

Podział praw własności intelektualnej

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia MNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centrum wyjaśnia, że przepisy te generalnie mają na celu przeciwdziałanie pośredniemu przekazywaniu przedsiębiorcy pomocy publicznej ze względu na korzystne warunki współpracy przez (tzn. za pośrednictwem) organizacji badawczej, która prowadzi badania we współpracy z tym przedsiębiorcą.

Z przepisów tych, a także z przepisów wspólnotowych (*Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną*, Dz. Urz. UE 2006/C 323, pkt 3.2.2), wynika, że taka sytuacja ma miejsce, gdy współpracujący w ramach projektu badawczego przedsiębiorca (np. w formie konsorcjum naukowego), uzyskuje takie ekonomiczne korzyści wynikające ze zrealizowanego projektu (czy to prawa własności intelektualnej czy też inne rezultaty niepodlegające takiej ochronie, ale wartościowe z gospodarczego punktu widzenia), które są nieproporcjonalnie wyższe od wkładu finansowego lub wkładu innego rodzaju, wniesionego przez przedsiębiorcę na rzecz realizacji projektu.

Umowy konsorcjum lub inne umowy dotyczące podziału praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektów badawczych powinny więc przewidywać **podział, który jest zależny od do zaangażowania (w formie wkładów finansowych lub innych) poszczególnych partnerów w projekt.**

W przypadku przekazywania na własność lub udostępniania w innej formie (np. licencji) powyższych praw lub innych rezultatów przez organizację badawczą przedsiębiorcy uczestniczącemu w projekcie, organizacja badawcza powinna otrzymać od przedsiębiorcy wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej tych praw, przy czym wszelki wkład, wniesiony przez przedsiębiorcę na poczet kosztów ponoszonych przez organizację badawczą jest odejmowany od kwoty tego wynagrodzenia. Przez wszelki wkład rozumiemy także dofinansowanie uzyskanie przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w ramach wspólnie realizowanego projektu, koszty niekwalifikowane ponoszone na cele projektu, istniejącą wiedzę przedsiębiorcy „wnoszona” do projektu i niezbędną do uzyskania jego rezultatów.

Ustalenie ceny rynkowej uzyskanych praw powinno być dokonane poprzez wycenę ich wartości rynkowej lub, w przypadku gdy jest to niemożliwe, organizacja badawcza jako strona sprzedająca lub w inny sposób udostępniająca wyniki projektu, powinna prowadzić negocjacje w celu uzyskania maksymalnej korzyści w wyniku takiej transakcji.

Przykład:

Projekt o wartości 11 mln zł, z czego 10 mln zł to wydatki kwalifikowane: 8 mln zł ponosi organizacja badawcza (OB), 3 mln zł przedsiębiorca (P), który otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł.

W modelu prostym wyniki w projekcie dzielą się w stosunku 8/11 dla OB i 3/11 dla P.

Model ten może być modyfikowany ze względu na wkłady (w tym np. wydatki niekwalifikowane) wnoszone do projektu.

Strony umowy konsorcjum, z uwzględnieniem powyższych zasad, mogą umieszczać w tych umowach inne klauzule kształtujące prawa i obowiązki w zakresie udostępnienia (tzw. prawa dostępu) przedsiębiorcy wyników projektu w celu ich komercyjnego wykorzystania, np. mogą ustanowić na rzecz przedsiębiorcy umowne prawo pierwokupu uzyskanych praw po cenie rynkowej¹. Należy przy tym pamiętać, że prawa dostępu odnoszą się do praw przyznanych sobie nawzajem przez strony, nie dotyczą zaś licencji przyznawanych osobom trzecim.

¹ Rozwiązanie stosowane przez Danish Agency for Science, Technology and Innovation:
<http://en.fi.dk/innovation/collaboration-between-research-and-industry/model-agreements>