praw wyłącznych, które nie mogą zostać objęte ochroną (np. wynalazki, których istota została ujawniona) oraz inne informacje i rezultaty badań, których ochrona za pomocą praw wyłącznych nie jest możliwa, a także dobra typowo materialne, jak prototypy lub maszyny będące wynikiem badań¹¹. Dzięki temu, w sumie prostemu, zabiegowi stało się możliwe zdefiniowanie praw i obowiązków beneficjentów programów ramowych związanych z zarządzaniem wynikami badań. To właśnie w odniesieniu do pojęcia wiedzy, które może być rozumiane jako wyniki prac badawczych w projekcie¹², sformułowano cztery filary regulacji, w postaci własności, ochrony, upowszechnienia i wykorzystania wiedzy. Należy jednak podkreślić, że zabieg ten posiada swoje znaczenie względem formułowania obowiązków adresowanych do beneficjenta programu a nie oznacza automatycznie, że każda postać wyników badań (wiedzy) będzie mogła być przedmiotem komercjalizacji w takim znaczeniu jak opisane powyżej.

Własność wyników badań w kontekście międzynarodowym

Od początku lat 90. możemy obserwować w większości państw europejskich tendencje odwrotu od modelu przywileju profesorskiego do własności instytucjonalnej. Pierwszy model dominował w krajach skandynawskich i germańskich. To właśnie Dania zapoczątkowała wskazany proces, a następnie podążyły za nią Niemcy, Austria, Norwegia i Finlandia. Natomiast w krajach, w których własność instytucjonalna była bardziej zakorzeniona wyraźne stały się działania kierowane wobec uniwersytetów, aby skuteczniej korzystały z przysługujących im praw. Nie trudno zauważyć, że ogromny wpływ na większe zainteresowanie organów UE i samych państw członkowskich miały doświadczenia Stanów Zjednoczonych, gdzie po wprowadzeniu *Bayh-Dole Act* w 1980 r.¹³ nastąpiła wyraźna poprawa skuteczności procesu komercjalizacji wyników badań, przede wszystkim z korzyścią dla amerykańskich szkół wyższych. Obecnie w Europie jedynie Szwecja i Włochy preferują odmienny model regulacji, przy czym Włochy wprowadziły go na początku obecnej dekady.

badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013), Dz. Urz. UE L 391 z 2006 r., s. 1–18 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006, Dz. U. UE L 347/81.

¹¹ Więcej na ten temat D. Kasprzycki, *Własność intelektualna w Programach Ramowych Unii Europejskiej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 103, 2009 r.

¹² Ścisłej rzecz biorąc taką paralelę można przeprowadzić w odniesieniu do pojęcia „nowej wiedzy”, która oznacza wiedzę powstałą w ramach wykonywania prac badawczo-rozwojowych w projekcie współfinansowanym w Programach Ramowych.

¹³ *Patent and Trademark Law Amendments Act*, Pub. L. 96-517, 12 grudnia 1980 r.

Przed wskazaniem rozwiązań obecnych w państwach europejskich należy podkreślić, że nie mamy tu jednolitego modelu regulacji omawianej kwestii. Co więcej, trudno mówić również o wysokim podobieństwie w zakresie samej konstrukcji reżimu prawnej ochrony wyników badań. Częściowo jest to podyktowane faktem różnej metody regulacji jaka została przyjęta w poszczególnych państwach. Przepisy dotyczące własności wyników badań (prawa do uzyskania patentu) ułożone są w różnych rodzajowo regulacjach. Będą to akty właściwe dla prawa własności intelektualnej, ustawy poświęcone regulacji szkolnictwa wyższego, czy też osobne przepisy dotyczące działalności badawczo-rozwojowej.¹⁴ Należy również podkreślić, że olbrzymie znaczenie w tym względzie posiada zjawisko samoregulacji, dokonywane na poziomie uczelni. W zasadzie jedynym istotnym elementem scalającym poszczególne regulacje jest preferencja własności instytucjonalnej i to też nie w powszechnym zakresie, ponieważ w dwóch przypadkach nadal została pozostawiona własność wyników badań w rękach twórców akademickich.

Porządkując obraz regulacji można wyróżnić następujące grupy¹⁵:

- System pierwszeństwa praw twórców (*pre-emption rights*). Twórca jest pierwotnym uprawnionym do wyników badań, jednakże uczelnia może w ściśle określonym czasie przejąć jego uprawnienia. System ten obowiązuje w Austrii, Czechach, Danii oraz Norwegii;
- Automatyczna własność uczelni (*automatic ownership*). W tym rozwiązaniu uczelnia jest pierwotnym uprawnionym w zasadzie bez możliwości powrotu własności do twórców akademickich. Podobna regulacja obowiązuje we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Słowenii oraz Hiszpanii;
- Systemy hybrydowe (*hybrid systems*) gdzie własność wyników badań jest zależna od określonych czynników. Dla przykładu w Finlandii istnieje rozróżnienie pomiędzy „badaniami kontraktowymi”, których własność posiada uczelnia a „badaniami otwartymi”, których własność przypada wynalazcy, a uczelnia może ją nabyć jedynie w sytuacji gdy wynalazca nie zamierza publikować lub wykorzystywać badań. Także w Niemczech posiadamy w gruncie rzeczy system hybrydowy, ponieważ panuje tu rozróżnienie na tzw. *service invention*, czyli wynalazki dokonane w ramach stosunku zatrudnienia lub działalności gospodarczej lub służby publicznej oraz tzw. *free inventions* obejmujące wszystkie pozostałe przypadki. W stosunku do wynalazków z pierwszej grupy prawa może przejąć pracodawca;
- System przywileju profesorskiego (*professor's privilege systems*). Oba kraje (Szwecja i Włochy), w których ten system jest nadal wiodący, różnią się pod

¹⁴ Zob. studium przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej – P. van Eecke, J. Kelly, P. Bolger, M. Truyens, *Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use*, DLA Piper 2007, cyt. dalej jako DLA PIPER 2007, dostępne na http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/monitoring_and_analysis_of_technology_transfer_and_intellectual_property_regimes_and_their_use.pdf.

¹⁵ Wyróżnienie podają za A. Geunaa, F. Rossib, *Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting*, *Research Policy*, vol. 40, nr 8, 2011, s. 1068–1076.

względem wielu szczegółowych uregulowań. Regulacja włoska jest bardziej szczegółowa (np. w kwestii udziału w zyskach z komercjalizacji) posiada szerszy zakres podmiotowy, ale z drugiej strony przewiduje wyjątki na rzecz własności instytucjonalnej.¹⁶

Dla porównania – reżim wprowadzony przez *Bayh-Dole Act* reguluje „tylko” kwestię praw do wynalazków powstałych z badań finansowanych ze źródeł publicznych (federalnych)¹⁷, które przez tę ustawę zostały przyznane uniwersytetom. Zmiana nie polegała tu na usunięciu przywileju profesorskiego, który nie istniał w USA po drugiej wojnie światowej, lecz na przesunięciu nabycia praw do wynalazku z rządu federalnego na uniwersytety. Chociażby z tego powodu trudno porównywać regulacje amerykańską i europejskie, tym niemniej zapoczątkowane w latach 90. odejście od własności danej akademickim wynalazcom było podyktowane chęcią zbudowania systemu podobnego do modelu amerykańskiego. Panowało wówczas przekonanie o istnieniu „paradoksu europejskiego”, zgodnie z którym, mimo silnej pozycji nauki i interesujących dokonań, Europa nie potrafiła zdyskontować tych walorów i gospodarczo wykorzystać sukcesów badaczy¹⁸.

Należałoby zadać pytanie o skuteczność zmian legislacyjnych wprowadzanych przez większość krajów europejskich. Przedtem jednak należy podkreślić, że oprócz zmiany regulacji, konieczne było także wprowadzenie zmian organizacyjnych ułatwiających proces komercjalizacji i tym samym wywarcie presji na uczelnie, aby skrupulatniej egzekwowały swoje prawa, co w różnej skali i z różnym powodzeniem następuje aż do dnia dzisiejszego. Jednym z powszechniej używanych kryteriów do mierzalności efektywności działań komercjalizacyjnych jest liczba patentów uniwersyteckich. Należy jednak uwzględnić w tym kontekście także patenty znajdujące się zarówno w rękach osób fizycznych jak i przedsiębiorstw, ale dotyczące wynalazków powstałych na uczelniach. I tak, A. Geunaa, F. Rossib¹⁹ analizując dane statystyczne dotyczące zgłoszeń patentowych zaobserwowali niewielki wzrost patentów akademickich, przy istotnym wzroście liczby patentów korporacyjnych dotyczących wynalazków uniwersyteckich. Ze względu jednak na wysoce zróżnicowane warunki panujące w poszczególnych krajach europejskich trudno jest wywieść z danych statystycznych wnioski natury bardziej ogólnej. Dla przykładu w niektórych krajach liczba patentów akademickich nawet spadła, jak w Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce także w Niemczech, gdzie spadek dotyczył

¹⁶ Szczegółowa analiza w DLA PIPER 2007, s. 50 i nast.

¹⁷ Co ciekawe w sprawie *Stanford v. Roche*, 563 U.S. (2011) Sąd Najwyższy potwierdził, że pierwotnie prawo do wynalazku powstaje na rzecz wynalazcy pracującego w laboratorium finansowanym ze środków publicznych, co jest zgodne z Konstytucją USA, a późniejsze obowiązki wynalazcy względem przeniesienia mają charakter następczy.

¹⁸ O innych różnicach w zakresie europejskiego i amerykańskiego modelu nauki – A. Niewęglowski, *Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym*, Warszawa 2010 r., s. 89 i nast.

¹⁹ A. Geunaa, F. Rossib, *Changes to university...*, s. 1074 i nast.

liczby patentów posiadanych przez przedsiębiorców na wynalazki uniwersyteckie. Pewną cechą wspólną jest przejęcie patentów na wynalazki akademickie przez przemysł (w Europie ok. 60% a w Szwecji nawet do 80%, co by świadczyło na korzyść własności instytucjonalnej)²⁰, co jednak nie przekłada się bezpośrednio na negatywną ocenę procesu komercjalizacji badań naukowych. Istotniejsza zatem stałaby się tu analiza przeprowadzona pod kątem osoby twórcy wynalazku niż osoby uprawnionej z patentu. Powinna to być również analiza powiązana jednocześnie z oszacowaniem wartości gospodarczej opatentowanych wynalazków akademickich. Jest to analiza metodologicznie trudniejsza, ale ze względu na używane kryteria jakościowe, bardziej wiarygodna do oceny efektywności systemu komercjalizacji²¹, w tym także oceny przyjętego modelu własności wyników badań.

Model polski

Jak przedstawia się na tym tle rozwiązanie przyjęte niedawno w Polsce? Po pierwsze, posiadamy obecnie ustawowy model nabycia praw i komercjalizacji. Po drugie, jest to regulacja szczególna wobec postanowień prawa własności przemysłowej regulujących kwestię twórczości pracowniczej i w związku z tym wyłącza ich stosowanie. Po trzecie, jest to regulacja dużym stopniu skomplikowana, co przekłada się na trudności interpretacyjne i z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że przełoży się na trudności z jej stosowaniem.

W najistotniejszym dla niniejszego artykułu aspekcie, nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym utrzymała ostatecznie model własności instytucjonalnej, mimo odmiennych zapowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pierwotnych wersji projektów ustaw nowelizujących ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym. Aktualnie prawa do wyników badań nabywa więc uczelnia, jednakże ustawa daje możliwość odmiennego uregulowania kwestii nabycia praw do wyników badań na drodze umownej pomiędzy uczelnią a pracownikiem-twórcą, określając jedynie właściwy moment na zawarcie stosownej umowy²². Ponadto, ustawowy reżim nabycia praw posiada zastosowanie tylko do uczelni publicznych i jest ograniczony do wymienionych wyraźnie w ustawie kategorii dóbr intelektualnych. Aczkolwiek owo wymienienie posiada charakter szeroki obejmując wyniki badań w postaci wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, nowych odmian roślin oraz zbiorczo określone wyniki prac rozwojowych. Ponieważ definicja prac rozwojowych zawarta w ustawie o zasa-

²⁰ F. Lissoni, *Academic patenting in Europe: an overview of recent research and new perspectives*, World Patent Information 34/3, 2012, s. 197–205.

²¹ F. Lissoni, *Academic patenting...*, s. 205.

²² Mimo, iż termin do zawarcia takiej umowy nie jest wyraźnie wskazany, należy przyjąć trzy miesięczne ograniczenie, wynikające z terminu uczelni do podjęcia decyzji o komercjalizacji.

dach finansowania nauki²³ jest na tyle szeroka, iż może obejmować także utwory chronione prawem autorskim rodzi to wątpliwości interpretacyjne. Intencją ustawodawcy nowelizującego p.s.w. nie była zmiana prawnoautorskiego reżimu twórczości pracowniczej, a zwłaszcza naukowej, co powinno prowadzić do interpretacji zawężającej zakres stosowania art. 86d p.s.w. w odniesieniu do wyników prac rozwojowych. Ponadto, wyniki prac rozwojowych mogą stanowić w gruncie rzeczy każdą postać dóbr intelektualnych wymienionych w pkt 1) artykułu 86d p.s.w., co rodzi wątpliwości pod względem prawidłowej konstrukcji przepisu. Została zaproponowana interpretacja, aby w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z którymś z tych dóbr intelektualnych, przeanalizować, czy ich wytworzenie mieści się w zakresie prac rozwojowych, ponieważ w zależności od celu oraz etapu, w którym powstały, dobra te mogą być zakwalifikowane jako wyniki prac rozwojowych²⁴. Nabycie praw przez uczelnie dotyczy także *know-how* związanego z dwoma wcześniej wymienionymi grupami. Sam termin *know-how* nie został w ustawie zdefiniowany i tu może pojawić się kolejna wątpliwość interpretacyjna, w praktyce usuwana zapewne poprzez utożsamienie terminu *know-how* z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 u.z.n.k. Kolejnym ograniczeniem jest to, aby wyniki badań powstały w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy. W tym aspekcie należy przyjąć, że nowa regulacja dotycząca nabycia praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych zasadniczo nie zmodyfikowała reżimów pierwotnego nabycia praw do twórczości pracowniczej, określonych w przepisach ogólnych.

Podsumowując, w ustawie nowelizującej p.s.w. przyjęto model, w którym prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sposób pierwotny, jako pracodawca nabywa uczelnia, która jest jednak ustawowo zobowiązana do przeniesienia praw na twórcę (twórców) w odpowiednim czasie od momentu notyfikacji, w przypadku gdy nie jest zainteresowana komercjalizacją²⁵. Właśnie regulacja dotycząca „powrotu” praw do twórcy i zasad udziału twórcy i uczelni w zyskach osiągniętych przez komercjalizację należy do najbardziej kontrowersyjnych punktów nowelizacji. Wniosek taki jest podyktowany, nie tyle samą ideą zapewnienia pewnej elastyczności w zakresie nabycia praw i uwzględnieniem sytuacji braku zainteresowania komercjalizacją przez uczelnię, co zawziętością i kazuistyczną konstrukcją przepisów p.s.w. Wydaje się, że regulacja oparta na ogólnej normie bez rozbudowywania szczegółowych przepisów w tym względzie byłaby bardziej odpowiednia. Wpisywałaby się w zasadę autonomii uczelni (znacznie już w rezultacie zawężonej) i oddawałaby pole dla działań samoregulacyjnych. Pol-

²³ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.

²⁴ J. Ożegalska-Trybalska red. *Regulaminy zarządzania własnościami intelektualną w szkołach wyższych w świetle znówelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poradnik*. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 12.

²⁵ J. Ożegalska-Trybalska, *Regulaminy zarządzania...*, s. 18.

skie uczelnie publiczne zobowiązane już wcześniej do wprowadzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną i tak tworzyły wewnętrzne regulacje w sposób dostateczny zabezpieczające interesy twórców akademickich, zarówno w kontekście nabycia praw do wyników badań (zapewniając możliwość nabycia praw przez twórcę w uzasadnionych wypadkach), jak i podziału środków uzyskanych z komercjalizacji (gdzie obowiązywała w większości złota zasada 50%–50%).

Podsumowanie

Przejrzyste unormowanie własności wyników badań jest kwestią kluczową w procesie komercjalizacji. Brak pewności prawnej w tym kontekście zwiększa ryzyko niepowodzenia komercjalizacji dla inwestorów i licencjobiorców. Obniża też ich skłonność do zaangażowania się w przedsięwzięcia inwestycyjne z uwagi na możliwe kwestionowanie praw własności intelektualnej w procesach sądowych lub na drodze administracyjnej. Wydaje się, że powyższe argumenty świadczą również na korzyść własności instytucjonalnej. Uczelnie posługują się w procesie komercjalizacji wsparciem organizacyjnym (poprzez centra transferu technologii) i z tego też powodu lepiej wpisują się powyższy proces. Poza tym, trudno wyobrazić sobie silną i aktywną pozycję uczelni w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, w sytuacji braku kontroli nad eksploatacją wyników badań. Jednakże niektóre badania szczegółowo porównujące działania obu systemów nie są jednoznaczne jeśli chodzi o wskazanie, który z systemów jest efektywniejszy²⁶. I właśnie Szwecja, mimo długiej tradycji instytucji przywileju profesorskiego stale utrzymuje się w czołówce najbardziej innowacyjnych państw europejskich²⁷. Okazuje się, że też że model szwedzki może być bardziej wydajny jeśli chodzi o tworzenie spółek *spin-off*, czyli jednej z formy komercjalizacji²⁸. Wydaje się jednak, że powodzenie Szwecji jest zdeterminowane przez doskonale rozwinięty system komercjalizacji i współpracy z biznesem, który przez lata był budowany na bazie istniejących regulacji prawnych. Wprowadzenie podobnego systemu w innych warunkach wydaje się ryzykowne²⁹.

²⁶ H. Smith, A Dahlstrand, N. Baines, *Reconsidering the Professor's Privilege: University Technology Transfer in Sweden and the UK*, dostępny na: http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevalla2013_revised.pdf.

²⁷ Zobacz ranking krajów europejskich w corocznym European Innovation Scoreboards sporządzanych przez Komisję Europejską, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

²⁸ E. Damsgaard M. Thursby, *University entrepreneurship and professor privilege*, *Industrial and Corporate Change*, vol 22, nr 1, 2013, s. 183–218.

²⁹ Pierwsze oceny efektywności "nowego" systemu włoskiego również nie są jednoznaczne, aczkolwiek możliwa jest do postawienia teza, że dzięki autonomicznym regulacjom włoskich uniwersytetów neutralizującym przywilej profesorski, doszło do wzrostu liczby patentów europejskich. Zob. F. Lissoni, M. Pezzoni, B. Potì, S. Romagnoli, *University Autonomy, the Professor Privilege and Academic Patenting: Italy, 1996–2007*, *Industry & Innovation*, vol. 20, nr 5, 2013.

Stojąc zatem przed wyborem pomiędzy własnością instytucjonalną a przywilejem profesorskim (lub „uwłaszczeniem naukowców” w popularnej medialnie wersji) należałoby opowiedzieć się za pierwszą ewentualnością. Argumentami za będą w ogólności doświadczenia krajów wiodących na polu B+R, ogólne tendencje europejskie połączone z nieformalną presją Komisji Europejskiej oraz bardziej czytelny proces komercjalizacji zbudowany na tej postaci własności wyników badań. Także trudności związane z identyfikacją tych wyników badań, które mogą podlegać ochronie, jak wskazano w pierwszej części artykułu, przemawiają za własnością wyników badań oddaną w ręce uczelni.

Bibliografia

- Damsgaard E., Thursby M., 2013, *University entrepreneurship and professor privilege*, *Industrial and Corporate Change*, vol 22, nr 1, s. 183–218.
- Doliński J. M., *Niepewne prawa odkrywcy*, 2013, „Rzeczpospolita” nr 95.
- Eecke van P., Kelly J., Bolger P., Truyens M., 2007, *Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use*, DLA Piper 2007, dostępne na http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/monitoring_and_analysis_of_technology_transfer_and_intellectual_property_regimes_and_their_use.pdf.
- Geunaa A., Rossib F., 2011, *Changes to university IPR regulations in Europe and the impact on academic patenting*, „Research Policy”, vol. 40, nr 8, s. 1068–1076.
- Kasprzycki D., 2013, *Ochrona wyników prac badawczo-rozwojowych*, [w:] „Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego i praktyki EPO”, Zeszyty z serii „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej” nr 37.
- Kasprzycki D., 2009, *Własność intelektualna w Programach Ramowych Unii Europejskiej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 103.
- Kopff A., 1971, *Odkrycia naukowe i ich związek z wynalazkami oraz ochrona prawna*, Zeszyty Naukowe AGH, nr 266.
- Lissoni F., 2012, *Academic patenting in Europe: an overview of recent research and new perspectives*, „World Patent Information” 34/3, s. 197–205
- Lissoni F., Pezzoni M., Poti B., Romagnosi S., 2013, *University Autonomy, the Professor Privilege and Academic Patenting: Italy, 1996–2007*, „Industry & Innovation”, vol. 20, nr 5.
- Niewęglowski A., 2010, *Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym*, Warszawa.
- Ożegalska-Trybalska J. red., 2015, *Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poradnik*. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Smith H., Dahlstrand A., Baines N., *Reconsidering the Professor's Privilege: University Technology Transfer in Sweden and the UK*, dostępny na: http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevala2013revised.pdf.