Dokument sfinansowany ze środków Priektu „Inkubator Innowacyjności SGGW” a przygotowany przez



**ANALIZA ŚCIEŻKI KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

**SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE („SGGW”)**

1. **Uwagi do przedstawionych propozycji umów związanych z komercjalizacją własności intelektualnej na SGGW**
   1. Umowy mają konstrukcję modułową, tak aby umożliwić ich proste dostosowywanie oraz możliwie największą wymienność klauzul pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
   2. Umowy zawierają wszystkie warianty form organizacyjnych przedsiębiorców z wyłączeniem stowarzyszeń, fundacji i instytucji publicznych.
   3. Umowy zawierają postanowienia dotyczące różnych przypadków (wariantów) oddzielone zazwyczaj albo znakiem”/” albo występujące w odrębnych jednostkach redakcyjnych. Należy je traktować jako uporządkowane repozytorium klauzul, które wymaga dopasowania (wyboru) w zależności od określonego przypadku.
   4. Umowy określają zazwyczaj kilka modeli wynagrodzenia, także te mniej adekwatne w danym przypadku, model sugerowany i dominujący zawsze jest prezentowany jako pierwszy.
   5. Umowy obejmują możliwie najszerszy zakres praw własności intelektualnej do wyboru w danym przypadku; nie zawierają natomiast autorskich praw pokrewnych z uwagi na to, że prawa te mają marginalne znaczenie w działalności uczelni wyższej.
   6. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących produkcji utworów audiowizualnych.
   7. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących szczegółowych kwestii dotyczących oprogramowania – mając na uwadze objętość dokumentów sugerujemy ich dodanie w formie opcjonalnych klauzul w odrębnym dokumencie.
   8. Umowa wdrożeniowa może dotyczyć bardzo szerokiego zakresu zagadnień i może mieć różną treść. W projekcie umów zaproponowano różne postanowienia i połączono różne modele możliwej współpracy.
   9. Projekt umowy wdrożeniowej po stronie uczelni częściowo zakłada, że stroną mógłby być spin-off/spin-out założony przez uczelnię.
2. **Uwagi do istniejących procedur komercjalizacji własności intelektualnej na SGGW**
   1. Na gruncie „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i prawami sui generis do baz danych oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” - Załącznika do uchwały Senatu SGGW Nr 51 - 2014/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. („Regulamin”) nie jest jasne czy podmiotem (jednostką) dokonującą komercjalizacji jest w każdym przypadku Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW („CIIT”).
   2. Obowiązek oceny, z jakim rodzajem dobra niematerialnego (jakim rodzajem prawa) ma do czynienia pracownik spoczywa na pracowniku. Może to być słabym ogniwem łańcucha komercjalizacji, bo aby prawidłowo zastosować Regulamin, osoba musi stosunkowo dobrze orientować się w systematyce i charakterystyce poszczególnych dóbr niematerialnych i chroniących je praw. Tymczasem, sugerujemy, że Regulamin powinien wprowadzać takie procedury, które są możliwie w największym zakresie niezależne do zakresu wiedzy prawnej pracowników.
   3. Regulamin nie definiuje pojęcia komercjalizacji, zdolności komercjalizacyjnej a tym bardziej „istotnej zdolności komercjalizacyjnej”, o której mowa w §12 ust. 3 pozostawiając tę właściwość do oceny pracowników. Powoduje to nieprzewidywalność systemu ochrony własności intelektualnej.
   4. Brak w Regulaminie mechanizmów ochronnych, które są niezależne od uznaniowej oceny pracownika np. w przypadku utworów naukowych przeznaczonych do publikacji, to pracownik musi ocenić, czy ujawnienie informacji w tym zakresie może pozbawić uczelnię przyszłej ochrony prawami własności przemysłowej.
   5. W przypadku utworów naukowych przeznaczonych do publikacji mogłaby istnieć prosta ścieżka składania tych utworów np. do Kierownika jednostki, który miałby prawo zatrzymania publikacji, jeżeli uzna, że jej rozpowszechnienie może zagrozić interesom uczelni w zakresie ochrony prawami wyłącznymi (odwrócenie formuły ochrony z modelu opt-out – uczelnia decyduje o ochronie lub komercjalizacji, na formułę opt-in – uczelnia decyduje, że daną publikację włącza w system ochrony).
   6. Niejasny status utworu naukowego przeznaczonego do publikacji. Jeśli jest to utwór stworzony w warunkach utworu pracowniczego, to prawa do niego ma uczelnia i nie ma podstawy do zawierania odrębnej umowy wydawniczej. Brak przesądzenia różnicy pomiędzy utworami naukowymi przeznaczonymi do publikacji stworzonymi w ramach obowiązków pracowniczych i poza nimi.
   7. W celu umożliwienia zastosowania Regulaminu jako wzorca umownego, który umożliwiałby automatyczne nabywanie majątkowych praw autorskich w przypadku umów cywilnoprawnych, Regulamin powinien zawierać wymienienie możliwie najszerszych pól eksploatacji. Dodatkowo, wymienienie takie wpływałoby na rozszerzenie zakresu nabycia praw w ramach utworów pracowniczych (art. 12 pr. aut.). Postanowienie §8 ust. 1 może powodować błędną praktykę niewymieniania pól eksploatacji, co jest sprzeczne z art. 41 ust. 2 pr. aut. i powoduje nieważność umowy.
   8. Paragraf 12 ust. 2 wydaje się w praktyce trudno egzekwowalny – odwrócenie ścieżki komercjalizacji – obowiązki wynikające z regulaminu, w tym obowiązek zgłoszenia obowiązują dopiero wówczas, gdy Kierownik jednostki oświadczy, że dobra te będą objęte procedurą. Powstaje problem logiczny, jeśli zgłoszenie dobra jest poprzedzone decyzją Kierownika o objęciu prac procedurą, to skąd Kierownik może wiedzieć, że dane dobro może powstawać. Powinien istnieć prosty, nieobciążający stron mechanizm zgłaszania wszystkich dóbr (nawet w postaci repozytorium cyfrowego).
   9. Regulamin posługuje się mylącym uproszczeniem „prawa do know-how”. Wydaje się, że nabywanie know-how, z uwagi na brak praw wyłącznych do niego powinno być dokładniej uregulowane co do procedury i wymogów już w Regulaminie. Takie rozwiązanie wymuszałoby na całej uczelni jeden standard obrotu know-how według prawidłowych wzorców. Sformułowanie „prawo do know-how” w sensie prawniczym jest błędne, a jego użycie w umowie powodować może całkowitą nieważność umowy bądź jej nieskuteczność w znacznym zakresie.
   10. Paragraf 18 ust. 1 pkt 4 powinien wprowadzać od razu tajemnicę określonych rozwiązań, w przeciwnym wypadku może dojść do ujawnienia know-how, a nadto jeszcze wcześniej – do ujawnienia informacji, które mają być przedmiotem zgłoszenia patentowego (tajemnicą powinny być objęte wszystkie rozwiązania, jedynie powinien być zastosowany różny system zwalniania z tej tajemnicy – w stosunku do większości z dóbr naukowych – możliwie automatyczny i najmniej uciążliwy).
   11. Udzielenie licencji wyłącznych i przeniesienie praw powinno być poprzedzone przetargiem, tam gdzie zastosowanie ma ustawa prawo zamówień publicznych, a w stosunku do pozostałych dóbr – wewnętrzne zarządzenia uczelni dotyczące zamówień/przetargów.
   12. Nie jest jasne, czym jest właściwa jednostka podejmująca decyzję o komercjalizacji; być może wynika to z innych wewnętrznych regulacji uczelni.
   13. Brak regulacji procesu komercjalizacji utworów.
   14. Nie zostały uregulowane kwestie współautorstwa, zwłaszcza właściwości Kierowników w przypadku, gdy współtwórcy dobra intelektualnego są zatrudnieni w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni.
   15. Wątpliwa konieczność podpisywania umowy pomiędzy pracownikiem a uczelni w celu komercjalizacji skoro pomiędzy tymi podmiotami już obowiązuje umowa o pracę, która jest podstawą przejścia praw własności intelektualnej pomiędzy pracownikiem a Uczelnią (w przypadku prawa autorskiego), a w przypadku prawa własności przemysłowej jest to podstawa wykonywania przez pracownika obowiązków, które doprowadziły do stworzenia danego dobra niematerialnego.
   16. Niejasna relacja §9 ust. 1 i ust. 4 (zasady publikacji prac naukowych).
3. **Propozycje elementów ścieżki komercjalizacji własności intelektualnej na SGGW**
   1. Ścieżka komercjalizacji powinna zapewniać automatyzm mechanizmów i jak największą ich prostotę.
   2. Ścieżka komercjalizacji powinna być możliwie niezależna od stopnia wiedzy prawnej pracowników.
   3. Zgłoszenia powinny być dokonywane co do wszystkich dóbr niematerialnych (powinno to być zasadą), przy czym samo zgłoszenie większości dóbr powinno być możliwie odformalizowane.
   4. Ciężar oceny zdolności komercjalizacyjnej powinien zostać przerzucony z pracownika na Kierownika jednostki lub inną wyznaczoną osobę.
   5. Formalności i szczegóły powinny pojawiać się dopiero na etapie wstępnej oceny dokonanej przez Kierownika jednostki.
   6. Poufność dóbr niematerialnych, w szczególności wyników badań, także treści publikacji powinna być zasadą. W przypadku części dóbr, poufność taka powinna być łatwo usuwalna, bez powodowania dodatkowych formalności. Cel takiego modelu to w szczególności uchronienie ujawnienia w publikacji informacji, które mogą przeszkodzić w uzyskaniu prawa do patentu.
   7. Ten sam standard przenoszenia praw w każdym przypadku własności intelektualnej.
   8. Regulamin powinien wyznaczać standardy przenoszenia praw, zwłaszcza w zakresie obrotu know-how.
   9. Regulamin powinien regulować trzy równoległe warstwy:
4. warstwę decyzji o poufności (zwolnieniu z poufności) i komercjalizacji,
5. warstwę zakresu przysługiwania praw własności intelektualnej (zakres nabycia, zakres zbycia itp.),
6. warstwę poufności dóbr niematerialnych.