

## **Przewodnik po „Regulaminie zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim”**

Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął dnia 22 marca 2017 r. uchwałę nr 68 w sprawie uchwalenia **„Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim.”**

Poniższy przewodnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące uniwersyteckich regulacji.

\*\*\*

### **Jakich dokładnie wyników prac prowadzonych na Uniwersytecie dotyczy Regulamin?**

"Regulamin" dotyczy dwóch rodzajów wyników badań: "Rezultatów Twórczych" i "utworów".

### **Co to są "Rezultaty Twórcze"?**

"Regulamin" stosuje określenie "Rezultaty Twórcze": wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, programów komputerowych, baz danych chronionych prawem sui generis lub prawem autorskim, know-how oraz utworów będących efektem prac rozwojowych. W uproszczeniu, pojęcie to odnosi się do nowych rozwiązań, które mają charakter techniczny lub organizatorski oraz mogą znaleźć zastosowania w gospodarce. 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 rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz.

666 z późn. zm.) jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Regulamin określa m.in. utwory naukowe czy dydaktyczne, z wyjątkiem utworów stanowiących Rezultat Twórczy.

### **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 np. pomoc finansową, organizacyjną, materiałową, sprzętową, lokalową lub techniczną. W przypadku komercjalizacji twórcy otrzymają również wynagrodzenie w wysokości określonej w Regulaminie.

### **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. 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. Wcześniejsze 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 - w tym programów komputerowych i baz danych, które w Regulaminie zostały ujęte w definicji rezultatów twórczych.

### **Czy w związku z "Regulaminem", muszę podporządkowywać moje badania w dążeniu do tworzenia wynalazków?**

Oczywiście, że nie. 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 zajmą się specjaliści, w tym Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT), 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, jest się zobowiązany do zachowania Rezultatów Twórczych w tajemnicy, a więc nie można 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 jaki sposób i w którym momencie projektu badawczego mam obowiązek zgłoszenia Rezultatu Twórczego?**

Zgłoszenie rezultatu twórczego należy dokonać niezwłocznie po jego uzyskaniu (np. po dokonaniu wynalazku) na dostępnym w UOTT formularzu Powiadomienia o Rezultacie Twórczym.

**Do kogo powinienem wnieść zgłoszenie Rezultatu Twórczego?**

Zgłoszenie na formularzu Powiadomienia o Rezultacie Twórczym należy przekazać do Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Należy 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 Wynalazków Twórczych. Zachowanie w tajemnicy Wynalazków 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 generalnie jest trudniejsze w sytuacji objęcia tego wynalazku tajemnicą.

**Czy w sposób podobny do zgłaszania Wynalazków Twórczych, powinienem też zgłaszać utwory?**

Utwory nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z „Regulaminem”, chyba że stanowią Wynalazek Twórczy.

**Czy to prawda, że po zgłoszeniu Wynalazku 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 osobami trzecimi.

**Czy mogę przedstawić mój wynalazek 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 wynalazku przez Uniwersytet do wybranego urzędu patentowego, niezbędne jest zachowanie go 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 jednostek Uniwersytetu zamiar upublicznienia każdego artykułu naukowego, wystąpienia konferencyjnego, wykładu, publikacji internetowej, rozdziału monografii czy podręcznika?**

Nie – ale w przypadku utworów, które nawiązują lub stanowią Rezultaty Twórcze, należy pamiętać, by nie zablokować skutecznej ochrony 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" w przypadku woli ochrony prawnej rezultatu twórczego 50% kosztów zgłoszenia i utrzymania ochrony powinno być pokryte przez jednostkę.

### **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 Rezultat Twórczy?**

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 rozwiązania.

## **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 szansę 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.

## **Jakie kryteria będą stosowane dla podjęcia decyzji o zgłoszeniu mojego Rezultatu Twórczego do patentowania przez Uniwersytet?**

Odpowiednie jednostki 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), gotowość współfinansowania kosztów przez jednostkę organizacyjną twórcy oraz uzasadnienie komercyjne (w tym np. potencjał rynkowy lub społeczny) dla sfinansowania kosztów zgłoszenia i dalszej ochrony patentowej.

## **A co w przypadku gdy jako twórca jestem zainteresowany przeniesieniem praw do rezultatu twórczego jeszcze przed uzyskaniem decyzji o ochronie prawnej i komercjalizacji przez Uniwersytet?**

W myśl znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym twórca w terminie 14 dni od złożenia w UOTT formularza Powiadomienia o Rezultacie Twórczym, ma możliwość złożenia w UOTT w formie pisemnej oświadczenia o zainteresowaniu

przeniesieniem na niego praw do Resultatu Twórczego objętego Powiadomieniem o Resultacie Twórczym. Uniwersytet w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia oświadczenia przez twórcę, podejmuje decyzję o komercjalizacji Resultatu Twórczego. W razie bezskutecznego upływu terminu, Uniwersytet w terminie 30 dni składa twórcy w formie pisemnej ofertę przeniesienia praw do resultatu twórczego.

**W procedurze oceny Resultatu 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 przeniesienia praw do Resultatu Twórczego z Uniwersytetu na twórcę. W takim przypadku Uniwersytet w terminie 30 dni od decyzji o rezygnacji z komercjalizacji, składa twórcy w formie pisemnej ofertę.

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

Resultaty Twórcze należą do Uniwersytetu. Pracownik nie może nimi samodzielnie dysponować. W tej sytuacji Pracownik powinien zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracuje oraz do UOTT w celu skonsultowania warunków komercjalizacji.

**W moim zespole badawczym pracują osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę przez Uniwersytet. Czy te osoby są objęte "Regulaminem"?**

Tak. Z osobami, które nie są pracownikami Uniwersytetu (m.in. studenci, doktoranci, stażyści, stypendyści, wolontariusze, naukowcy wizytujący lub inne osoby niepozostające z Uniwersytetem w stosunku pracy) muszą być podpisane odpowiednie umowy, stanowiące załączniki do Regulaminu, i to jeszcze przed dopuszczeniem ich do pracy naukowo-badawczej. Kierownicy jednostek organizacyjnych, a tym samym kierownicy konkretnych projektów badawczych są zobowiązani do podpisywania takich umów, aby prawa do Resultatów Twórczych, które mogą być wynikiem badań, przysługiwały Uniwersytetowi. Osoby, które mają wykonywać swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych lub umowy



na wolontariat, przy podpisywaniu takiej umowy powinny również podpisać umowę regulującą kwestię praw do Rezultatów Twórczych, o której mowa wyżej.

**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"?**

Tak. Zgodnie z Regulaminem osoby związane z Uniwersytetem inną umową niż umową o pracę zobowiązane są do podpisania umowy przeniesienia praw do Rezultatu Twórczego na Uniwersytet Warszawski, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Umowa gwarantuje twórcy wynagrodzenie z tytułu komercjalizacji Rezultatu Twórczego.

**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. Dodatkowo, przed podjęciem prac badawczych, należy zapoznać się z zregulaminem/polityką zarządzania własnością intelektualną jednostki naukowej, do której się wybieramy, aby być świadomym na jakich zasadach i komu przysługują prawa do wytworzonej własności intelektualnej.

**Jak dzielone będą korzyści finansowe z licencjonowania i sprzedaży pracowniczych Rezultatów Twórczych?**

Twórcy przysługuje 50% korzyści z komercjalizacji rezultatu twórczego uzyskanych przez Uniwersytet lub Spółkę Celową UWRC sp.z o.o (która jest w 100% własnością UW), obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą Komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub Spółkę Celową. Pozostałe środki podlegają podziałowi po połowie pomiędzy jednostkę organizacyjną twórcy oraz budżet pozostający w dyspozycji Rektora.

**Czy będę musiał dzielić się z Uniwersytetem korzyściami finansowymi jeśli skomercjalizuję rezultat twórczy, do którego prawa zostaną przeniesione na mnie?**

Tak. Uniwersytetowi przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez twórcę z komercjalizacji rezultatu twórczego, obniżonych przez twórcę o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją, które zostały poniesione przez twórcę.

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

Określone w "Regulaminie" zasady podziału korzyści finansowych są zgodne z wytycznymi ustawowymi i w żaden sposób nie odbiegają od ogólnie przyjętych praktyk w zakresie takiego podziału. Uczelnie zachodnie stosują o wiele bardziej restrykcyjne regulacje.

**Jestem kierownikiem jednostki organizacyjnej/kierownikiem projektu badawczego. Moja jednostka wraz z zewnętrznymi partnerami w konsorcjum będzie prowadzić projekt badawczy, który może/musi zakończyć się komercjalizacją. Do jakich jednostek na Uniwersytecie mogę się zwrócić o pomoc w zaopiniowaniu umowy, tak by skutecznie ochronić interesy Uniwersytetu?**

Wszelkie umowy zawierane przez Uniwersytet, w ramach których może dojść do stworzenia rezultatu twórczego, a także do jego komercjalizacji, przed ich podpisaniem powinny być zaopiniowane przez UOTT. Specjaliści UOTT chętnie pomogą w odpowiednim sformułowaniu postanowień umowy tak by zapewniły prawa Uniwersytetu do Rezultatów Twórczych, jak również optymalne warunki komercjalizacji.

*Podstawą do interpretacji i stosowania przepisów wewnętrznych, dotyczących nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim jest uchwała nr 68 Senatu UW z 22 marca 2017 r. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów uniwersyteckich.*