

Przewodnik po „Regulaminie nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim”

Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął dnia 19 stycznia 2011 r. uchwałę nr 314 w sprawie uchwalenia „Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim”. Poniższy przewodnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące nowych uniwersyteckich regulacji.

Jestem dziekanem lub kierownikiem instytutu albo innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Czy w wyniku stosowania "Regulaminu" przybędzie mi wiele nowych obowiązków?

"Regulamin" ułatwi mi zarządzanie moją jednostką organizacyjną, ułatwi osiąganie przez nią dodatkowych przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań, ułatwi też wprowadzanie dyscypliny w pracy zespołów naukowych i administrowaniu infrastrukturą badawczą. Od momentu wejścia w życie "Regulaminu", będę zobowiązany do zapewnienia, że wszyscy moi pracownicy podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z zawartością "Regulaminu" i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Ponieważ ja sam również takie oświadczenie podpiszę, powinienem zapoznać się z "Regulaminem" oraz dalszymi wyjaśnieniami w niniejszym dokumencie...

Jestem kierownikiem projektu badawczego. Jakie nowe obowiązki wynikają dla mnie z "Regulaminu"?

Od momentu jego wejścia w życie, będę zobowiązany do organizowania prac w projekcie w sposób, który zagwarantuje zachowanie poufności w zakresie pracowniczych rezultatów twórczych. Będę też musiał podpisać odpowiednie umowy ze wszystkimi uczestniczącymi w realizacji projektu osobami, które nie są pracownikami Uniwersytetu. Z tego względu powinienem starannie zapoznać się z "Regulaminem" oraz dalszymi wyjaśnieniami w niniejszym dokumencie...

Jakich dokładnie wyników prac prowadzonych na Uniwersytecie dotyczy regulamin?

"Regulamin" dotyczy dwóch rodzajów wymiernych wyników badań: "rezultatów twórczych" i "utworów".

Co to są "rezultaty twórcze"?

"Regulamin" stosuje określenie "rezultaty twórcze" dla wybranych przedmiotów ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, baz danych chronionych prawem *sui generis* i rozwiązań o charakterze *know-how*. W uproszczeniu, pojęcie to odnosi się do nowych rozwiązań, które mają charakter techniczny lub organizatorski oraz mogą znaleźć zastosowania praktyczne. Szczegółowe definicje każdego z wymienionych powyżej rezultatów twórczych zawierają przepisy prawa oraz informatory, dotyczące

ochrony własności przemysłowej (w tym poradniki, wydane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii).

Co to są "utwory"?

"Regulamin" odwołuje się do rozumienia tego pojęcia w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli "utwory" obejmują m.in.: utwory naukowe, utwory dydaktyczne, programy komputerowe oraz bazy danych posiadające charakter utworów.

Jakich rezultatów twórczych i utworów dotyczy "Regulamin"?

"Regulamin" dotyczy przede wszystkim rezultatów twórczych i utworów, które powstały w ramach stosunku pracy, w tym typowej pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i rozwojowej na Uniwersytecie oraz realizacji projektów zleconych oraz innych umów, zawieranych przez Uniwersytet z podmiotami zewnętrznymi. Dodatkowo, obejmuje również inne przypadki tworzenia rezultatów twórczych i utworów, gdy w umowie ustalono, że Uniwersytetowi będą przysługiwały do nich prawa, a w zamian za to oferuje twórcom pomoc finansową, organizacyjną, materiałową, sprzętową, lokalową lub techniczną.

Czy to prawda, że Uniwersytet ma prawo druku wszystkich moich utworów?

Nie, od momentu wejścia w życie "Regulaminu", Uniwersytet nie ma takich praw w odniesieniu do utworów naukowych i dydaktycznych. Przykładowo, wszystkie decyzje o miejscu i sposobie publikacji artykułów i monografii naukowych może podejmować ich autor, ma on również prawo osiągać z tego tytułu dodatkowe korzyści finansowe od wydawców i innych podmiotów. Weześniejsze regulacje uniwersyteckie były inne i nadmiernie ograniczały prawa twórców, zatrudnionych na Uniwersytecie. Należy jednocześnie pamiętać, że obowiązkiem autora jest umieszczanie obok swojego nazwiska informacji o afiliacji naukowej ("*Uniwersytet Warszawski*" lub "*University of Warsaw*"). Uniwersytet nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów innych niż utwory naukowe i dydaktyczne - w tym programów komputerowych i baz danych, co zostanie wyjaśnione poniżej.

Czy "Regulamin" dotyczy moich materiałów dydaktycznych?

Procedury, opisane w "Regulaminie", nie dotyczą materiałów dydaktycznych - z wyjątkiem rozwiązań, stosowanych do nauczania na odległość przy wykorzystaniu Internetu (*e-learning*).

Czy w związku z wejściem w życie "Regulaminu", muszę podporządkowywać moje badania dążeniu do tworzenia wynalazków?

Oczywiście nie - nowe przepisy nie wpływają na określanie priorytetów badawczych ani metod prowadzenia badań - dotyczą jedynie sposobów postępowania w przypadkach uzyskania wymiernych rezultatów badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie komercyjne i podlegać dodatkowej ochronie prawnej.

Skąd mam wiedzieć, że rezultaty moich badań mogą znaleźć zastosowanie komercyjne i podlegać dodatkowej ochronie prawnej?

Oceną tego zajmują się specjaliści, w tym Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zatrudniani przez Uniwersytet eksperci-doradcy. Zgodnie z postanowieniami "Regulaminu", twórcy otrzymają od nich bezpłatną pomoc i nie muszą prowadzić samodzielnych analiz. Ważnym elementem procesu oceny

będzie też odpowiednie udokumentowanie tego, kto był twórcą zgłoszonego rezultatu twórczego, aby w przyszłości zapobiegać ewentualnym roszczeniom osób trzecich.

W jaki sposób mogę ocenić, czy moje osiągnięcia badawcze nadają się do opatentowania?

Ocena możliwości patentowania opiera się na analizach wielu czynników, wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności analizy stanu techniki czyli wcześniejszych odkryć i wynalazków. W wykonaniu tych zadań pomogą każdemu uniwersyteckiemu wynalazcy odpowiedni specjaliści, niezbędne jest tylko przekazanie informacji o uzyskaniu osiągnięć badawczych Uniwersyteckiemu Ośrodkowi Transferu Technologii.

W ramach moich badań dokonałem przełomowego odkrycia naukowego, zaproponowałem nową teorię lub podejście badawcze - czy mogę je opatentować?

Polskie prawo własności przemysłowej nie dopuszcza możliwości ich bezpośredniego opatentowania. Może jednak okazać się, że na podstawie odkrycia, teorii lub modelu możliwe jest stworzenie konkretnego wynalazku, który będzie spełniał wymogi patentowania. W określeniu tych możliwości pomogą eksperci, zatrudniani przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W ramach moich badań stworzyłem oprogramowanie - czy mogę je opatentować?

Polskie prawo własności przemysłowej nie dopuszcza możliwości patentowania programów komputerowych jako takich. Pozostają one pod ochroną prawa autorskiego. Programy komputerowe, które powstaną jako efekt wykonywania obowiązków pracowniczych przysługują Uniwersytetowi.

Uniwersytet zdecydował się na ochronę wynalazku, którego jestem twórcą, lub innego rezultatu twórczego. Czy mam prawo do jego swobodnego wykorzystywania?

Nie. Pracownicze rezultaty twórcze przysługują Uniwersytetowi, Do czasu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia rezultatu twórczego do odpowiedniego urzędu patentowego lub przeniesienia na twórcę prawa do uzyskania prawa wyłącznego w przypadku, gdy Uniwersytet nie występuje o ochronę prawną, jestem zobowiązany do zachowania rezultatów twórczych w tajemnicy, a więc nie mogę z nich swobodnie korzystać.

Wynalazek jest efektem wspólnej pracy badawczej kilku osób. Kogo w takich sytuacjach dotyczą przepisy "Regulaminu"?

Zapisy "Regulaminu" dotyczą wszystkich badaczy-współtwórców. W ramach zespołu badawczego należy wybrać osobę, która będzie reprezentowała interesy wszystkich twórców w relacjach z odpowiednimi jednostkami Uniwersytetu.

W którym momencie projektu badawczego mam obowiązek zgłoszenia rezultatu twórczego?

Takie zgłoszenie należy przygotować wkrótce po uzyskaniu rezultatu twórczego (np. po dokonaniu wynalazku), a dokładniej - w ciągu 10 dni roboczych od momentu powstania rezultatu twórczego.

Do kogo powinienem wnieść zgłoszenie rezultatu twórczego?

Zgłoszenie wnoszę jednocześnie do kierownika mojej jednostki organizacyjnej (wydziału, instytutu lub centrum badawczego) oraz do Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Zgłoszenie ułatwia odpowiedni formularz. Warto pamiętać o zachowaniu poufności i przekazywaniu informacji tak, by niepotrzebnie nie informować o rezultacie twórczym osób postronnych.

Kto ma obowiązek przygotowania informacji o rezultacie twórczym?

Takie informacje ma obowiązek przygotować osoba, która uzyskała rezultat twórczy - twórca, kierownik zespołu badawczego.

Co stanie się, jeśli nie dopełnię obowiązków i nie zgłoszę rezultatu twórczego?

Taka sytuacja oznacza naruszenie obowiązków pracowniczych.

Dlaczego powinienem dokonać zgłoszenia w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej - czy nie wystarczy utrzymywanie w tajemnicy stosowanych przeze mnie rozwiązań, metod lub technik?

Obowiązek dokonania zgłoszenia jest konsekwencją faktu, iż Uniwersytetowi przysługują prawa do rezultatów twórczych. Zachowanie w tajemnicy rezultatów twórczych nie gwarantuje Uniwersytetowi uzyskania praw wyłącznych, takich jak na przykład patent. Ochrona prawna pozwala na czerpanie korzyści z danego rozwiązania z wyłączeniem innych osób. Chronione prawnie rozwiązania można w łatwy sposób komercjalizować - przykładowo, możliwe jest udzielenie licencji na wykorzystanie wynalazku zainteresowanej nim firmie, co byłoby trudne w sytuacji objęcia tego wynalazku tajemnicą.

Czy w sposób podobny do zgłaszania rezultatów twórczych, powinienem też zgłaszać utwory?

Utwory nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z „Regulaminem”.

Czy to prawda, że po zgłoszeniu rezultatu twórczego z procedurą, przewidzianą w "Regulaminie", powinienem utrzymywać go w tajemnicy?

Tak - zachowanie tajemnicy jest niezbędne w okresie oceny możliwości ochrony prawnej i komercjalizacji rezultatu twórczego, jak również do czasu otrzymania potwierdzenia o zgłoszeniu w urzędzie patentowym odpowiedniego wniosku o ochronę (np. zgłoszenia patentowego). Zachowanie tajemnicy oznacza m.in., że nie wolno prezentować szczegółów objętych procedurą osiągnięć w tekstach naukowych, na konferencjach i wykładach akademickich, ani w rozmowach z postronnymi osobami.

Czy mogę przedstawić mój wynalazek lub inny rezultat twórczy na konferencji lub opisać w artykule naukowym?

Nie. Prawo własności przemysłowej wymaga, by zgłoszony do patentowania wynalazek nie został ujawniony przed wniesieniem zgłoszenia. To oznacza, że do czasu otrzymania potwierdzenia o zgłoszeniu przez Uniwersytet do wybranego urzędu patentowego rezultatu twórczego, niezbędne jest zachowanie rezultatu twórczego w tajemnicy. Na szczęście procedura przygotowywania zgłoszenia patentowego jest zwykle relatywnie krótka.

W jakich przypadkach może dojść do ujawnienia wynalazku?

Najczęstsze przypadki to opis wynalazku w publikacji, prezentacja ustna oraz wdrożenie u klienta zewnętrznego. Z tymi działaniami należy więc poczekać do czasu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia patentowego przez Uniwersytet. W przypadku wątpliwości, zalecany jest kontakt z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii.

Czy to znaczy, że powinienem zgłaszać do odpowiednich organów Uniwersytetu zamiar upublicznienia każdego artykułu naukowego, wystąpienia konferencyjnego, wykładu, publikacji internetowej, rozdziału monografii czy podręcznika?

Nie – ale w przypadku utworów, które nawiązują do rezultatów twórczych, należy pamiętać, by nie umożliwić skutecznej ochrony rezultatów twórczych poprzez ujawnienie ich w publikacjach. W takim przypadku należy powstrzymać się z publikacjami do czasu otrzymania potwierdzenia o dokonaniu zgłoszenia przez Uniwersytet.

Czy to prawda, że część kosztów zgłoszenia i ochrony patentowej będzie musiała pokryć jednostka organizacyjna, w której pracuję?

Tak, zgodnie z "Regulaminem" co najmniej 60% kosztów zgłoszenia i utrzymania ochrony powinno być pokryte przez jednostkę. Możliwe jest jednak dofinansowanie ochrony własności przemysłowej z innych źródeł, m.in. w ramach programu "Patent PLUS" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a twórca i jego jednostka organizacyjna mogą liczyć na pomoc władz Uniwersytetu w ubieganiu się o to dofinansowanie.

Czy ochrona patentową wynalazku powinna obowiązywać tylko w Polsce, czy również za granicą?

Zakres terytorialny ochrony patentowej wpływa na jej koszty. Decyzję o tym, czy powinna obowiązywać tylko w Polsce czy również w innych, wybranych krajach, podejmą władze Uniwersytetu na podstawie analizy możliwości komercjalizacji i kosztów ochrony.

Czy pracownicy Uniwersytetu będą dostatecznie kompetentni, by rzetelnie ocenić mój wynalazek?

Procedura analizy rezultatów twórczych opiera się na konsultacjach z ekspertami, zajmującymi się odpowiednimi dziedzinami nauki i techniki, rozumiejącymi prawne możliwości ochrony własności intelektualnej oraz potrafiącymi ocenić potencjał komercjalizacji danego wynalazku.

Dlaczego Uniwersytet nie chce obejmować ochroną prawną wszystkich osiągnięć swoich pracowników, tylko wybrane w procedurze selekcji?

Uniwersytetowi zależy na ochronie tych rezultatów twórczych, które stwarzają szanse skutecznej ochrony, komercjalizacji i przynoszenia znaczących korzyści twórcy i uczelni. Przewidziane prawem procedury ochrony własności intelektualnej są kosztowne i pracochłonne, dlatego Uniwersytet dokonuje selekcji i wybiera tylko najbardziej obiecujące przypadki. Celem "Regulaminu" nie jest doprowadzenie do znaczącego przyrostu liczby uniwersyteckich zgłoszeń patentowych - a zapewnienie skutecznej ochrony i komercjalizacji wybitnych rezultatów twórczych i utworów. W uproszczeniu można stwierdzić, że Uniwersytet nie stawia na ilość, a na jakość.

Czy to prawda, że w ocenie parametrycznej jednostek (wydziałów, instytutów i centrów badawczych), prowadzonej regularnie na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgłoszenia patentowe i udzielone patenty są równie ważne jak publikacje naukowe?

Ocena parametryczna jednostek zakończyła się w roku 2010. W jej ramach zgłoszenia patentowe i udzielone patenty były punktowane, a wielu jednostkom w kraju udało się podwyższyć swoją kategorię oceny parametrycznej za sprawą zgłoszonych wynalazków i otrzymanych patentów mimo ograniczonej liczby punktowanych publikacji naukowych. Dodatkowym elementem oceny były też umowy na prowadzenie badań zleconych dla zewnętrznych podmiotów i sprzedaż licencji. W wyniku reformy nauki, przewidziane są nowe procedury ewaluacji jednostek naukowych i wyłaniania tzw. KNOW-ów (Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących), które otrzymają dodatkowe środki finansowe z resortu nauki. Szczegółowe zasady ewaluacji nie są jeszcze znane, ale można przypuszczać, że będzie ona wykorzystywała również kryteria, odwołujące się do ochrony rezultatów twórczych i ich skutecznej komercjalizacji.

Jakie kryteria będą stosowane dla podjęcia decyzji o zgłoszeniu mojego rezultatu twórczego do patentowania przez Uniwersytet?

Odpowiednie organy Uniwersytetu będą opierały decyzję na wielu szczegółowych kryteriach, wśród których będą m.in.: spełnianie przesłanek do patentowania (w tym nowość w porównaniu ze stanem techniki) oraz uzasadnienie komercyjne dla sfinansowania kosztów zgłoszenia i dalszej ochrony patentowej.

W procedurze oceny rezultatu twórczego władze Uniwersytetu uznały, że mój wynalazek nie będzie patentowany. Czy mogę mimo tego podjąć próby jego opatentowania?

Tak - jeśli Uniwersytet nie zdecydował się na ochronę wynalazku, "Regulamin" przewiduje możliwość zgłoszenia go przez twórcę. Po decyzji Rektora o odmowie wystąpienia o ochronę prawną, mogę zgłosić żądanie nieodpłatnego przeniesienia na mnie w drodze umowy prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa wyłącznego.

Czy w przypadku, gdy Uniwersytet zdecyduje się na patentowanie mojego wynalazku, ale Urząd Patentowy odmówi udzielenia patentu uznając, że zgłoszony rezultat nie jest oryginalny, poniosę jakiegokolwiek negatywne konsekwencje?

Nie - za decyzję o przygotowaniu zgłoszenia patentowego odpowiadają inne organy Uniwersytetu.

Otrzymałem ofertę zakupu rezultatów twórczych od firmy technologicznej i to rozwiązanie wydaje mi się bardziej korzystne od procedur uniwersyteckich. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Rezultaty twórcze należą do Uniwersytetu. Pracownik nie może nimi samodzielnie dysponować. W tej sytuacji Pracownik powinien zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracuje.

Z moim zespołem badawczym współpracują osoby, które nie są zatrudnione na umowę pracy przez Uniwersytet. Czy te osoby są objęte "Regulaminem"?

Nie. Z osobami, które nie są pracownikami Uniwersytetu muszą być podpisane odpowiednie umowy. Kierownicy projektów badawczych muszą dbać o podpisywanie takich umów, aby rezultaty twórcze przysługiwały Uniwersytetowi.

Rezultat moich badań nie powstał w wyniku umowy o pracę tylko w wyniku innej umowy z Uniwersytetem (np. umowy o dzieło) - czy w związku z tym obowiązują mnie zapisy "Regulaminu"?

Nie. Odpowiednia umowa podpisana z Uniwersytetem reguluje zakres praw do rezultatów twórczych, powstałych w wyniku realizacji tej umowy.

Wyjeżdżam na stypendium naukowe, odbywam staż badawczy w kraju lub za granicą - czy w trakcie badań prowadzonych poza Uniwersytetem, nadal obowiązują mnie postanowienia "Regulaminu"?

Tak, postanowienia "Regulaminu" obowiązują pracowników Uniwersytetu oraz osoby związane umowami dotyczącymi przestrzegania postanowień "Regulaminu" przez cały okres zatrudnienia na Uniwersytecie.

Jak dzielone będą korzyści finansowe z licencjonowania i sprzedaży pracowniczych rezultatów twórczych?

50% korzyści otrzymam bezpośrednio jako przychód twórcy. Dodatkowo, 10% korzyści będzie przeznaczonych przez Uniwersytet na rozwój wskazanych przeze mnie celów badawczych - będzie to budżet dla moich projektów badawczych, przekazywany za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, w której pracuję. Kolejne 10% stanie się przychodem zatrudniającej mnie jednostki organizacyjnej, a 20% zostanie przychodem Uniwersytetu. Pozostałe 10% korzyści trafi na specjalny fundusz wspierania ochrony wyników pracy intelektualnej, zarządzany przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Sumarycznie otrzymam więc aż 60% korzyści finansowych z mojego rezultatu twórczego.

Dlaczego Uniwersytet chce zatrzymać tak dużą część korzyści finansowych z mojego rezultatu twórczego?

Określone w "Regulaminie" zasady podziału korzyści finansowych są w rzeczywistości bardzo korzystne dla twórców! Uczelnie zachodnie stosują o wiele bardziej restrykcyjne regulacje. Przykładowo, Uniwersytet Oksfordzki w przypadku uzyskania znaczących przychodów z licencjonowania wynalazków swoich naukowców, od uzyskanych przychodów odejmuje rzeczywiście poniesione koszty zgłoszeń i ochrony patentowej, następnie obciąża te przychody trzydziestoprocentowym ryczałtem na utrzymanie swojego centrum transferu technologii *Isis Innovation*, a z pozostałej kwoty pozostawia wynalazcy tylko 15,75-31,5%, co odpowiada tylko 11-22% korzyści finansowych trafiających do wynalazców zgodnie z zasadami obliczeń, wprowadzonymi przez "Regulamin" na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Harvarda pozostawia twórcom 35% korzyści, a MIT – 28,3%. Niektóre uczelnie w Polsce zdecydowały się na przekazywanie wynalazcom 40-50% korzyści finansowych - jednak Uniwersytet Warszawski oferuje dodatkowo dziesięcioprocentowy budżet z przeznaczeniem na finansowanie dalszych własnych badań twórcy!

Podstawą do interpretacji i stosowania przepisów wewnętrznych, dotyczących nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim jest uchwała nr 314 Senatu UW. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów uniwersyteckich.