

# KURS E-LEARNINGOWY

**„Komerccjalizacja w pigułce”**

realizowany w ramach projektu „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”

MODUŁ:

**Sposoby komercjalizacji wiedzy**

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju



**Materiał zawiera informacje poświęcone sposobom komercjalizacji wiedzy przez ośrodki akademickie, które obejmują informacje nt:**

- I. **zmian w przepisach o uczelniach wyższych**
- II. **umów cywilnoprawnych w procesie komercjalizacji**
- III. **spółek celowych oraz spółek spin off/spin-out**

W części końcowej materiału zaprezentujemy sugerowaną listę publikacji poświęconych oraz stron internetowych interesującej nas tematyce.

### **I. Zmiany w przepisach o uczelniach wyższych**

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o szkolnictwie wyższym (Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)) uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, kapitałowych spółek celowych, których celem będzie lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki.

Na mocy nowelizacji uczelnie zyskały możliwość:

1. obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych,
2. tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni.
3. przekazywania spółkom celowym aportu w postaci wyników badań naukowych i prac rozwojowych (dotyczy to przede wszystkim prawa własności przemysłowej).

Spółki celowe tworzyć może rektor uczelni publicznej za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni: mogą być również tworzone przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Nie przewidziano jednak możliwości wspólnego tworzenia spółek przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Aby doszło do przekazania praw autorskich oraz praw własności intelektualnych senat uczelni musi uchwalić regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa:

1. prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
2. zasady wynagradzania twórców;
3. zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
4. zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

## II. Umowy cywilnoprawne w procesie komercjalizacji

Uczelnie tworząc spółki celowe transferując do spółki wypracowaną własność intelektualną mogą, w zależności od zakładanego celu, wykorzystywać różne rozwiązania prawne.

### Aport

Aportem jest wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jednakże – zgodnie z art. 14 § 1 k.s.h. - przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

**Aport do spółki może dotyczyć bądź to know – how lub prawa do korzystania z know – how.** W zależności od sposobu określenia aportu spółka zyskuje możliwość czasowego korzystania z objętych tajemnicą informacji zgodnie z warunkami umowy, natomiast w przypadku przeniesienia know-how na nabywcę korzysta on z know how w sposób nieograniczony.

Warto zaznaczyć, iż aport w postaci know - how podlega takim samym zasadom dotyczącym szczegółowego określenia przedmiotu wnoszonego do spółki aportu, jak inne aporty i zgodnie z treścią art. 158 § 1 kodeksu spółek handlowych powinien zostać szczegółowo opisany. Szczegółowy opis aportu w postaci know - how może kolidować z zasadą poufności i koniecznością ochrony informacji poufnych spółki.

**Każdy aport wnoszony do spółki podlega wycenie, której można dokonać na dwa sposoby.**

W pierwszym przypadku ustala się wartość wymienną technologii - wartość jaką można otrzymać za określoną technologię na wolnym rynku przy uwzględnieniu dostępności technologii na rynku czy w ogóle istnienie podobnych technologii na rynku. Drugi sposób ustalenia wartości użytkowej innowacyjnej technologii polega na

oznaczeniu możliwego do uzyskania zysku z tej technologii czy wielkości produkcji, dla której można znaleźć zbytny na rynku.

Wniesienie aportu do spółki oznacza, że uczelnia przestaje dysponować własnością do prawa, a przechodzi ono w całości na nową spółkę, więc jeżeli nie mamy zamiaru wyzbywania się tytułu własności powinniśmy wybrać inną formę rozporządzenia prawem.

### Licencja

Uczelnia, w której dominuje stanowisko, zgodnie z którym nie wyzbywa się praw do własności intelektualnej udziela się zainteresowanym licencji czyli zezwolenia na korzystanie z prawa w określonym czasie i zakresie.

Dla celów dowodowych umowa licencyjna powinna być zawierana na piśmie. Nie musi być ona sporządzana w formie aktu notarialnego.

Na podstawie zawieranej umowy strony – licencjodawca- uczelnia i licencjobiorca – spółka umawiają się, co do zasad eksploatacji praw majątkowych wiążących się z danym prawem lub patentem. Z racji tego, że umowa licencyjna jest umową cywilnoprawną strony mogą swobodnie układać między sobą relacje umowne z zastrzeżeniem, że nieważne będą ustalenia mające na celu obejście prawa lub jego naruszenie.

Jeżeli umowa nie zastrzega **wyłącznieści korzystania z prawa w określony sposób (licencja wyłączna)**, udzielenie licencji **nie ogranicza udzielenia przez właściciela upoważnienia innym podmiotom do korzystania z prawa lub utworu** na tym samym polu eksploatacji **(licencja niewyłączna)**. **Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.**

W przypadku praw autorskich **nieważna jest umowa** w części dotyczącej **wszystkich utworów** lub **wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy** mających powstać **w przyszłości**. **Jednakże** dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora, np. dotycząca kolejnych tomów książki z serii.

Co do zasady umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Umowa licencyjna jest umową odpłatną- to znaczy, że należy ustalić wynagrodzenie dla licencjodawcy, które ma wypłacać licencjobiorca.

## **Umowa sprzedaży prawa**

W pewnych przypadkach uczelnie mogą być zainteresowane sprzedażą patentów lub praw autorskich- dochodzi wtedy do definitywnego **zbycia przysługujących jej praw**. Jednakże umowa przenosząca majątkowe prawa autorskie obejmuje wyłącznie formy korzystania z utworu (tzw. **poła eksploatacji**), które zostały **wyraźnie w niej wymienione**. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych **wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Również w tej umowie należy jasno doprecyzować wysokość ceny nabycia i czas oraz sposób jej zapłaty.**

Umowy dotyczące przeniesienia prawa powinny być zawierane na piśmie i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji stron umowy na dowód, że osoba, która je podpisała, złożyła zawarte w nim oświadczenie wywierające skutki dla niej samej lub podmiotu, który reprezentuje. Niedochowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością samej umowy.

**W przypadku sprzedaży patentu umowa może zostać zawarta w czasie, kiedy dysponujemy już zarejestrowanym przez Urząd Patentowy prawem. Wcześniej nie ma takiej możliwości, bo nie ma jeszcze wpisu w rejestrze .**

W treści umowy strony muszą określić szczegółowo jej przedmiot wraz ze wskazaniem terminu, w którym upływa ochrona prawna patentu stanowiącego przedmiot ochrony oraz zasady, na jakich zostaje on zbyty – przede wszystkim cenę nabycia. Zbywca z kolei może w treści umowy zastrzec sobie prawo do korzystania z patentu we własnym zakresie.

Każda umowę dotyczącą przeniesienia prawa do patentu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze stron, zaś trzeci egzemplarz przesyła się do Urzędu Patentowego.

Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.

W polskim prawie przewidziana jest również instytucja tzw. licencji dorozumianej powstającej na mocy umowy o wykonanie prac badawczych lub innej podobnej umowy. W takim przypadku zakłada się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac. Jednakże strony mogą uregulować tę kwestię w odmienny sposób.

Wraz z zawarciem umowy licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjodawcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

Zarówno umowa licencji oraz umowa sublicencji i z racji tego, iż nie zostały wymienione w katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem.

## Wspólne przedsięwzięcia innowacyjno-wdrożeniowe

Wspólne przedsięwzięcia innowacyjno – wdrożeniowe przyjmują zazwyczaj formę umów zawieranych pomiędzy zainteresowanymi stronami. Mogą one dotyczyć m.in. transferu technologii, licencji czy też know-how. Jak wszystkie umowy o charakterze cywilnoprawnym są one swobodnie kształtowane przez umawiające się strony. Należy jednak zauważyć, iż te umowy, które dotyczą transferu innowacyjnych technologii cieszą się dodatkową ochroną ze strony prawa – ustawodawca uznał, iż tego rodzaju porozumienia pomiędzy podmiotami nie naruszają przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i zasługują na odrębną regulację, którą zawarto w *Rozporządzeniu w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję*. Przywoływane rozporządzenie stosuje się do porozumień o transferze technologii:

1. w przypadku porozumień między konkurentami, jeżeli łączny udział stron porozumienia w rynku właściwym nie przekracza 30 % ,
2. w przypadku porozumień między przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami, jeżeli udział w rynku właściwym któregokolwiek z nich nie przekracza w roku poprzedzającym zawarcie porozumienia 30 %

jeżeli nie ograniczają prawa stron do sprzedaży towarów wytworzonych w danej technologii za określoną cenę lub na określonym terytorium.

Udział w rynku ustala się zgodnie z treścią rozporządzenia w ten sposób, że uwzględnia się łączny udział w rynku towarów objętych umową, wytworzonych przez licencjodawcę, przedsiębiorców powiązanych z licencjodawcą oraz jego licencjobiorców lub przez licencjobiorcę i przedsiębiorców powiązanych z licencjobiorcą.

## Joint-venture

**To wspólne przedsięwzięcie naukowca lub uczelni oraz podmiotu biznesowego, którego celem jest komercyjne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.**

Nazwą joint venture określamy również podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. Współdziaławcy *joint venture* wnoszą kapitał zakładowy lub aporty, jak również dzielą między siebie zyski i koszty z prowadzonej wspólnie działalności.

W rzeczywistości jednak nie w każdym przypadku *joint venture* będzie spółką. Niekiedy może to być jedynie bardzo bliska współpraca dwóch podmiotów, które przeznaczyły kapitał na daną wspólnie realizowaną działalność i następnie rozliczają się, dzieląc koszty i przychody zgodnie z umową zawartą w momencie powstania *joint venture*, nie tworząc

jednak oddzielnego podmiotu gospodarczego. *Joint venture* mogą być zakładane na okresowy czas lub funkcjonować bezterminowo – zawsze jednak funkcjonują w określonym celu. Cel ten może być zrealizowany jeżeli nastąpi przekazanie przez każdego z uczestników projektu aktywów, które oddzielnie nie mogłyby służyć realizacji tegoż celu.

W przypadku przedsięwzięć *joint venture* dostawca technologii (uczelnia, naukowiec) ma bliższe i bieżące relacje z firmą przejmującą technologię (np. współudział w decyzjach dotyczących produkcji czy marketingu).

### III. Spółki celowe oraz spółki spin off/spin-out

#### Spółki celowe

Jak już wspomniano wcześniej uczelnie mają możliwość zakładania lub współtworzenia spółek kapitałowych, które mają na celu komercjalizację wyników badań opracowanych przez uczelnię/ naukowców.

Uczelnie mogą wybierać dowolną formę funkcjonowania spółki. spółki tworzone przez uczelnie mogą przybierać formę spółki osobowej: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, lub spółek kapitałowych - z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Uczelnie decydują się zazwyczaj na formę spółek kapitałowych, ponieważ:

1. mają one osobowość prawną
2. mają wyodrębniony majątek
3. w razie niepowodzenia finansowego spółka odpowiada swoim majątkiem, zaś jej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności finansowej.

#### Spin- off/ spin- out

Spin-off są rodzajem przedsiębiorstw , które powstają przez poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. założycielami spin-off są przeważnie pracownicy instytucji naukowej lub badawczej, albo studenci lub absolwenta Uczelni. Przedsiębiorstwo spin-off jest zwykle niezależne osobowo i kapitałowo od swojej Uczelni, jednak często z nią współpracuje na zasadach rynkowych.

Spin-off charakteryzuje się tym, że:

1. tworzą je pracownicy instytucji naukowej lub publicznej,
2. korzysta ona z technologii wytworzonej w instytucji naukowej lub publicznej,
3. założycielami mogą być studenci lub absolwenci,
4. rozpoczęcie działalności następuje za pośrednictwem inkubatora lub parku technologicznego przy placówce naukowej,
5. otrzymuje ona wsparcie kapitałowe ze strony placówki naukowej.

Spin-out to z kolei nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta, bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych

pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

Spin-out charakteryzuje się tym, że:

1. tworzą je pracownicy instytucji naukowej lub publicznej,
2. korzysta ona z technologii wytworzonej w instytucji naukowej lub publicznej,
3. założycielami mogą być studenci lub absolwenci,
4. rozpoczęcie działalności następuje niezależnie od placówki naukowej
5. posiada niezależne od placówki naukowej, źródła finansowania

	<b>Spin off</b>	<b>Spin-out</b>
<b>Osoby tworzące</b>	Pracownicy naukowcy, studenci, absolwenci uczelni	Pracownicy naukowcy, studenci, absolwenci uczelni
<b>Wykorzystanie technologii wypracowanej na uczelni</b>	Tak	Tak
<b>Rozpoczęcie działania</b>	Za pośrednictwem inkubatora przedsiębiorczości lub parku naukowego	Niezależne od uczelni
<b>Źródła finansowania</b>	Wsparcie kapitałowe uczelni	

Sukces spin-off/ spin-out jest determinowany przez:

1. dostępność środków finansowych.
2. wkład merytoryczny, wyniki badań, know-how .
3. wiedzę z zakresu biznesu.
4. atrakcyjność produktu/ technologii
5. doświadczenie biznesowe.

Uważa się, że firmy spin-off i spin-out są najbardziej dochodową drogą komercjalizacji myśli naukowej w dłuższym przedziale czasowym . Wartość opracowanej technologii, która staje się podstawą stworzenia firmy jest o wiele większa, niż sprzedaż samego pomysłu lub udzielenie licencji. Ponadto firmy wypracowują dochód, który może być przeznaczony na dalsze prace badawcze.

Pozytywnym aspektem działania spin-off i spin-out jest przede wszystkim wyodrębnienie tematyki rynkowej ze struktury badawczej co ułatwia prowadzenie biznesu i gwarantuje przejrzystość struktur i przepływów finansowych. Wsparcie uczelni, minimalizuje ryzyko, poprzez udział zaangażowanych w przedsięwzięcie ekspertów danej dziedziny; gwarantuje to stabilność przedsięwzięcia

.Z kolei firmy spin-out umożliwiają:- płynne przeniesienie wiedzy i całego know-how oraz praw własności intelektualnej do podmiotu gospodarczego, co tworzy dogodne warunki dla inwestycji kapitałowych w to przedsięwzięcie i tym samym gwarantuje szybki rozwój przedsiębiorstwa i dalsze, samodzielne działanie.

Barierami w tworzeniu spin-off i spin-out mogą być:

1. trudności w pozyskaniu źródła finansowania,
2. uwarunkowania prawne (prawo własności intelektualnej) regulujące transfer technologii z uczelni do firmy / spółki
3. niedostępność nowoczesnych technologii,
4. relacje z uczelnią – uwarunkowania organizacyjne, formalno-prawne, finansowe,
5. kultura społeczna instytucji naukowej,
6. czynniki psychologiczno – społeczne.

## **Przepisy**

Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)

## Bibliografia

1. Piotr Tamowicz: *Przedsiębiorczość akademicka : Spółki spin-off w Polsce*. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2006, s. 10--11. ISBN 83-60009-40-6.
2. Jump up *Special issue on fostering high-tech spin-offs: a public strategy for innovation*. „STI Review”. 26 (1), s. 16, 2001. OECD Publishing.

## Proponowane strony internetowe:

1. <http://przedsiębiorczosc-akademicka.b4ngo.pl/>
2. [http://biznesakademicki.info/uploads/files/ISU\\_04%281%29.pdf](http://biznesakademicki.info/uploads/files/ISU_04%281%29.pdf)
3. [http://www.mptw.pl/\\_\\_uploads/down/formy-komercjalizacji-wiedzy.pdf](http://www.mptw.pl/__uploads/down/formy-komercjalizacji-wiedzy.pdf)
4. [http://www.mptw.pl/\\_\\_uploads/down/formy-komercjalizacji-wiedzy.pdf](http://www.mptw.pl/__uploads/down/formy-komercjalizacji-wiedzy.pdf)
5. [http://www.pte.umk.pl/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=47](http://www.pte.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=47)
6. <http://www.mg.gov.pl/files/upload/11268/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce%202010.pdf>
7. <http://www.bsskancelaria.pl/pl/polecamy/155.html>

## **Martyna Majewska**

Prawniczka, trenerka organizacji pozarządowych, mediatorka sądowa. Członkini Stowarzyszenia Kolektyw Odrobina Kultury oraz Alumni of U.S. State Department Exchange. Współpracowała m. in. z CODN, MSZ, British Council Polska oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz wieloma spółkami komercyjnymi.

Autorka wielu publikacji o charakterze edukacyjnym, współautorka i koordynatorka projektów finansowanych ze środków publicznych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.