



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI



XVII Szkoła Membranowa

25-27.09.2024r.

26 września 2024 r.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI



XVII SZKOŁA MEMBRANOWA

Wykład

„Komerccjalizacja praw własności intelektualnej, czyli jak skutecznie wdrożyć wyniki projektu badawczego do praktyki gospodarczej”

mgr inż. Grzegorz Studziński
Broker Innowacji CITT

Plan prezentacji

1. Wprowadzenie
2. Założenia wniosku o dofinansowanie
3. Wspólność praw do rezultatów
4. Ścieżki komercjalizacji
5. Problematyka ochrony powstałych PWI
6. Wdrożenie w stanie prawnym i faktycznym



Politechnika
Śląska



1. Wprowadzenie

Prawa własności intelektualnej i wdrażanie wyników Projektu niosą ze sobą tak naprawdę najważniejsze założenia kwestii dotyczących wdrożenia.

Skróty wykorzystywane w trakcie prezentacji:

PWI – Prawa Własności Intelektualnej

DI – Dobro Intelektualne

ZDI – Zgłoszenie Dobra Intelektualnego

CITT – Centrum Inkubacji i Transferu Technologii



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
Miejsca Innowacji



2. Założenie wniosku o dofinansowanie cz.1

Podział praw majątkowych do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem Projektu, przysługujących członkom konsorcjum, powinien być zgodny z art. 32 ust. 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać reguły określonej w zdaniu poprzedzającym. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników prac B+R będących rezultatem Projektu pomiędzy członkami konsorcjum następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA



XVII SZKOŁA MEMBRANOWA

2. Założenie wniosku o dofinansowanie cz.2

Zgodnie z pkt 29 „Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” z dnia 28 października 2022 r. (2022/C 414/01):

W przypadku **wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze** Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

- a) uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu; lub
- b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub



Politechnika
Śląska



2. Założenie wniosku o dofinansowanie cz.3

Ciąg dalszy

c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub

d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktury badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
REGULACJA EKONOMII



2. Założenie wniosku o dofinansowanie cz.4

art. 32 ust. 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

<https://lexlege.pl/ustawa-o-narodowym-centrum-badan-i-rozwoju/art-32/>



3. Wspólność praw do rezultatów cz.1

Czytamy:

Podział praw majątkowych do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem Projektu, przysługujących Liderowi konsorcjum lub konsorcjantom, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Ustawy publicznej i nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej.

Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać reguły określonej w zdaniu poprzedzającym. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników prac B+R będących rezultatem Projektu pomiędzy Liderem konsorcjum lub konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA



XVII SZKOŁA MEMBRANOWA

3. Wspólność praw do rezultatów cz.2

Formy wdrożenia zostały wskazane w ramach umowy o dofinansowanie. Istotne w tym miejscu będzie zaangażowanie do Projektu osoby odpowiedzialnej za realizację procesu wdrożenia i komercjalizacji ponieważ do wykonania będą następujące czynności:

Dobór odpowiednich zasad i ścieżek komercjalizacji: wydaje się iż najbardziej optymalne i zgodne z wymaganiami podejście obejmuje:

- a) **Przygotowanie umowy o wspólności prawa przy uwzględnieniu udziału finansowego, wkładu i innych interesów, wszystkich partnerów i jednoczesnym przyjęciu zasad rozliczania i podziału korzyści w przypadku ich uzyskiwani przez któregokolwiek z partnerów.**
- b) **Mając na uwadze udziały przyjęte w ramach umowy z pkt a) należy przeprowadzić niezależny proces ustalania ceny rynkowej dla wytypowanych rezultatów.**
- c) **Przyjęte udziały w ramach umowy z pkt a) należy zaprojektować umowę przeniesienia praw do rezultatów wewnątrz Konsorcjum dla sytuacji w której zostanie wytypowany podmiot komercjalizujący.**
- d) **Przygotowanie projektu umowy licencyjnej zawieranej wyłącznie za zgodą wszystkich Członków na Konsorcjum do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.**
- e) **Wdrożenie rezultatów i monitorowanie wskaźników z wykorzystaniem dokumentacji finansowo – księgowej oraz innych dokumentów.**



Politechnik
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA



5. Problematyka ochrony powstałych PWI

Założenia i podstawy prawne dla działań związanych przygotowaniem do zastosowania wyników projektu:

- a) Do praw autorskich (utwory, programy komputerowe, raporty, opisy technologiczne, procedury) powstałych w wyniku realizacji Projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- b) Do praw własności przemysłowej (wynałazki, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, patenty) powstałych w wyniku realizacji Projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
- c) Do zgłaszania wyników opracowanego know-how (nie ujawnione dokumenty techniczne, procedury technologiczne) stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Za najbardziej prawdopodobne należy przyjąć hybrydowe wykorzystanie metod ochrony na gruncie praw własności przemysłowej i know-how, mając na uwadze iż nie możliwe jest samodzielne wdrożenie patentu bez nadzoru autorskiego lub dokumentacji technicznej.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
NACZELNA SZKOŁY



4. Ścieżki komercjalizacji

Sposób wdrożenia wyników prac B+R

- a) wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum, przynajmniej Lidera konsorcjum, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji w procesie biznesowym;
- b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę nie będącego członkiem konsorcjum;
- c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy nie będącego członkiem konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia lub licencjonowania wyników w celu ich dalszej odsprzedaży lub sublicencjonowania

6. Wdrożenie w stanie prawnym i faktycznym cz.1

Przedstawione poniżej rozwiązanie hybrydowe stanowi przykład problematyki wspólności powstałych praw majątkowych, formy przyjętej ochrony i ścieżki komercjalizacji.

- a) Wytypowanie rezultatów projektu
- b) Dobór odpowiednich form ochrony PWI,
- c) Ustalenie wielkości udziałów Stron w PWI rozumianych jako Prawa i obowiązki zawartej umowy o dofinansowanie przewidują podział praw do powstałych PWI, w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych, określonej w § 6 ust. 2 pkt 1-2 Umowy (Budżet projektu),
- d) Zarejestrowanie wyników zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi jednostki uczestniczącej w Projekcie
- e) Zdefiniowanie wielkości udziałów Stron uczestniczących w Projekcie w powstałych PWI,
- f) Przeprowadzenie wyceny rynkowej z wytypowaną ścieżką udzielenia licencji i sprzedaży,
- g) Przyjęcie prawidłowej w stanie prawnym i faktycznym ścieżki komercjalizacji
- h) Skorzystanie z Art. 72 – Prawa współuprawnionego z patentu,
- i) Udzielenie licencji (za zgoda pozostałych Stron) wyłącznie na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę nie będącego członkiem konsorcjum,
- j) Sprzedaż przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez członka konsorcjum.



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA



XVII SZKOŁA MEMBRANOWA

6. Wdrożenie w stanie prawnym i faktycznym cz.2

Przedstawione poniżej rozwiązanie hybrydowe stanowią przykład problematyki wspólności powstałych praw majątkowych, form ochrony i ścieżki komercjalizacji:

- a) Wytypowanie rezultatów projektu
- b) Dobór odpowiednich form ochrony PWI – **przyjmijmy zgłoszenie patentowe**
- c) Ustalenie wielkości udziałów Stron w PWI rozumianych jako Prawa i obowiązki zawartej umowy o dofinansowanie przewidywanych praw do powstałych PWI, w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikacyjnych określonej w § 6 ust. 2 pkt 1-2 Umowy (Budżet projektu) – **przyjmijmy po 50% dla każdej ze Stron**
- d) Zarejestrowanie wyników zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi jednostki uczestniczącej w Projekcie
- e) Zdefiniowanie wielkości udziałów twórców Stron uczestniczących w Projekcie w powstałych PWI – **Udział regulaminowy przez twórców na poziomie 65%, następnie 4 twórców każdy po 25% udziału w powstałym zgłoszeniu patentowym**
- f) Przeprowadzenie wyceny rynkowej z wytypowaną ścieżką udzielenia licencji i sprzedaży – **przyjmijmy 100.000 zł netto + VAT**
- g) Przyjęcie prawidłowej w stanie prawnym i faktycznym ścieżki komercjalizacji
- h) Skorzystanie z Art. 72 ust. 2 – Prawa współuprawnionego z patentu „(...)do odpowiedniej części z jednej czwartej tych kosztów poniesionych na potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie”.
- i) Udzielenie licencji (za zgodą pozostałych Stron) wyłącznie na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę nie będącego członkiem konsorcjum – **przyjmijmy wyłącznie licencję o okresie rozliczoną w cyklu 5 –letnim**
- j) Sprzedaż przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez członka konsorcjum.



Politechnika
Śląska



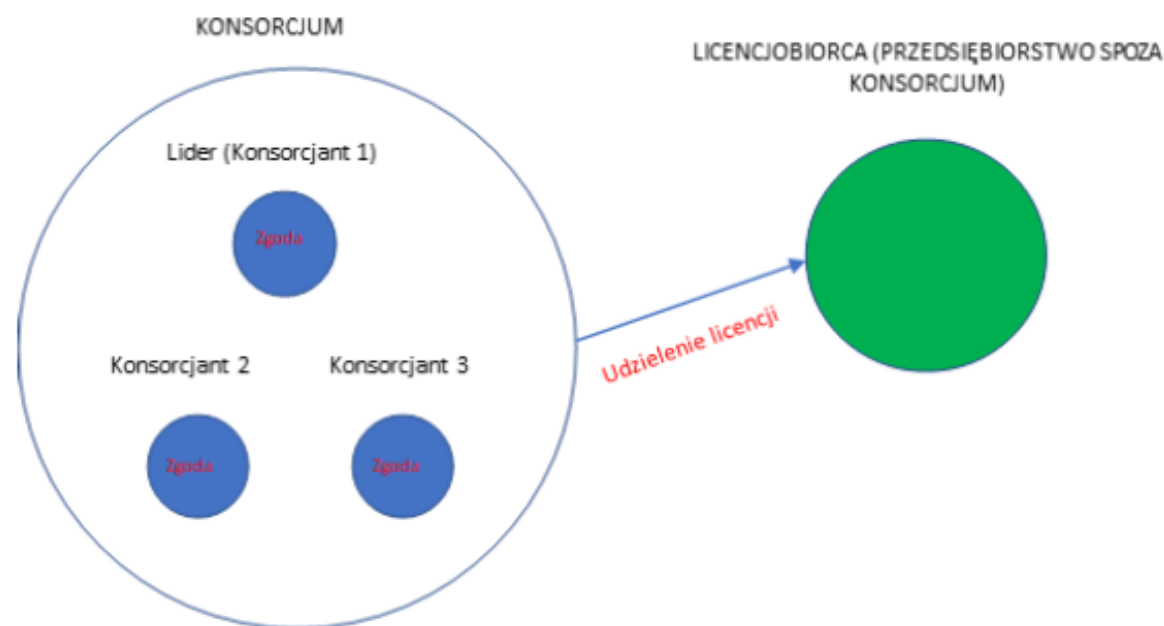
UCZELNIA
BADAWCZA



5. Wdrożenie w stanie prawnym i faktycznym cz.3

Modele udzielania licencji (mechanizmy):

Model I. Każdy Konsorcjant zachowuje prawa do swojej części powstałego dobra intelektualnego. Za zgodą wszystkich Stron umowy konsorcjum zostaje udzielona licencja podmiotowi trzeciemu (spółce z konsorcjum).



Politechnika
Śląska



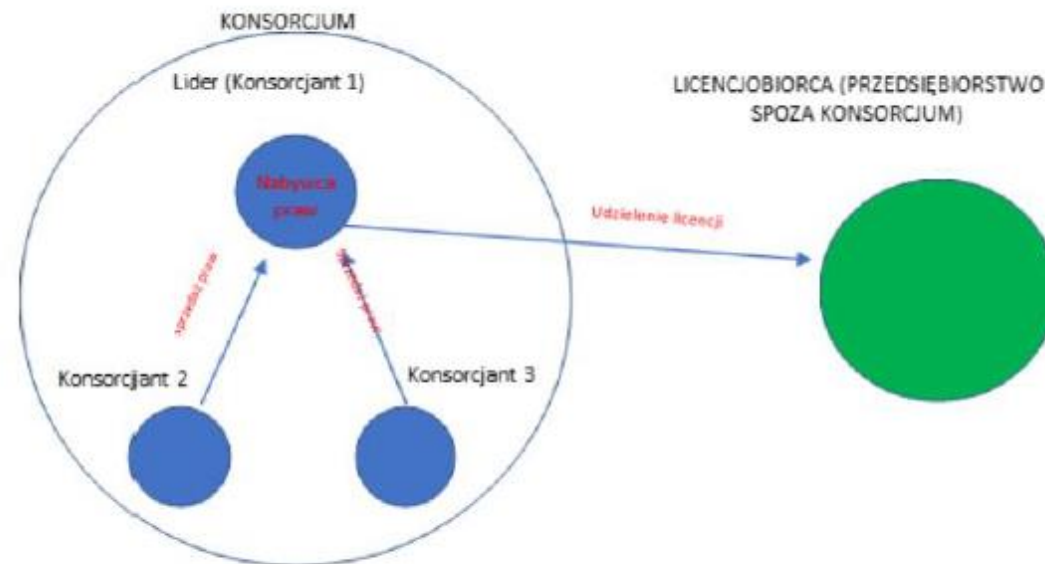
UCZELNIA
BADAWCZA
MIAŁOŃSKA



5. Wdrożenie w stanie prawnym i faktycznym cz.4

Modele udzielania licencji (mechanizmy):

Model II. Jeden z Konsorcjantów nabywa prawa (odkupuje prawa) do wyników prac B+R i udziela licencji innemu przedsiębiorcy (spoza konsorcjum).



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ



6. Wdrożenie w stanie prawny i faktycznym cz.4

Przedstawione poniżej rozwiązanie hybrydowe stanowi przykład problematyki wspólności powstałych praw majątkowych, formy przyjętej ochrony i ścieżki komercjalizacji.

Działanie	Lata prognozy				
	Rok n	Rok n+1	Rok n+2	Rok n+3	Rok n+
Ustalona wartość rynkowa	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Cena Transakcyjna	100 000,00 zł				
A. Model sprzedaży	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
B. Model licencji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
C. Podział korzyści art. 72 ustawy PwP	25 000,00 zł				
A. Przychód z komercjalizacji	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
B. Przychód z komercjalizacji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
C. Przychód z komercjalizacji	25 000,00 zł				
A. Przychód dla Partnera [50%]	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
B. Przychód dla Partnera [50%]	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
C. Przychód dla Partnera [50%]	12 500,00 zł				
A. Wynagrodzenie regulamin [65%]	32 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	
B. Wynagrodzenie regulamin [65%]	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
C. Wynagrodzenie regulamin [65%]	8 125,00 zł	- zł	- zł	- zł	
A. Wynagrodzenie dla twórcy [25%]	8 125,00 zł				
B. Wynagrodzenie dla twórcy [25%]	1 625,00 zł	1 625,00 zł	1 625,00 zł	1 625,00 zł	1 625,00 zł
C. Wynagrodzenie dla twórcy [25%]	2 031,25 zł				



6. Wdrożenie w stanie prawnym i faktycznym cz.5

Przedstawione poniżej rozwiązanie hybrydowe stanowi przykład problematyki wspólności powstałych praw majątkowych, formy przyjętej ochrony i ścieżki komercjalizacji.

W projekcie „Nanofiltracja w zintegrowanym systemie odsalania z wytwarzaniem soli warzonej w ramach konkursu” TA zastosowałem podobnie jak strukturę dwupoziomową (podobną do działalności związanej z optymalizacją podatkową).

1. Mając na uwadze, iż zgodnie z §14 Załącznika do umowy o wykonanie i finansowanie projektu „Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu przysługuje Wykonawcy lub Współwykonawcom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi (finansowemu lub niefinansowemu) w realizacji Projektu. Przekazanie posiadanych praw majątkowych następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.
2. Jednocześnie Stroną umowy w sprawie udostępnienia rezultatów projektu TANGO 2 była działalność gospodarcza prowadzona przez partnera przemysłowego.
3. W celu uporządkowania kwestii dot. PWI zawarto umowę o wspólności prawa. (Stroną umowy była Politechnika Śląska Działalność Gospodarcza Partnera)
4. Skuteczna komercjalizacji została zrealizowana w ramach ścieżki udostępnienia (Stroną umowy była Politechnika Śląska Działalność Gospodarcza Partnera – Licencjodawca, Spółka kapitałowa partnera – Licencjobiorca).



Politechnika
Śląska



Dziękuję za
uwagę

DANE KONTAKTOWE:

mgr inż. Grzegorz Studziński
Broker Innowacji CITT

Centrum Inkubacji i Transferu
Technologii
ul. Stefana Banacha 7
44-100 Gliwice
+48 32 400 34 03
grzegorz.studzinski@polsl.pl



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
GOSPODARSTWA
INNOWACYJNEGO

XVII SZKOŁA MEMBRANOWA

