

FAQ – prawa własności intelektualnej związane z rezultatami i background projektów realizowanych w ramach programu Horyzont Europa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Na pytania odpowiedzi udziela Irena Jakubiec, radca prawny, konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo Wschodnia. Odpowiedzi zawarte w dokumencie prezentują poglądy i interpretację autorki i nie stanowią porady prawnej.

- 1. Czy istnieją jakieś regulacje dotyczące możliwości wykorzystania wyników badań przez członków zespołu badawczego, na własną rękę, w publikacjach niezależnych od zespołu? Czy kierownik projektu lub instytucja będąca liderem projektu może stawiać w tym zakresie wymagania członkom zespołu badawczego?**

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy czynników:

- jaka jest podstawa prawna zaangażowania członka zespołu badawczego w prowadzenie działalności naukowej;
- czy wyniki stanowią odrębny przedmiot ochrony prawami własności intelektualnej (np.: prawami autorskimi);
- czy wyniki zostały udostępnione publicznie, rozpowszechnione.

Jeżeli członek zespołu badawczego jest pracownikiem uczelni publicznej w takim przypadku zasady postępowania z wynikami badań reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli wyniki działalności naukowej powstały w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy i jednocześnie stanowią:

- 1) (w przypadku badań naukowych) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografię układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianę rośliny,
- 2) wyniki prac rozwojowych,
- 3) wyniki twórczości artystycznej,

to pracownik jest obowiązany do zachowania poufności wyników oraz know-how z nimi związanego. Analogiczne postanowienia znajdują się w ustawach szczegółowych dotyczących np.: PAN. W związku z powyższym członek zespołu badawczego do chwili publikacji wyników przez uczelnię nie może samodzielnie dokonać publikacji wyników.

Zasadniczo podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki przyjmują odpowiednie regulaminy dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej do wyników działalności naukowej. Regulaminy określają obowiązki pracowników tych jednostek, w tym zasady

postępowania z wynikami działalności naukowej, w szczególności procedury dotyczące zgłoszenia wyniku w odpowiedniej jednostce i decydowania o jego ochronie prawnej.

Jeżeli członek zespołu badawczego zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w podmiocie nie wchodzącym w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, np.: w prywatnej spółce, wtedy związany jest zasadami Kodeksu pracy, m.in. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W przypadku zaangażowania członka zespołu badawczego w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenia – możliwość wykorzystania wyników przez naukowca będzie uregulowana tymi umowami.

Ponadto odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, czy wyniki badań są chronione prawami wyłącznymi, albo jako tajemnica przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam dwa przypadki:

- 1) w pierwszym przypadku wyniki badań stanowią przedmiot ochrony prawnej, przykładowo:
 - z tytułu praw własności przemysłowej (np.: został złożony wniosek o udzielenie patentu albo wniosek o udzielenie prawa ochronnego na zwór użytkowy);
 - z tytułu praw autorskich np.: wynik stanowi program komputerowy;
 - z tytułu praw *sui generis* do ochrony baz danych;
 - jako tajemnica przedsiębiorstwa.

W opisanym przypadku możliwość wykorzystania wyników badań przez członków zespołów badawczych będzie podlegała nie tylko zasadom odnoszących się do obowiązków pracowniczych, ale także przepisom odpowiednich ustaw (np.: prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Korzystanie z chronionych prawnie wyników będzie możliwe w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednią ustawę, np.: dozwolony użytek w prawie autorskim, ograniczenie wyłączności w prawie patentowym. Co do zasady ustawowe możliwości korzystania z wyników działalności naukowej dotyczą wyników, które w jakiś sposób zostały już udostępnione publicznie lub rozpowszechnione. Korzystanie z utworów czy opatentowanych wynalazków możliwe jest przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie (np.: w określonym celu).

- 2) w drugim przypadku zakładamy, że wyniki działalności naukowej nie stanowią dobra chronionego prawami własności intelektualnej, ani tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji przepisy szczególne chroniące dany rodzaj dóbr intelektualnych (utwory, wynalazki, nowe odmiany roślin) nie znajdują zastosowania. W tym przypadku, jeżeli dane wyniki zostały już rozpowszechnione to możemy korzystać z nich bez ograniczeń.

2. Czy możemy opatentować wizje/koncepcje?

Zasadniczo wizje i koncepcje nie podlegają ochronie patentowej. Ochrona patentowa może zostać udzielona na wynalazek, zatem pewne konkretne rozwiązanie o charakterze technicznym. Ponadto, aby wynalazek mógł zostać opatentowany musi spełniać przesłanki wymienione w odpowiednim akcie prawnym: by uzyskać patent na terenie RP wynalazek musi spełniać przesłanki sformułowane w ustawie Prawo własności przemysłowej, dla uzyskania patentu na terytorium innego kraju, wynalazek powinien spełniać przesłanki wskazane w odpowiednim akcie prawnym danego kraju, natomiast w przypadku patentu europejskiego o jednolitym skutku wynalazek powinien spełniać przesłanki Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Zasadniczo przesłanki te stanowią:

- 1) nowość - wynalazek nie należy do stanu techniki,
- 2) poziom wynalazczy - wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki,
- 3) przemysłowa stosowalność - może być wytwarzany lub wykorzystywany w jakiegokolwiek gałęzi przemysłu, włącznie z rolnictwem.

3. Jeżeli pracownik Uniwersytetu opracuje wzór użytkowy to kto skorzysta z wprowadzenia tego wzoru do produkcji?

W idealnej sytuacji skorzystają na tym wszystkie zaangażowane podmioty – twórca wzoru użytkowego (pracownik uniwersytetu), uniwersytet i przedsiębiorca wdrażający wzór użytkowy w działalności gospodarczej.

Jeżeli pracownik uniwersytetu opracuje wzór użytkowy w ramach wykonywania obowiązków wynikających z jego stosunku pracy to zgodnie z ustawą *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, prawa wyłączne do takiego wzoru przysługują uczelni. W przypadku dokonania komercjalizacji i wdrożenia wzoru użytkowego przez przedsiębiorcę, uniwersytet zobowiązany jest do wypłaty odpowiedniej części otrzymanych z tego tytułu korzyści pracownikowi (twórcy). Zgodnie z powołaną ustawą wynagrodzenie przysługujące pracownikowi wynosi nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię (albo spółkę celową) z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją. Każda uczelnia zobowiązana jest wprowadzić regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który precyzyjnie określa zasady podziału korzyści z komercjalizacji. Pozostałą część korzyści uczelnia rozdysponowuje zgodnie z regulaminem (np.: dzieli pomiędzy jednostkę organizacyjną, w której wzór użytkowy został opracowany i CTT).

Pracownik może złożyć również oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw wyłącznych do wzoru. W takim wypadku uniwersytet może podjąć decyzję o niewykonywaniu komercjalizacji i zawrzeć z pracownikiem umowę o przeniesieniu praw wyłącznych na pracownika (twórcę) na zasadach określonych w powołanej ustawie.

4. Czy nie jest standardem w umowach konsorcjum powstających w ramach Horyzontu Europa zapis o tym, że wszystkie wyniki są współwłasnością w proporcjach odpowiadających kosztom kwalifikowanym całego projektu?

Nie, w projektach realizowanych w ramach programu Horyzont Europa rozwiązaniem domyślnym jest, że rezultaty projektu (w tym prawa własności intelektualnej) należą do tego z konsorcjantów, który je stworzył. W sytuacji, gdy dany rezultat został opracowany przez dwóch lub większą liczbę beneficjentów, oraz przy spełnieniu przesłanek wskazanych w umowie grantowej, takie rezultaty

przysługują łącznie tym beneficjentom. Beneficjenci mogą modyfikować domyślne zasady w umowie konsorcjum.

Powołane w pytaniu postanowienie było charakterystyczne np.: dla projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych 2014-2020, dla których instytucją pośredniczącą było NCBR.

5. *Jak należy postąpić w sytuacji kiedy prawa do rezultatów i wartości wniesionej/zastanej nie są dobrze określone w umowie, a ich uszczegółowienie jest planowane jako osobny dokument (produkt projektu) który w harmonogramie jest określony nieco później niż wcześniejsze prace jak np. rozpowszechnianie, publikacje o projekcie itd.*

Jeżeli kwestie praw do wiedzy istniejącej i rezultatów nie zostały uregulowane w umowie konsorcjum, to zastosowanie znajdują rozwiązania domyślne wynikające z umowy grantowej. Zatem prawa do rezultatów przysługują temu z konsorcjantów, który je wygenerował. W określonych przypadkach prawa do rezultatów projektu przysługują łącznie kilku beneficjentom (Annex 5 MGA, str. 89).

Beneficjent, który uzyskał dane rezultaty ma pierwszeństwo ich publikacji. Należy jednak pamiętać, że umowa grantowa nakłada na beneficjentów zobowiązanie do powiadomienia pozostałych beneficjentów o planowanym upowszechnieniu osiągniętych przez siebie rezultatów w terminie min. 15 dni przed planowanym upowszechnieniem (Annex 5 MGA, str. 5). Każdy z pozostałych beneficjentów ma prawo do sprzeciwu wobec upowszechnienia, jeżeli takie ujawnienie wyników naruszyłoby jego interesy związane z rezultatami lub wiedzą istniejącą.

W związku z powyższym należy pamiętać, że planując publikację, konferencję czy inną komunikację osiągniętych przez siebie rezultatów, należy mieć na względzie obowiązek powiadomienia o tym pozostałych beneficjentów oraz ich interesy.

Ponadto upowszechnienie rezultatów projektu powinno zostać zaplanowane i skoordynowane z planowaną ochroną prawną rezultatów i ich wykorzystywaniem. Działania te powinny zostać przedstawione w dokumencie zatytułowanym *plan for the dissemination and exploitation including communication activities*. Zważywszy na obowiązek prawnej ochrony rezultatów projektu, beneficjent planujący publikację powinien dokonać wcześniej analizy w jaki sposób rezultaty projektu objęte planowaną publikacją mogą być chronione i czy ochrona taka jest uzasadniona. Jeżeli odpowiedź na ostatnie z pytań jest twierdząca należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć rezultaty (np.: poprzez złożenie wniosku o udzielenie patentu), a następnie dokonać publikacji.

6. *Czy prawa autorskie majątkowe do pracy dyplomowej należą do uczelni czy do studenta albo doktoranta?*

Autorskie prawa majątkowe do pracy dyplomowej przysługują studentowi albo doktorantowi.

Regulaminy uczelni zawierające postanowienia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej na uczelnię byłyby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku pracy dyplomowej studenta uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego. Ponadto uczelnia może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowaniem rozprawy doktorskiej w celu sprawdzenia z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które znajdują się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu utrzymania i rozwoju tych baz o oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.

7. Praca magisterska, dyplomowa: czy promotor ma też prawa autorskie?

Zgodnie z definicją ustawową praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym. Jeżeli przyjmiemy, że praca magisterska stanowi samodzielne opracowanie tematu to wkład promotora w powstanie pracy nie powinien być na tyle duży, aby uzasadniał współautorstwo promotora. W doktrynie przyjmuje się, że kierowanie pracą dyplomową polega na wsparciu jej autora, a nie na współtworzeniu pracy.

W tym miejscu należy podkreślić rozdział pomiędzy sposobem wyrażenia, a warstwą konceptualną pracy dyplomowej. Prawo autorskie chroni sposób wyrażenia, zatem sformułowanie myśli w pracy, natomiast prawa do prezentowanych w pracy wyników działalności naukowej mogą przynależeć do podmiotów trzecich. Przykładowo student opisuje w swojej pracy wynalazek chroniony prawem patentowym przysługującym uczelni.

8. Czy przy współwłasności rezultatów projektu należy określić udział procentowy?

Powyższe pytanie może odnosić się do dwóch sytuacji:

- 1) do określenia udziałów w prawach do rezultatów projektu *a priori* w umowie konsorcjum;
- 2) do określenia udziałów w prawach do konkretnych rezultatów w umowie wspólności praw.

W przypadku projektów Horyzont Europa pierwsza z sytuacji należy raczej do rzadkości. Konsorcjanci mają możliwość określić z góry przysługujący im udział w prawach do planowanych rezultatów projektu. Takie ustalenia powinny być dokonane za zgodą wszystkich beneficjentów i w formie pisemnej. W takiej sytuacji określony udział procentowy przysługuje danemu konsorcjantowi, przy założeniu prawidłowego wykonania wszystkich zadań w projekcie. Jeżeli podział zadań uległ zmianie to strony mogą oczekiwać odpowiedniej zmiany w udziałach w prawach do rezultatów.

Drugi z przypadków jest dość częsty w projektach Horyzont Europa. Zasadniczo rezultaty przysługują beneficjentowi, który je wygenerował. Jeżeli rezultaty zostały opracowane wspólnie przez kilku

beneficjentów to, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, przysługują one wspólnie tym beneficjentom. W takiej sytuacji strony powinny zawrzeć umowę o wspólności praw do konkretnych rezultatów (np.: umowa wspólności praw do uzyskania patentu na wynalazek). Umowa taka powinna określać udział w prawie (procentowy albo ułamkowy), a także podział korzyści pochodzących z eksploatacji przedmiotowego rezultatu, oraz udział w kosztach związanych z ochroną rezultatu.

9. Czy spotkała się pani z przypadkiem kiedy niedopełnione zostały obowiązki i beneficjent stracił prawa? Kiedy można naprawić błąd? A może to już jest niemożliwe?

Jeżeli dobrze zrozumiałam pytanie to odnosi się do przypadku, gdy beneficjent opublikuje rezultaty projektu przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony np.: patentowej.

Udzielenie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji może nastąpić w stosunku do rozwiązań nowych. Zasadniczo publikacja projektu wynalazczego powoduje, rozwiązanie traci przymiot nowości (z wyjątkiem wzorów przemysłowych). W konsekwencji nie spełnia przesłanki sformułowanej odpowiednio w art. 24. PWP (w stosunku do wynalazków) albo w art. 94. PWP (w stosunku do wzoru użytkowego) albo art. 102 (w stosunku do wzoru przemysłowego, z zastrzeżeniem tzw. ulgi w nowości). Dane rozwiązanie wchodzi do stanu techniki (*prior art*) jeśli zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Spełnienie przesłanki nowości weryfikowane jest w konkretnym momencie w czasie tj. w dacie pierwszeństwa. Datą pierwszeństwa jest data dokonania zgłoszenia w UPRP albo, w przypadku pierwszeństwa uprzedniego, data wcześniejsza (data wystawienia na wystawie, data złożenia wniosku o udzielenie ochrony na innym terytorium), o ile następnie w określonym czasie dokonane zostało zgłoszenie.

Jeżeli ujawnienie projektu wynalazczego nastąpiło przed datą pierwszeństwa to co do zasady nie ma możliwości udzielenia ochrony. Wyjątkiem jest przypadek tzw.: nieszkodliwego ujawnienia. Ujawnienie jest nieszkodliwe, gdy dokonuje go osoba trzecia w wyniku nadużycia w stosunku do zgłaszającego albo twórcy (lub ich poprzedników), np.: poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności.

W praktyce często dochodzi do utraty możliwości otrzymania ochrony z tytułu praw własności przemysłowej na dane rozwiązanie w wyniku dokonania publikacji naukowej przed złożeniem odpowiedniego wniosku.

„Naprawienie błędu” jest możliwe w przypadku tzw. nieszkodliwego ujawnienia (dokonanego przez osobę trzecią w wyniku nadużycia). Ponadto, w przypadku wzorów przemysłowych kryterium nowości jest spełnione także w przypadku ujawnienia wzoru w okresie do 12 miesięcy przed datą pierwszeństwa (ulga w nowości).

Poniżej przedstawiam rodzaje pierwszeństwa, z jakimi mamy do czynienia na gruncie polskiej ustawy:

- 1) zwykłe – określane według daty złożenia wniosku o objęcie ochroną. Datą pierwszeństwa jest data dokonania zgłoszenia.
- 2) konwencyjne – wynikające z dokonania zgłoszenia za granicą
- 3) wystawowe – wynikające z wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, a w przypadku wzorów użytkowych, przemysłowych i znaków towarowych także na innej wskazanej przez Prezesa UPRP wystawie.

10. Czy prowadzenie badań nad 'rezultatami' projektu, jest wykorzystaniem bezpośrednim czy pośrednim?

Jeżeli badania prowadzone są przez beneficjenta, który wygenerował dane rezultaty, to mamy do czynienia z bezpośrednim wykorzystaniem rezultatów.

11. Czy określenie procentowych udziałów w ramach współwłasności może nastąpić po powstaniu rezultatów w zależności od nakładów pracy stron?

Tak, jak najbardziej. Określenie wysokości udziałów we wspólnym prawie zazwyczaj dokonywane jest po opracowaniu rezultatów w umowie wspólności praw. Decydujący dla określenia wysokości udziału w prawie może być wkład twórczy. Często brane są pod uwagę inne okoliczności np.: wkład finansowy, organizacyjny, nakład pracy (niekoniecznie o twórczym charakterze).

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania, zachęcam do kontaktu:

hpk@transfer.edu.pl

irena.jakubiec@pk.edu.pl