



# KOMERCJALIZACJA DLA INNOWATORÓW

Marcin Postawka  
Sebastian Banasiewicz  
dr hab. inż. Marcin Bajkowski  
dr Andrzej Zagórski  
Marcin Koziorowski  
Wioletta Ziętek-Sławińska

## Wstęp

Dział Komerccjalizacji i Transferu Technologii z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przygotował autorską publikację pn. *Komerccjalizacja dla innowatorów*. Opracowany materiał kierujemy zarówno do pracowników naukowych, jak również doktorantów oraz studentów, a więc wszystkich zainteresowanych problematyką transferu wiedzy, technologii czyli komercjalizacji.

Mamy nadzieję, iż opracowany materiał okaże się czytelny, a przede wszystkim przydatny w praktyce.

## Struktura dokumentu

1. Ogólne pojęcia związane z procesem komercjalizacji oraz transferem technologii z uwzględnieniem zasad obowiązujących na Politechnice Warszawskiej.....2
2. Przykłady umów w procesie komercjalizacji.....10
3. Procedura zawierania umów.....13
4. Procedura przygotowania ofert na Politechnice Warszawskiej.....15

## Autorzy opracowania

**Marcin Postawka**

Zastępca Dyrektor  
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

**Sebastian Banasiewicz**

Główny Specjalista ds. Transferu Technologii  
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

**dr hab. inż. Marcin Bajkowski**

Adiunkt  
Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

**dr Andrzej Zagórski**

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem  
Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu  
Zakład Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

**Marcin Koziorowski**

Pełnomocnik Dziekana ds. Innowacji i Komerccjalizacji  
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

**Wioletta Ziętek-Sławińska**

Radca prawny  
Biuro Organizacyjno Prawne Politechniki Warszawskiej

## Ad. 1

# Ogólne pojęcia związane z procesem komercjalizacji oraz transferem technologii z uwzględnieniem zasad obowiązujących na Politechnice Warszawskiej

**Działalność naukowa** - to proces obejmujący badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

**Badania naukowe** to działalność obejmująca:

- **badania podstawowe** rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne
- **badania aplikacyjne** rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń

**Prace rozwojowe** to działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Pracami rozwojowymi nie są powtarzające się rutynowe, okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W podręczniku ww. definicje będą często używane pod ogólnym hasłem prac badawczo-rozwojowych lub prac B+R.

## Komercjalizacja

Komercjalizacja to „spowodowanie, że „coś”, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku i wykreowania kapitału”.

Z perspektywy prac badawczo - rozwojowych, komercjalizacja to proces, w którym efekty działalności badawczej mogą stać się przedmiotem obrotu gospodarczego, poprzez np.: sprzedaż uzyskanych wyników do podmiotu zewnętrznego.

## Metody komercjalizacji

Istnieją trzy podstawowe metody komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych:

1. Sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych,
2. Udzielenie licencji na wyniki prac badawczo-rozwojowych,
3. Wniesienie wyników prac badawczo-rozwojowych do spółki prawa handlowego.

Komercjalizację wyników prac B+R można określić jako działania obejmujące transfer technologii lub wiedzy, wdrożenie wyników, które powinny przynieść ich autorowi korzyści, w tym finansowe.

1. Komercjalizacja wyników badań naukowych - krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2009, s. 39

**Transfer technologii** to całokształt działań związanych z udostępnianiem wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Dotyczy to zarówno przeniesienia technicznej wiedzy, jak również zdolności zastosowania opracowanej danej technologii w praktyce. Dlatego też za transfer należy uznać proces *nabywania technologii, jej rozwój i adaptację, a także zastosowania zdobytej wiedzy*.

**Technologia** to wiedza (know-how) obejmująca także metody i techniki zarządzania, ujęte w danych produktach / usługach jako tzw. technologia materialna, np. wiedza zawarta w dokumentacji, instrukcjach obsługi, specyfikacjach technicznych / technologicznych, oprogramowaniu komputerowym, itp.

**Wdrożenie technologii lub wyników prac badawczo-rozwojowych** to wprowadzenie opracowanej technologii, wyników do praktyki lub na rynek w postaci konkretnych rozwiązań, które mają zastosowanie w danych produktach (usługach).

## Komercjalizacja bezpośrednia oraz pośrednia

W polskim systemie prawnym rozróżniamy dwa główne rodzaje / typy komercjalizacji<sup>2</sup>, tj.

- komercjalizację bezpośrednią
- komercjalizację pośrednią

Komercjalizacja bezpośrednia to model, w którym uprawniony do wyników prac badawczo-rozwojowych (naukowiec, zespół twórców) np. udziela licencji (zawierając umowę) bezpośrednio danemu podmiotowi zainteresowanemu wdrożeniem rezultatów poprzez zakup know-how lub praw ochronnych „Ścieżka” komercjalizacji bezpośredniej, szczególnie licencja, może być stosowana w przypadkach gdy wyniki - rozwiązanie, cechuje wysoki poziom dojrzałości, niewymagający prowadzenia dalszych istotnych prac i nadaje się do wdrożenia.

2. Ustawa z dnia 20.07.2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Komercjalizacja pośrednia to model, w którym uprawniony do wyników prac badawczo-rozwojowych „wnosi” prawa własności do danego podmiotu zainteresowanego dalszym rozwojem przedmiotowego rozwiązania, wykorzystania w praktyce, itp. „Ścieżka” komercjalizacji pośredniej może znaleźć zastosowanie do technologii i wyników, które wymagają dalszych inwestycji w badania lub rozwój.

## Zasady komercjalizacji w Politechnice Warszawskiej

W Politechnice Warszawskiej zasady dotyczące transferu wiedzy, technologii, a więc komercjalizacji, określone są w następujących dokumentach:

- Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji przyjętym przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 21.06.2017 r. - dalej Regulamin
- Zarządzeniu Rektora nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów, oraz szczegółowego zakresu zadań komórek organizacyjnych CZliTT PW w procesie komercjalizacji wyników w Politechnice Warszawskiej - dalej Zarządzenie.

Pierwszy dokument określa wszelkie zasady związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, m.in.

- prawa i obowiązki Politechniki Warszawskiej, pracowników i studentów oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
- zasady wynagradzania twórców,
- zasady i procedury komercjalizacji,
- zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych,

- zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem Politechniki Warszawskiej a Politechniką Warszawską,
- zasady i tryb przekazywania Politechnice Warszawskiej przez jej pracownika, studenta lub doktoranta informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących Politechnice Warszawskiej części środków uzyskanych z komercjalizacji,
- zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez Politechnikę Warszawską informacji o decyzjach, o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2 Ustawy<sup>3</sup>, oraz zasady i tryb przekazywania przez Politechnikę Warszawską przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji,
- zasady dotyczące praw do publikacji.

Regulamin nie ma zastosowania w następujących sytuacjach:

- do utworów i wyników powstałych na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą badania lub prace rozwojowe, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy,
- z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają, odmiennie niż w Ustawie, sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

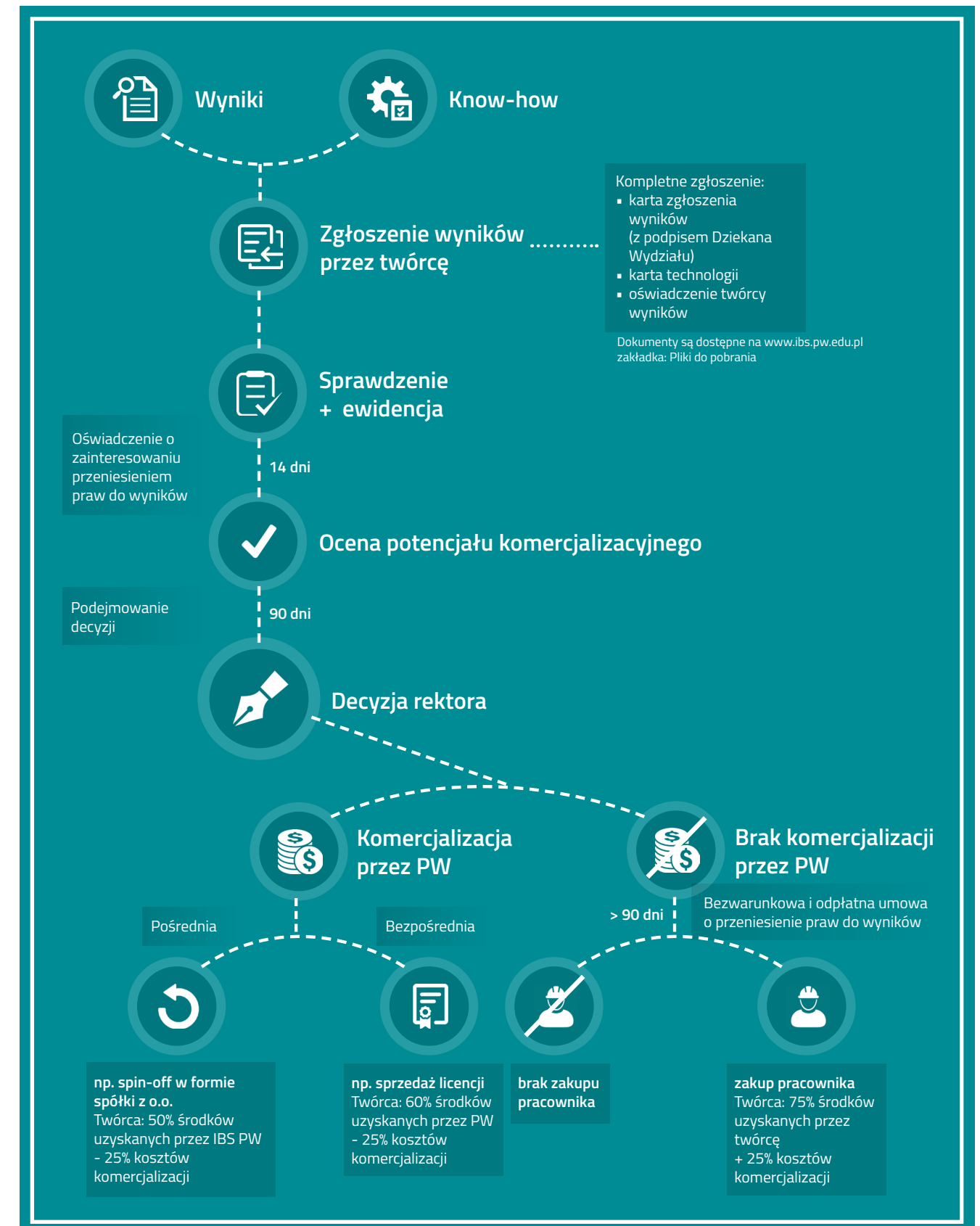
W przypadku procedur komercjalizacji w Politechnice Warszawskiej, zostały one szczegółowo określone w paragrafach takich jak: 9, 10, 12, 13, 14, 15 Regulaminu.

Szczegółowy podział zadań w procesie komercjalizacji wyników przedstawia tabela.

Rola CZIiTT PW	Rola IBS PW Sp. z o.o.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odpowiada za komercjalizację bezpośrednią wyników we współpracy z IBS PW.</li> <li>▪ Przygotowuje projekty decyzji Rektora o komercjalizacji.</li> <li>▪ Przygotowuje umowy o przeniesieniu praw do wyników.</li> <li>▪ Prowadzi rejestry dóbr intelektualnych uczelni.</li> <li>▪ Ewidencjonuje umowy prac zleconych w Politechnice Warszawskiej.</li> <li>▪ Przygotowuje w uzgodnieniu z danym twórcą propozycję dotyczącą sposobu komercjalizacji wyników przez Politechnikę Warszawską wraz z proponowanym trybem i zakresem ochrony prawnej.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IBS PW jest odpowiedzialny za komercjalizację pośrednią wyników.</li> <li>▪ IBS PW na podstawie umowy zawartej z Politechniką Warszawską, współpracuje z CZIiTT w zakresie procesu komercjalizacji bezpośredniej, w szczególności może brać udział w sporządzaniu przygotowywanej przez CZIiTT rekomendacji dotyczącej komercjalizacji wyników przez Politechnikę Warszawską.</li> <li>▪ Dokonuje oceny potencjału komercjalizacyjnego zgłoszonych wyników<sup>3</sup>.</li> </ul>

3. Obecnie art. 154 ust.1 i 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

## Ścieżka komercjalizacji na Politechnice Warszawskiej





**Prawa autorskie** to rodzaj praw własności intelektualnej. Przedmiotem prawa autorskiego (czyli tym, co podlega ochronie) jest każdy przejaw działalności twórczej człowieka (nie maszyny) o indywidualnym charakterze (oryginalny wytwór intelektualny danego twórcy lub twórców), ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przykłady utworów: zdjęcia, opisy, kod źródłowy programu komputerowego. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. (dalej jako pr. aut.) może być „kompilacja” wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja i sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności<sup>4</sup>.

Utwór podlega przepisom przedmiotu prawa autorskiego od momentu powstania, niezależnie czy został skończony. Ochrona prawna utworu przysługuje twórcy, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań formalnych. Twórca może udzielić licencji albo przenieść autorskie prawa osobiste, udzielając zgody na wykorzystanie utworu w zakresie autorskich praw osobistych (np. prawo do nieoznaczenia autorstwa). Warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25.01.2006 r. (I CK 281/05), wymaganie „nowości” w utworze nie jest niezbędnym warunkiem - cechą twórczości jako przejawu intelektualnej działalności człowieka.

Za proces komercjalizacji wyników na Politechnice Warszawskiej odpowiadają dwie jednostki, tj.

1. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii - komercjalizacja bezpośrednia
2. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. - komercjalizacja pośrednia

Szczególną rolę w prawie autorskim odgrywają bazy danych. Są to zazwyczaj zbiory informacji, a więc danych, które najczęściej występują w programach komputerowych. Mogą przybierać różną postać. Podlegają ochronie niezależnie od ochrony przyznanej programom komputerowym użytym do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.

Prawa autorskie przysługują twórcy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Nie jest wymagane zarejestrowanie lub zgłoszenie utworu do jakiegokolwiek rejestru ani też jego oznaczanie w jakikolwiek sposób.

Prawa autorskie można podzielić na **niezbywalne prawa majątkowe** (prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem) oraz **zbywalne prawa majątkowe** (prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu).

**Prawa pokrewne** to rodzaj praw własności intelektualnej, są zbliżone do utworów prawa autorskiego, lecz nie są ich źródłem. Prawa pokrewne chronią podmioty / osoby, dzięki którym utwory są rozpowszechniane, powstają równoległe nie naruszając ich.

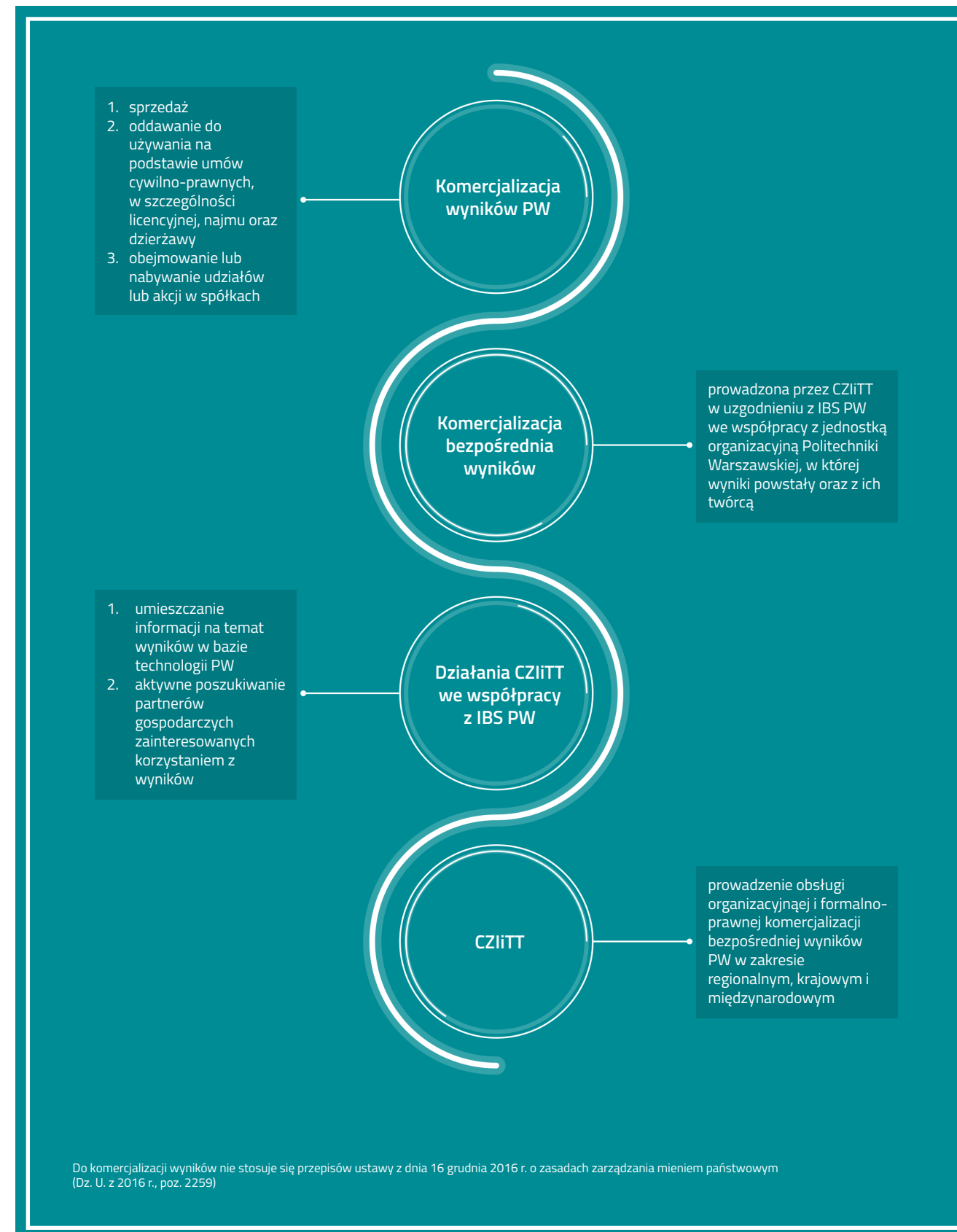
Wykonywanie praw pokrewnych łączy się z wykorzystaniem chronionych utworów, to natomiast wymaga uzyskania zgody uprawnionego z prawa autorskiego.

**Prawo własności przemysłowej** to zbiór przepisów / regulacji prawnych, których celem jest ochrona wyników prac badawczo - rozwojowych w postaci m.in.: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, itd.

Prawa własności przemysłowej stanowią majątkowe, zbywalne prawa o charakterze wyłącznym. Każdemu uprawnionemu z danego prawa własności przemysłowej przysługuje prawo wyłącznego korzystania z danego przedmiotu prawa, lecz również zakazanie innym podmiotom / osobom dokonywania czynności związanych z

4. Na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską oraz IBS PW Sp. z o.o. z 2013 r. spółka odpowiada za proces oceny potencjału komercjalizacyjnego zgłoszonych wyników

## Zasady komercjalizacji na Politechnice Warszawskiej



gospodarczą eksploatacją praw własności przemysłowej.

## Rodzaje praw własności przemysłowej

### Wynalazek

Wynikiem prac badawczo - rozwojowych może być wynalazek. Jest to twórcze oraz zupełne rozwiązanie pewnego zagadnienia technicznego, które nadaje się do ochrony. Są to zazwyczaj rozwiązania techniczne, które cechuje wysoki poziom nowości.

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Innymi słowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, rozwiązanie nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej.

Wynalazki chronione są patentami, dzięki czemu twórcy mają uprawnienia do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas. Uprawnień to przysługuje na terytorium jednego lub większej liczby państw i jest przyznawane przez właściwy organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

**Ochronie patentowej** nie podlegają:

- odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
- wytwory o charakterze jedynie estetycznym,
- plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier (warto wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu w USA tzw. metody biznesowe, czyli sposób prowadzenia działalności gospodarczej, mógł podlegać ochronie patentowej),
- wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,
- tzw. programy do maszyn cyfrowych, czyli aplikacje, które nie wywołują żadnych efektów w świecie rzeczywistym (dopuszcza się patentowanie jako części składowych

wynalazku programów komputerowych, gdy wchodzi w skład urządzenia, które wywołuje określone skutki w świecie rzeczywistym, pozwalające uznać to jako całość za wynalazek) przedstawienie informacji.

### Wzory użytkowe

Wynikiem (rezultatem) prac badawczo-rozwojowych może być wzór użytkowy (określany również jako „mały wynalazek”).

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym (praktycznym), dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (np. ergonomia). Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Cechy wzoru użytkowego to m.in.:

- wyodrębniony z otoczenia, który ma trwałą postać (np. opakowanie) albo pomysł, którego realizacja pozwala na dokonanie zmian w otoczeniu (np. szyb górniczy),
- trwały, ukształtowany przestrzennie (nie chronimy w ten sposób technologii),
- nowy (w takim samym rozumieniu jak przy wynalazku),
- użyteczny.

Na wzory użytkowe udziela się prawa ochronnego z rejestracji. Katalog sytuacji nie podlegających ochronie jest taki sam jak w przypadku wynalazku.

### Wzory przemysłowe

Wyniki prac badawczych i rozwojowych mogą podlegać ochronie jako tzw.: wzór przemysłowy. Dotyczy to okoliczności, kiedy rezultatem jest „wytwór materialny” np. urządzenie techniczne, pojazd mechaniczny, sprzęt.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa ochronnego z rejestracji. Natomiast ochroną nie można objąć m.in.: wyglądu istoty żywej, substancji, wzoru identycznego z udostępnionym publicznie, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami, wytworów wynikających wyłącznie z funkcji technicznej lub takich, które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia lub współdziałania z innym wytworem, wzoru, gdy wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

### Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Znakiem towarowym może być: nazwa firmy, domeny, aplikacja, rysunek, logo, zapach, sygnał dźwiękowy, forma towaru lub opakowania.

Najczęściej spotykanym rodzajem znaków towarowych są znaki słowne (wyraz, zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych), co nie wyklucza możliwości zgłoszenia innych form znaków towarowych, np. przestrzennych (w tym kształt towaru lub opakowania), dźwiękowych (melodie, inne sygnały dźwiękowe), czy też kombinacji ich rodzajów, np. słowno-graficzno-przestrzennych.

Na znak towarowy udziela się prawa ochronnego z rejestracji.

Know-how to wiedza, którą posiada dana osoba (twórca, zespół) i która została lub będzie utrwalona. Najczęściej know-how przejawia się w formie prowadzonych badań albo projektowania dokumentacji technicznej, analizy działania aplikacji albo przygotowywania innych analiz, itp.

## Ad. 2 Przykłady umów w procesie komercjalizacji

Prawa do wyników prac badawczo-rozwojowych mogą podlegać sprzedaży. Kluczowymi cechami takiej umowy jest wskazanie przedmiotu umowy sprzedaży (wyniku przenoszonych praw) oraz wynagrodzenia – ceny.

Występują prawne różnice pomiędzy umowami w zależności od rodzaju przenoszonych praw. Poniżej przedstawiamy przykłady umów wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi ich charakteru merytorycznego.

### Umowa o przeniesienie praw do know-how

Przeniesienie praw do know-how powinno być przedmiotem umowy. Dla zachowania skuteczności konieczne jest zobowiązanie stron do objęcia informacji składających się na know-how odpowiednimi restrykcjami w celu zachowania ich w poufności.

Przeniesienie nie będzie powodowało ujawnienia informacji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – dalej będą one podlegały ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa.

**Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej** to rodzaj umowy, która powinna:

- zostać zawarta w formie pisemnej
- definiować prawa, których dotyczy, pod rygorem nieważności
- określać czas i zasięg obowiązywania
- określać wynagrodzenie za przeniesienie prawa lub wskazanie, że przeniesienie następuje bezpłatnie

**Umowa licencji** to rodzaj umowy, na podstawie której licencjodawca uzyskuje prawo do korzystania z wyników prac B+R w sposób precyzyjnie określony. Natomiast licencjodawca zachowuje prawo do uzyskanych wyników.

Postanowienia umów licencyjnych umożliwiają kształtowanie relacji pomiędzy licencjodawcą a licencjodawcą zarówno w chwili zawierania umowy licencyjnej, jak i po jej zawarciu w ramach renegotiacji umowy. W przypadku zbycia praw do wyników prac B+R, taka możliwość jest bardzo ograniczona.

Zasadniczymi postanowieniami każdej umowy licencyjnej są:

1. określenie przedmiotu licencji (utworu, patentu, wzoru przemysłowego),
2. określenie zakresu praw przyznanych licencjodawcy,
3. określenie prawa licencjodawcy do ulepszeń i opracowań sporządzonych przez licencjodawcę,
4. opłaty licencyjne,
5. uregulowanie odpowiedzialności za naruszenie zakresu licencji,
6. określenie terminów oraz okoliczności, w których strony mogą wypowiedzieć umowę licencyjną.

## Rodzaje licencji

Rodzaj licencji	Cechy	Wytwór
Wyłączna	Licencjodawca jest jedynym uprawnionym do korzystania z wyników prac B+R (daje możliwość ograniczenia korzystania licencjodawcy z jej przedmiotu na czas trwania umowy)	Wszystkie wytwory podlegające ochronie prawnej
Niewyłączna	Licencjodawca udziela licencji kilku podmiotom (np.: umowy franczyzowe)	Wszystkie wytwory podlegające ochronie prawnej
Pełna	Uprawnienia licencjodawcy są równe licencjodawcy	Wszystkie wytwory podlegające ochronie prawnej
Ograniczona	Licencjodawca otrzymuje tylko część praw przysługujących licencjodawcy. Ograniczenia mogą dotyczyć m.in.: okresu trwania, zasięgu geograficznego, sposobu wykorzystania pól eksploatacji	Wszystkie wytwory podlegające ochronie prawnej
Inne: dorozumiana, otwarta, przymusowa, na czas oznaczony i nieoznaczony.		

**Umowa warunkowa** to przykład umowy zawartej na realizację prac badawczo – rozwojowych, mającej cechy typowych umów (m.in.: strony umowy, ogólne warunki realizacji, przedmiot, termin realizacji, poufność, prawa własności intelektualnej – prawa autorskie, własność przemysłowa, wynagrodzenie i warunki płatności, prawa i obowiązki stron zawierających umowę, zasady komunikacji, itd.), której przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe, lecz jej postanowienia wchodzi w życie, kiedy zostaną spełnione dane warunki (łącznie lub osobno), w następujących przykładowych sytuacjach, tj.:

- uzyskanie lub potwierdzenie informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację prac badawczo – rozwojowych będących przedmiotem umowy warunkowej w ramach danego projektu przez jedną ze stron,
- podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację prac badawczo – rozwojowych będących przedmiotem umowy warunkowej w ramach danego projektu, przez jedną ze stron,
- uzyskanie zgody przez jedną ze stron od instytucji na uznanie np. kosztu realizacji prac eksperckich.

W przypadku tego typu umów powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego, a więc pod pewnym warunkiem.

**Umowa podwykonawcza** to przykład umowy o charakterze odpłatnym, mającej cechy typowych umów (m.in.: strony umowy, ogólne warunki realizacji, przedmiot, termin realizacji, poufność, prawa własności intelektualnej – prawa autorskie, własność przemysłowa, wynagrodzenie i warunki płatności, prawa i obowiązki stron zawierających umowę, zasady komunikacji, itd.), której przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe realizowane zgodnie z regulacjami zamówień publicznych lub zachowaniem trybu konkurencyjnego, pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem np. podwykonawcą.

Przez podwykonawstwo należy rozumieć zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac B+R w ramach danego projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem zamawiającego / zleceniodawcy.



Podwykonawstwem nie są czynności pomocnicze niezbędne do wykonania działań / aktywności takich jak usługi prawne lub księgowo.

Zlecenie podwykonawstwa powinno zakończyć się konkretnym rezultatem. Za podwykonawstwo nie można uznać sytuacji, w której jednostka naukowa jedynie koordynuje przebieg prac badawczo - rozwojowych, świadcząc usługi merytorycznego wsparcia dla działań wykonywanych przez zamawiającego / zleceniodawcę.

**Umowa zlecenia realizacji prac badawczo-rozwojowych** (określanych również jako „prace zlecone”) to rodzaj umowy, której przedmiotem może być wykonanie prac badawczych, rozwojowych, doradczych, wdrożeniowych, eksperckich.

Rezultatami prac zleconych mogą być np

- nowe rozwiązania techniczne
- analizy technologiczne
- opracowanie wytycznych technologicznych
- dokumentacja techniczna, procedury, instrukcje
- opracowanie procedur

Przychody z realizacji tzw. prac zleconych mogą podlegać ocenie jako efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 r. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy w zawieranych umowach znajdują się zapisy, klauzule dotyczące komercjalizacji ich wyników, a więc wszelkich regulacji określających dysponowanie własnością intelektualną jaka powstanie w trakcie realizacji umowy.

Przykładowe sytuacje:

#### **Wariant pierwszy:**

Podmiot zamawiający prace zlecone nie określi, że jest zainteresowany przejęciem praw własności intelektualnych wraz z wynikami. Wówczas w umowie na realizację prac zleconych, nie stosuje się zapisów

przekazujących prawa własności intelektualnej na rzecz zleceniodawcy.

#### **Wariant drugi:**

Podmiot zamawiający prace zlecone jest zainteresowany przejęciem praw własności intelektualnej. W umowie na realizację prac zleconych znajdują się klauzule traktujące o przeniesieniu praw własności intelektualnej na rzecz zleceniodawcy.

Może się okazać, że wynagrodzenie za przeniesienie jest już wliczone w cenę usługi. Wówczas, prace zlecone są uznawane jedynie jako usługa badawcza, lecz bez łączenia ich z komercjalizacją chyba że wyodrębnimy komercjalizację jako odrębną pozycję kosztową. W takich sytuacjach umowa na prace zlecone będzie zarówno umową zleconą poprzez wynagrodzenie za usługę badawczą, jak i umową komercjalizacyjną z wyodrębnioną kwotą za przeniesienie praw własności intelektualnej, uznając to jako przychód z komercjalizacji.

Należy zwrócić uwagę na przypadki, kiedy w umowach na prace zlecone znajdują się zapisy wskazujące, że zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem praw własności intelektualnej, ale w ramach odrębnej umowy. Wówczas taką umową traktujemy jako komercjalizację. Takie sytuacje występują najczęściej, kiedy dane zlecenie na realizację prac badawczych ma związek z prawami ochronnymi, których właścicielem jest uczelnia.

#### **Uwaga:**

W serwisie internetowym Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w zakładce transfer technologii znajduje się link

<https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/do-pobrania>, pod którym są wzory dokumentów do pobrania, obejmujące również projekty umów takich jak:

- ramowa umowa o współpracy
- umowa zlecenia realizacji prac badawczo-rozwojowych

## **Ad. 3 Procedura zawierania umów**

Politechnika Warszawska może zawierać umowy warunkowe, podwykonawcze lub zlecenia, których przedmiotem jest np. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Źródłem finansowania umów mogą być:

- A. środki publiczne (krajowe, międzynarodowe), przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia/ inicjatywy/projektu
- B. środki finansowe podmiotów zewnętrznych (prywatnych, publicznych, NGO)
- C. postępowania przetargowe prowadzone zarówno przez podmioty publiczne, jak również prywatne

Wszystkie umowy powinny być zawarte z zachowaniem zasad: legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowania środków finansowych stanowiących ich źródło finansowania oraz z poszanowaniem i ochroną interesów Politechniki Warszawskiej.

#### **Procedura zawierania umów dla wariantu A przedstawia się następująco:**

1. Projekt umowy sporządzany jest w jednostce organizacyjnej obejmującej zakres działania przedmiotu umowy, we współpracy z Działem Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
2. Struktura umowy powinna być zgodna z zakresem rekomendowanym lub określonym wzorem przez dany organ udzielający dofinansowania (np. ze standardem minimalnym lub rekomendowanymi elementami umowy).
3. Umowę sporządza się i podpisuje po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, z czego egzemplarz

przeznaczony dla PW przechowuje jednostka, w której realizowana będzie umowa.

4. Umowy podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze umów prowadzony przez Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, dlatego Kierownik jednostki organizacyjnej realizującej umowę jest zobowiązany do przekazania jej kopii w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od podpisania do Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, celem jej rejestracji.
5. Każdy projekt umowy, przed jej podpisaniem przez osobę upoważnioną, wymaga zaopiniowania przez:
  - Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej (jeśli dotyczy);
  - Biuro Organizacyjno-Prawne pod względem formalno-prawnym.
6. Uprawnionymi do zawarcia umowy w imieniu Uczelni jest Rektor lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo Rektora.
7. W przypadku, gdy do zawarcia umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie oferty przez daną jednostkę organizacyjną, stosuje się tryb określony w punkcie 4.
8. Projekt oferty jest sporządzany w jednostce organizacyjnej obejmującej zakres działania przedmiotu umowy we współpracy z Działem Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
9. W przypadku umów, które stanowiły



obligatoryjny załącznik do zapytania ofertowego otrzymanego przez daną jednostkę organizacyjną, stosuje się tryb analogiczny jak w przypadku punktu 4.

#### Procedura zawierania umów dla wariantu B przedstawia się następująco:

1. Projekt umowy sporządzany jest w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy. Jednostka może się zwrócić o pomoc w przygotowaniu umowy do Działu Komerccjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
2. Struktura umowy powinna być zgodna z wymaganiami określonymi przez podmiot zlecający. W większości przypadków w przypadku prac zleconych wyniki uzyskane w trakcie realizacji umowy po zakończeniu jej realizacji są własnością podmiotu zlecającego.
3. Umowy powinny być ewidencjonowane/rejestrowane w jedno tce realizującej umowę, do celów sprawozdawczych związanych z bazą POLON 2.0.
4. Każdy projekt umowy o wartości powyżej 75 000 euro, przed jej podpisaniem przez osobę upoważnioną, wymaga zaopiniowania przez:
  - Dział Komerccjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej (jeśli dotyczy)
  - Biuro Organizacyjno-Prawne pod względem formalno-prawnym
5. Każdy projekt umowy o wartości poniżej 75 000 euro, przed jej podpisaniem przez osobę upoważnioną, wymaga zaopiniowania przez Biuro Organizacyjno - Prawne pod względem formalno - prawnym oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zarządzania prawami autorskimi przez Dział Komerccjalizacji i Transferu

Technologii.

6. W zależności od wartości, umowę podpisuje:
  - Prorektor ds. Rozwoju - dla umów o wartości powyżej 75 000 euro, po wcześniejszym parafowaniu dokumentów przez Kierownika danej jednostki organizacyjnej, Dyrektora instytutu/zakładu, Pełnomocnik Kwestora, Działu Komerccjalizacji i Transferu Technologii, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, biuro organizacyjno-prawne, osobę odpowiedzialną za przygotowanie umowy.
  - Kierownik jednostki organizacyjnej - dla umów poniżej 75 000 euro, po wcześniejszym parafowaniu przez Dyrektora instytutu / zakładu, Pełnomocnik Kwestora, biuro organizacyjno-prawne, osobę odpowiedzialną za przygotowanie umowy.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej realizującej umowę jest zobowiązany do przekazania jej kopii w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od podpisania do Działu Komerccjalizacji i Transferu Technologii w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, celem jej rejestracji<sup>5</sup>.

#### Procedura zawierania umów dla wariantu C przedstawia się następująco:

W przypadku umów, których źródłem finansowania są ogłoszenia przetargowe, procedura ich zawierania jest analogiczna jak w przypadku zawierania umów dla wariantu b., przy czym wzór umowy jest narzucony przez organ prowadzący postępowanie przetargowe.

Zawarte umowy w ramach wariantu c. nie podlegają konieczności sprawozdania w Bazie POLON 2.0.

<sup>5</sup> Zgodnie z §17 ust.1 punkt 8 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za ewidencjonowanie umów prac zleconych w Politechnice Warszawskiej odpowiada Dział Komerccjalizacji i Transferu Technologii, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

## Ad. 4 Procedura przygotowania ofert na Politechnice Warszawskiej

W przypadku uzyskania informacji przez daną jednostkę organizacyjną bądź jej pracownika o możliwości opracowania i złożenia oferty na realizację usługi/usług na rzecz podmiotu zewnętrznego, procedura przygotowania dokumentów przedstawia się następująco:

1. wyznaczony przez kierownika jednostki pracownik/zespół dokonuje wewnętrznej analizy zasobów (infrastrukturalnych, kadrowych) niezbędnych do realizacji usługi, wraz ze wstępnym kosztorysem, biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje w Politechnice Warszawskiej<sup>6</sup> oraz regulacje wewnątrz danej jednostki
2. Kierownik jednostki wyznacza zespół odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami formalnymi, np.
  - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS/US
  - ubezpieczenie
  - pełnomocnictwo do reprezentacji
  - kosztorys
  - formularz oferty
  - wadium (jeśli dotyczy)
  - i inne każdorazowo określone przez zamawiających

3. W zależności od wartości oferty dokumentację wymaganą przez zamawiającego podpisuje Kierownik jednostki lub właściwy Prorektor w zależności pod kompetencji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w uczelni.
4. Prorektor ds. Rozwoju dla ofert o wartości powyżej 75 000 euro, po wcześniejszym parafowaniu dokumentów przez Kierownika danej jednostki organizacyjnej, Dyrektora instytutu / zakładu, Pełnomocnik Kwestora, Dział Komerccjalizacji i Transferu Technologii, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej dla ofert poniżej 75 000 euro, po wcześniejszym parafowaniu przez Dyrektora instytutu / zakładu, Pełnomocnik Kwestora, osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty i inne, w zależności od regulacji wewnętrznych obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej.

<sup>6</sup> Zarządzenie nr 12/2019 Rektora PW w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej