

**Propozycje**  
**Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)**

w zakresie usprawnienia mechanizmów komercjalizacji wyników badań naukowych  
poprzez nowelizację ustawy o wspieraniu innowacyjności

- materiał roboczy po dyskusji z MNiSW w dniu 27.01.2016 r.

**1/ Zapewnienie stabilności finansowania procesów komercjalizacji na uczelniach:**

Dotychczas w polskim systemie finansowania nauki brakowało rozwiązań systemowych zapewniających środki finansowe na prowadzenie komercjalizacji wyników badań. Uczelniane centra transferu technologii prowadziły swoją działalność w zakresie komercjalizacji w oparciu o finansowanie projektowe (grantowe), co nie zapewniało należytej ciągłości tych działań. W ustawie o zasadach finansowania nauki należy zatem wyodrębnić oddzielny strumień finansowania z przeznaczeniem na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych. Pożądane cechy finansowania:

- Strumień finansowy powinien być kierowany do uczelni jako całości, a nie do poszczególnych wydziałów (jednostek naukowych),
- Kierownictwo danej uczelni będzie kierować te środki do tych jednostek organizacyjnych, które odpowiadają za całość bądź część procesu komercjalizacji. Domyślnie jednostkami tymi są centra transferu technologii w rozumieniu art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn.zm.), ale ustawa powinna dopuszczać skierowanie części finansowania również do innych odpowiednich jednostek (np. uczelnianych działów ochrony patentowej, usytuowanych poza centrami transferu).
- Wysokość finansowania powinna zostać określona kwotowo lub jako ustalony procent od dotacji statutowej. Wysokość finansowania powinna być zróżnicowana w zależności od profilu i wielkości uczelni. MNiSW opracuje algorytm (lub zasadę) obliczania należnych uczelnom środków.
- Ustawa powinna jasno precyzować zadania, na jakie przeznaczony jest strumień finansowy:
  - pomoc doradcza dla zespołów naukowych na etapie planowania projektów badawczych (np. analiza potrzeb rynku służąca wyborowi tematów badań, badania stanu techniki i zdolności/czystości patentowej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej),
  - analiza wniosków i umów o dofinansowanie projektów badawczych pod kątem możliwości przyszłej komercjalizacji,
  - prowadzenie bazy danych z informacjami o osiągniętych rezultatach badawczych i możliwości ich praktycznego zastosowania,
  - bieżące monitorowanie i analiza uzyskiwanych wyników badań pod kątem ich użyteczności praktycznej,
  - analiza możliwości ochrony patentowej i przyszłej komercjalizacji wyników badań przed ich opublikowaniem,
  - przygotowanie projektów komercjalizacji najbardziej innowacyjnych wynalazków/ technologii/ know-how (w tym analizy potencjału rynkowego wynalazków, analizy gotowości wdrożeniowej, wywiady z przedstawicielami danej branży, wyceny, zakup branżowych baz danych i in.),
  - przygotowanie i aktualizowanie ofert technologicznych oraz ofert badawczych na rzecz gospodarki,

- poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem istniejących wyników badań (promocja oferty technologicznej, udział w wystawach i targach typu ‘science to business’, organizacja spotkań brokerskich, prezentacje przed potencjalnymi inwestorami, kontakty bezpośrednie z przedsiębiorstwami, prowadzenie strony internetowej dla przedsiębiorców),
  - współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami w zakresie identyfikacji ich problemów technologicznych (audyt technologiczny) pod kątem przyszłych zleceń badawczo-rozwojowych dla uczelni,
  - patentowanie najlepszych rezultatów prac badawczych: przygotowanie zgłoszenia patentowego w kraju, a w uzasadnionych przypadkach również w procedurze międzynarodowej, oraz prowadzenie procedury patentowej,
  - podnoszenie gotowości wdrożeniowej wybranych rezultatów badawczych – prace rozwojowe w niewielkiej skali (np. wytworzenie prototypu, dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy),
  - formułowanie, negocjowanie i zawieranie umów transferu technologii (umów komercjalizacyjnych),
  - zarządzanie portfolio własności intelektualnej (egzekucja opłat licencyjnych, decyzje o przedłużeniu ochrony, decyzje o przedłużeniu lub renowacji umów licencyjnych, prowadzenie ewentualnych sporów patentowych),
  - podnoszenie świadomości i zwiększenie motywacji pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych do prowadzenia badań pod kątem przyszłej komercjalizacji wyników,
  - podnoszenie kwalifikacji kadry centrów transferu, zajmującej się komercjalizacją, poprzez jej udział w szkoleniach, warsztatach i stażach,
  - prowadzenie efektywnej komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie możliwej współpracy badawczo-wdrożeniowej,
  - współpraca z uczelnianą spółką celową, o której mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn.zm.).
- W zależności od potrzeb legislacyjnych, powyższy katalog działań można bardziej uogólnić (a tym samym skrócić).
  - Taki instrument finansowy powinien funkcjonować przez kilka lat, a po tym okresie część finansowania byłaby uzależniona od efektów w komercjalizacji – premiowanie najbardziej aktywnych CTT.

## **2/ Uwzględnienie kosztów komercjalizacji w projektach finansowanych przez NCBiR:**

W budżetach projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR, realizowanych przez uczelnie wyższe, należy wprowadzić ryczałt (narzut) w wysokości ok. 3-5% budżetu uczelni w projekcie, pozostający w dyspozycji uczelni, który byłby wykorzystywany na działania związane z komercjalizacją wypracowanych rezultatów. Uczelnia (kierownik projektu lub inna osoba umocowana) powinna decydować o tym, czy środki te skierować do uczelnianego centrum transferu technologii, czy do podmiotów zewnętrznych. Ryczałtowa forma finansowania stworzy możliwość wykorzystania tych środków wewnątrz (przez centrum transferu), bez konieczności otrzymania faktury zewnętrznej i wypływu środków z konta projektu na konto podmiotu zewnętrznego.

## **3/ Ocena efektywności uczelnianych CTT:**

Aby w przyszłości umożliwić Ministerstwu ocenę, czy uczelnie efektywnie wydają środki na komercjalizację, o których mowa w punkcie 1., należy wprowadzić system okresowej (rocznej) oceny. Dla zapewnienia porównywalności danych z różnych uczelni, powinny zostać opracowane wskaźniki realizacji celów (produktu i rezultatu).

- Przykładowe wskaźniki produktu:

- liczba wyselekcjonowanych składników IP (wynałazków/ technologii/ poufnego know-how) o wysokim potencjale wdrożeniowym, wprowadzonych do bazy ofert,
- liczba zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów,
- liczba przeprowadzonych analiz potencjału rynkowego,
- liczba opracowanych wycen IP,
- liczba przedsiębiorstw, którym zaprezentowano ofertę technologiczną uczelni,
- liczba przedsiębiorstw, z którymi prowadzono negocjacje w zakresie komercjalizacji bezpośredniej,
- liczba wystaw/targów/konferencji branżowych, na których prezentowano ofertę technologiczną uczelni.
- Przykładowe wskaźniki rezultatu:
  - liczba zawartych umów komercjalizacji bezpośredniej w zakresie transferu technologii, zawartych z przedsiębiorstwami (w tym umowy komercyjne dot.: sprzedaży, licencji, usług wdrożeniowych),
  - liczba składników IP objętych ww. umowami (jest to konieczne, aby uniknąć sztucznego rozbijania umów transferu na kilka umów częściowych).
  - liczba zawartych umów komercjalizacji bezpośredniej w zakresie transferu wiedzy (w tym umowy komercyjne dot. badań zleconych, analiz, raportów, ekspertyz itp.),
  - liczba innych umów o charakterze niekomercyjnym zawartych z przedsiębiorstwami (w tym umowy ramowe o współpracy, umowy o wspólności prawa, umowy o poufności).
  - przychody z komercjalizacji bezpośredniej osiągnięte w danym roku kalendarzowym,
- W procesie okresowej ewaluacji centrów transferu technologii należy zadbać o jednolite rozumienie ww. wskaźników – powinny zostać opracowane szczegółowe wytyczne.

#### 4/ **Pożądan**e zmiany w ustawie **Prawo o szkolnictwie wyższym**, które przyczynią się do usprawnienia komercjalizacji przez centra transferu technologii:

- Proponujemy usunięcie niekorzystnego dla pracowników, będących twórcami wynalazków, ograniczenia czasowego w udziale przez nich w korzyściach otrzymywanych przez uczelnię z komercjalizacji (**art. 86f ust. 4** ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”).  
Do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy PSW z 2014 roku, uczelnie w wewnętrznych regulaminach (lub umownie) mogły ustalać, iż będą dzielić się z twórcami wynalazków (lub innych wyników badań naukowych) przez cały czas otrzymywania tych korzyści. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy PSW (tj. od 2014 r.), podział środków uzyskanych z komercjalizacji następuje jedynie przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków (wynika to z użytego przez ustawodawcę pojęcia „nie dłużej niż”). Proponujemy usunięcie tego ograniczenia, lub zastąpienie go sformułowaniem: „co najmniej przez 5 lat”. Zagwarantuje to minimalny pięcioletni okres partycypowania zarówno przez twórców, jak i uczelnię, w korzyściach z komercjalizacji, a jednocześnie pozostawi obydwu stronom możliwość ustalenia dłuższego okresu podziału korzyści.  
Specyfiką innowacji wprowadzanych w wielu branżach (np. farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz chemicznej), jest długi czas potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek (związany z wieloletnimi badaniami klinicznymi oraz testami). Dlatego przyjętym powszechnie rozwiązaniem w przypadku udzielania licencji jest ustalenie wynagrodzenia w formie opłaty wstępnej oraz późniejszych okresowych opłat licencyjnych, zazwyczaj stanowiących odpowiedni procent od przychodu licencjobiorcy. W przypadku wielu wynalazków najwyższe przychody, a niejednokrotnie w ogóle pierwsze opłaty okresowe, uzyskiwane są dopiero po pięciu latach od udzielenia licencji, co przy obowiązującym obecnie przepisie „odcina” pracowników-twórców od udziału w tych korzyściach. To rozwiązanie rażąco niekorzystne dla pracowników uczelni tworzących nowe, atrakcyjne rynkowo technologie. Opinie ze środowiska naukowego, które trafiają do centrów transferu

technologii, potwierdzają, iż zniechęca ono pracowników naukowych do aktywności komercjalizacyjnej.

- **Art. 86e** ustawy PSW (wprowadzony nowelizacją z 2014 r.) wprowadził do porządku prawnego tzw. procedurę uwłaszczeniową, zgodnie z którą uczelnia ma 3 miesiące (od zgłoszenia przez pracownika faktu uzyskania wyniku badań) na podjęcie decyzji o komercjalizacji, a w przypadku braku takiej decyzji własność intelektualna powinna zostać przeniesiona na naukowca-pracownika (o ile jest on tym zainteresowany). Rodzi to liczne obowiązki biurokratyczne po stronie uczelni, a tymczasem efekt założony przez ustawodawcę jest bliski zeru. W praktyce 99% zgłaszanych wyników badań jest przyjmowanych przez uczelnie, a przypadki uwłaszczenia należą do rzadkości. Taki stan rzeczy najczęściej nie wynika z decyzji uczelni, ale z braku woli uwłaszczenia po stronie naukowców. W celu usprawnienia procesów wewnętrznych i zmniejszenia niepotrzebnej biurokracji, należy pozostawić w ustawie procedurę uwłaszczeniową jako opcję, uruchamianą przez uczelnie wyłącznie w przypadku, gdy naukowiec-pracownik zgłaszający uzyskanie wyniku badań wnioskuje o takie uwłaszczenie. Ostateczna decyzja o uwłaszczeniu bądź jego odmowie powinna jednak pozostać uprawnieniem uczelni (tak jak ma to miejsce dziś). W rezultacie 99% uzyskiwanych na uczelniach wyników badań będzie „automatycznie” stawać się własnością uczelni, bez konieczności prowadzenia żmudnych procedur w tym zakresie.
- **Art. 86c ust.2 pkt 2** ustawy PSW nakazuje informowanie uczelni przez doktorantów i studentów o osiągniętych wynikach badań naukowych. Tymczasem zgodnie z obecnymi regulacjami wyniki te są własnością doktoranta/studenta, a nie uczelni (brak stosunku pracowniczego), a przepis rodzi niepotrzebną biurokrację. Z przywołanego przepisu należy usunąć studentów i doktorantów, a pozostawić jedynie pracowników. Dodatkową korzyścią będzie osiągnięcie spójności z ust.2 pkt 1 i pkt 3, w których mowa jest wyłącznie o pracownikach.
- Proponujemy także wyraźne wyłączenie obowiązku uzyskiwania przez uczelnie publiczne zgody Ministra Skarbu na wykonywanie czynności w zakresie komercjalizacji, w identyczny sposób jak już tego dokonano w odniesieniu do komercjalizacji pośredniej z udziałem spółek celowych. Konieczność uzyskiwania zgody Ministra Skarbu (na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa [Dz. U. z 2012 r. poz. 1224]) w przypadku rozporządzania majątkiem przez uczelnie, komplikowała i wydłużała procedurę transferu technologii. Nowelizacja ustawy PSW z 2014 roku wyłączyła stosowanie przepisów ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w przypadku utworzenia przez uczelnię spółki celowej oraz w przypadku wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji (**art. 86a ust. 3a** ustawy PSW). Jednak obecne brzmienie, a przede wszystkim ułożenie tego przepisu w artykule dotyczącym spółki celowej, powoduje niejasności, czy wyłączenie dotyczy każdego z działań uczelni w zakresie komercjalizacji, czy jedynie działań poprzez spółkę celową. Jednocześnie należy podkreślić, że obecne brzmienie przepisów nie pozwala na jednoznaczną interpretację, czy taka zgoda w ogóle jest konieczna, tj. czy własność intelektualna wytworzona przez uczelnie zalicza się do aktywów trwałych, wobec których obowiązuje reżim uzyskiwania zgody MSP. Opinie uzyskiwane przez prawników wielu środowisk wskazują na wiele wątpliwości, co w ostateczności prowadzi do tego, że uczelnie ubiegają się o ową zgodę „na wszelki wypadek”.