

Regulamin dotyczący ochrony, korzystania oraz komercjalizacji jest niezmiernie ważnym dokumentem, na bazie którego aplikowane są wnioski patentowe na rozwiązania będące wynikiem badań i projektów realizowanych w AGH. Obowiązuje on od 2011 roku. Pierwsza jego wersja: *„Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”* wprowadzona została Zarządzeniem Rektora AGH nr 25/2011 w dniu 1 października 2011. Dokument ten został opracowany przez zewnętrzną kancelarię prawną, specjalizującą się w tematyce własności intelektualnej na podstawie ówczesnie obowiązującej wersji ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

Wyżej opisana wersja regulaminu obowiązywała do dnia 5 marca 2014 r., kiedy uchwałą Senatu (nr 21/14) dokonano zmian w zapisach dotyczących doktorantów i studentów prowadzących badania w AGH. Zmiany te polegały na wprowadzeniu konieczności zawarcia stosownych umów w przypadku występowania z wnioskiem o udzielenie patentu. Była to odpowiedź na informację otrzymaną ze strony Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, która opisywała konieczność zmian celem dostosowania przepisów regulaminu do wymogów ustawy.

Aktualnie w AGH w Krakowie obowiązuje *„Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”* wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 18/2015 w dniu 27 maja 2015.

Od dnia 1 października 2011 do dnia 27 maja 2015 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z AGH wysłano w sumie 417 podań o udzielenie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. W większości wniosków składanych z naszej uczelni występuje kilku twórców. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić, jaka była liczba studentów lub doktorantów w tym gronie. **Należy jednak podkreślić, iż studentom i doktorantom, jako współtwórcom, przysługiwały wówczas i obecnie przysługują prawa do przychodu z tytułu komercjalizacji wynalazku w wysokości 60%. Jest to taka sama wysokość, jak przysługiwała i przysługuje obecnie pracownikom AGH (p. 7.5.7 Regulaminu z 2011 r. i §5 p.19 regulaminu z 2015 r.).** AGH ponosi w całości koszty obsługi wniosku patentowego oraz opłat urzędowych, tak aby twórca nie musiał ponosić żadnych kosztów postępowania oraz późniejszego utrzymania uzyskanego patentu. Poza brakiem opłat, udziałem w przychodzie z tytułu komercjalizacji i zapewnieniu obsługi rzecznikowskiej na etapie postępowania zgłoszeniowego (często są to odpowiedzi na wezwania, odpowiedzi na zawiadomienia, odwołania itp.), współtwórca korzysta także z możliwości jakie daje

działalność Centrum Transferu Technologii AGH. Dzięki temu nie ponosi on także kosztów związanych z reagowaniem na ewentualne naruszenia patentu, nie musi dopilnowywać terminowego wnoszenia opłat okresowych po udzieleniu patentu, nie musi samodzielnie szukać możliwości komercjalizacji wynalazku, ponieważ może korzystać z sieci kontaktów AGH z przemysłem oraz z obsługi prawnej, np. przy zawieraniu licencji.

Co bardzo ważne, w przypadku występowania twórcy jako osoby fizycznej, współuprawnionej do uzyskania patentu, musiałby on – zgodnie z prawem – partycypować w ww. kosztach, stosownie do procentowego udziału w tym prawie.

Chcemy również zaznaczyć, że wszyscy studenci, doktoranci oraz osoby niezatrudnione w AGH na podstawie umowy o pracę, zawsze były informowane o przysługujących im prawach i proszone o podjęcie decyzji, czy chcą przenieść prawa majątkowe do patentu na AGH, czy też chcą, aby prawa pozostały przy nich. W tym celu podpisywały stosowne dokumenty (załącznik IIc, II d do załącznika nr 2 Regulaminu). Przy przeniesieniu praw na AGH, osoby takie traktowane były na tych samych zasadach, na których traktowani są pracownicy uczelni: na przykład w przypadku komercjalizacji wynalazku i uzyskaniu z tego tytułu przychodu przez AGH, przypadłoby na nie 60% tego przychodu (do podziału na wszystkich współtwórców, proporcjonalnie do ich wkładu twórczego).

Zasady dotyczące pracowników wynikają z art. 11 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej: w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, który został zrealizowany w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy (albo z realizacji innej umowy), prawo do uzyskania patentu na wynalazek (albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego), przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Wielkość podziału przychodu z komercjalizacji 60% do 40%, która została przyjęta przez AGH w regulaminie jest zdecydowanie korzystniejsza dla twórców, ponieważ art. 155 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (odpowiednio art. 86f ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r.) stanowi, że w przypadku komercjalizacji badań pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej (obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową).

Należy więc zaznaczyć, że Akademia Górniczo-Hutnicza postępowała zgodnie z przepisami, bo zgodnie z regulaminem zbierała oświadczenia o przeniesieniu prawa w formie pisemnej, przewidzianej w załączniku, mimo istnienia (nieprecyzyjnej) regulacji jednego punktu regulaminu. Tym samym, działaliśmy zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej. Oznacza to także, że nie możemy mówić o nieprawidłowościach ze strony AGH w przypadku występowania z wnioskami patentowymi.

Żadna z takich osób nie wносиła nigdy zastrzeżeń co do formy i zasad przekazania praw na rzecz AGH. **W jedynym przypadku**, który opisuje Pan Redaktor, jak się później okazało, nie osiągnięto porozumienia co do intencji stron. Było to związane z pilnym trybem postępowania, gdyż zgłoszenie wynalazku trafiło do CTT AGH pod koniec listopada 2013 roku i zostało dokonane 30 grudnia 2013 przez zewnętrzną kancelarię patentową, z którą AGH miała umowę do końca 2013 roku. We wniosku o udzielenie patentu nie został pominięty żaden z twórców.

Po stwierdzeniu braków w dokumentacji (oświadczeń twórców) AGH natychmiast podjęła działania, zmierzające do uzupełnienia oświadczeń twórców (załącznik IId w którym twórcy przenosili prawa majątkowe na rzecz AGH – nie tracąc prawa do 60% korzyści z komercjalizacji). Wszyscy twórcy, poza jednym, bez zastrzeżeń takie oświadczenia dostarczyli. Jeden z twórców, nie dostarczył oświadczenia i zażądał swojego udziału w prawie do/z patentu. Prawo takie niesie również obowiązki dla współuprawnionego. Zgodnie z art. 207 Kodeksu Cywilnego: „Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.”

Uczelnia w piśmie z 9 czerwca 2014 r. zaproponowała dwa sposoby uregulowania spraw formalnych poprzez przeniesienie przez twórcę praw do patentu na AGH lub współwłasność praw do patentu w wysokości 25%, przedstawiając również poniesione koszty, z których 25% przypadłoby na twórcę. Wynika z tego pisma, iż Akademia chciała wykonać wolę doktoranta, lecz nie zdecydował się on jednak podpisać zaproponowanej umowy o wspólności prawa do patentu i uczestniczyć finansowo w postępowaniu patentowym. Można rozumieć więc, że oczekiwał on od uczelni przekazania praw do patentu, nie chcąc wykonać wymogów postępowania patentowego, polegających na pokryciu kosztów swojego udziału.

Zaproponowana przez twórcę wersja umowy o wspólności prawa do patentu była z kolei nie do zaakceptowania przez AGH, gdyż np. mogłaby narazić uczelnię na zarzut

niegospodarności przy realizacji wzajemnych rozliczeń. Ponadto, obniżałaby pozostałym twórcom ich wkład intelektualny w powstanie wynalazku. Wątpliwości takich było więcej, o czym informowano twórcę. Wykazując dobrą wolę, w roku 2017, AGH przekazała doktorantowi udziały w wysokości 25%, kierując wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze. Do czynności tej twórca udzielił pełnomocnictwa rzecznikowi patentowemu AGH. Następnie uczelnia skorzystała z prawa do zrzeczenia się swojej części 75% praw z patentu, o czym poinformowano także doktoranta. W efekcie tego jeden z czterech twórców stał się jedynym uprawnionym z patentu (posiadał 100% prawa z udzielonego wcześniej patentu) i mógł nim dowolnie rozporządzać, utrzymując go w mocy poprzez dokonywanie rocznych opłat za ochronę patentową. Jak wynika z baz danych UP RP – prawo to wygasło 30 grudnia 2017 roku w wyniku braku opłaty za kolejny rok ochrony.